





## **WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG**

---

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

Donau-Universität Krems

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

Universität Kassel

**Univ.-Prof. Mag. Dr. Philipp HOMAR**

Johannes-Kepler-Universität Linz / 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**

#### **Judikaturübersicht Deutschland**

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

#### **Judikaturübersicht Österreich**

Senatspräsident Dr. Manfred Vogel, Oberster Gerichtshof

#### **Judikaturübersicht EuGH**

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

### **Technische Bedingtheit / Schnittstellenschutz / Ersatzteilmarkt**

#### **Abgrenzung und Konvergenz von Werk, Marke und Design**

Univ.-Prof. Mag. Dr. Philipp Homar, Johannes-Kepler-Universität Linz / Donau-Universität Krems

#### **Technische Bedingtheit der Form als Schutzhindernis im Marken-, -, Design- und Urheberrecht**

RA MMag. Alexander Koller, SSW Rechtsanwälte

#### **Schutzgegenstand und Technizität - Zielführende IP-Strategien zwischen Klemmbaustein und Klapprad**

RA Dr. Dominik Göbel, Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

#### **Designschutz am Ersatzteil- und Reparaturmarkt**

RA Mag. Manuel Wegrosteck, Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

### **NFT: Technologie, Kunst und Immaterialgüterrecht**

#### **NFT: Technologischer Hintergrund und Einsatzmöglichkeiten**

Dr. Sven Schlarb, AIT - Austrian Institute of Technology

#### **NFT: (Immaterialgüter-)Rechtliche Learnings aus einem Selbstversuch**

Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko und RAA Mag. Anna Katharina Tipotsch, BA, , Schoenherr Rechtsanwälte

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



# Judikaturübersicht Deutschland 2021/2022

---

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling

IP-DAY 2021  
WU Wien, 21. September 2021

## Gliederung

---

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

# Gesetzgebung (1)

---

---

- Unterlassungsanspruch im Patentrecht

## **§ 139 Abs. 1 PatG**

<sup>1</sup>Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. <sup>2</sup>Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. <sup>3</sup>*Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.* <sup>4</sup>*In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren.* <sup>5</sup>*Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.*

# Gesetzgebung (2)

---

---

- Geheimnisschutz im Patentrechtsstreit

## **§ 145a PatG**

<sup>1</sup>*In Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 sind die §§ 16 bis 20 GeschGehG entsprechend anzuwenden.* <sup>2</sup>*Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 GeschGehG gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.*

# Verfassungsrecht

---

---

- Verfassungsmäßigkeit des EPGÜ
- Verdachtsberichterstattung
- Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren

## Verfassungsrecht (1)

---

---

BVerfG, Beschl. v. 23.6.2021; 2 BvR 2216/20; 2 BvR 2217/20 -  
EPGÜ-ZustG II (GRUR 2021, 1157)

- Zurückweisung der Eilanträge gegen das EPGÜ wegen Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache
- Keine hinreichend substantiierte Darlegung einer möglichen Verletzung des Rechtsstaatsprinzips, des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz oder sonstiger Verstöße gegen das Unionsrecht
- Kein Anspruch auf eine Rechtmäßigkeitskontrolle demokratischer Mehrheitsentscheidungen über die Sicherung des Kerns des Demokratieprinzips hinaus (Art. 79 Abs. 3 GG)
- PAP-Protocol

## Verfassungsrecht (2)

---

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 7.7.2020; 1 BvR 146/17 – Verdachtsberichterstattung  
(GRUR 2020, 1104)

- Die ursprüngliche Zulässigkeit einer Verdachtsberichterstattung rechtfertigt grundsätzlich eine über das Internet zugängliche Archivierung und eine unveränderte öffentliche Bereitstellung auch noch nach langer Zeit.
- In Ausnahmefällen können für die betreffende Person Löschungs-, Auslistungs- oder Nachtragsansprüche erwachsen, wenn das Vorhalten eine übermäßig überlastende Dimension gewinnt.

## Verfassungsrecht (3)

---

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 27.7.2020; 1 BvR 1379/20 – Zahnabdruckset  
(GRUR 2020, 1119)

- Die vom BVerfG entwickelten Maßstäbe zur prozessualen Waffen-gleichheit und des rechtlichen Gehörs im einstweiligen Verfügungs-verfahren im Presse- und Äußerungsrecht gelten grundsätzlich auch für e.V.-Verfahren im Bereich des Lauterkeitsrechts.
- Zur Identität zwischen dem Unterlassungsbegehren aus der vorprozes-sualen Abmahnung und dem nachfolgend gestellten Verfügungsantrag
- Ein hinreichend gewichtiges Interesse an der Feststellung reiner Verfahrensverstöße fehlt im Verfassungsbeschwerdeverfahren, wenn kein schwerer Nachteil dargelegt wird und eine mündliche Verhandlung im fachgerichtlichen Verfahren alsbald erfolgt.

## Verfassungsrecht (4)

---

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 11.1.2021;  
1 BvR 2681/20 – Lobbyaktivitäten (GRUR 2021, 987)

- Keine Regel der Erforderlichkeit der Überraschung des Gegners bei der Geltendmachung von Ansprüchen im Presse- und Äußerungsrecht
- Verfassungsrechtliches Gebot, den jeweiligen Verfahrensgegner vor Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller
- Mitteilung auch von richterlichen Hinweisen zur Nachbesserung des Antrags oder Einschätzung zu den Erfolgsaussichten, die an den Antragsteller ergangen sind

## Verfassungsrecht (5)

---

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v.  
16.3.2021; 1 BvR 375/21 – Sperre eines Amazon-  
Verkäuferkontos (GRUR 2021, 989)

- Allein die fortgesetzte Belastung durch einen einseitig erstrittenen Unterlassungstitel begründet keinen schweren Nachteil im Sinne des § 32 Abs. I BVerfGG.
- Kein grundrechtlich relevanter Nachteil, wenn der durch die Unterlassungsverfügung verursachte Schaden durch die Schadensersatzpflicht nach § 945 ZPO kompensiert werden kann.

# Patentrecht

---

---

- Neuheit/Abgrenzung zum Stand der Technik
- Rechtsschutzbedürfnis für Nichtigkeitsklage
- Auslegung der Ansprüche
- Äquivalenzkriterien
- Verletzung durch Handlungen im Ausland
- Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND)
- Widerrechtliche Entnahme
- Konzentrationsmaxime

---

## Patentrecht (1)

---

---

BGH, Urt. v. 21.4.2020; X ZR 75/18 (BPatG) –

Konditionierverfahren

(GRUR 2021, 833)

- Zur öffentlichen Zugänglichkeit einer Vorbenutzung durch Lieferung und Inbetriebnahme einer Anlage
- Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Anlage bei einer Käuferin begründen nicht ohne weiteres eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass beliebige Dritte die Anlage untersuchen und dadurch Kenntnis von einer Erfindung erhalten.

## Patentrecht (2)

---

BGH, Urt. v. 2.3.2021; X ZR 17/19 – Schnellwechseldorn

(GRUR 2021, 945)

- Zur Abgrenzung einer Erfindung vom Stand der Technik
- Ein im Patentanspruch hervorgehobenes Merkmal als Mittel zur Überwindung von Nachteilen aus dem Stand der Technik ist im Zweifel nicht so auszulegen, dass es sich in demjenigen Stand der Technik wiederfindet, von dem es sich gerade unterscheiden soll.

## Patentrecht (3)

---

BGH, Urt. v. 20.4.2021; X ZR 40/19 – Zahnimplantat

(GRUR 2021, 1049)

- Heranziehen eines Designs als Ausgangspunkt für technische Überlegungen
- Im Einzelfall kann auch die Veröffentlichung eines eingetragenen Designs einen geeigneten Ausgangspunkt für den Fachmann bilden, um technische Überlegungen anzustellen.
- Auch eingetragenen Designs kann ein technischer Offenbarungsgehalt zukommen, wenn schon aus der bildlichen Darstellung technische Zusammenhänge oder Funktionen hervorgehen.

## Patentrecht (4)

---

BGH, Urt. v. 11.8.2020; X ZR 96/18 –

*Datenpaketumwandlung*

(GRUR 2020, 1284)

- Nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents begründet eine Verletzungsklage für den Verletzungsbeklagten ein Rechtsschutzinteresse an einer Nichtigkeitsklage.
- Das Rechtsschutzinteresse kann auch in Bezug auf die auf einen Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche oder auf selbstständige Nebenansprüche bestehen.
- Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Verwirklichung etwa eines Vorrichtungsanspruchs typischerweise zur Verwirklichung eines anderen Anspruchs (z.B. eines Verfahrensanspruchs) führt.

## Patentrecht (5)

---

BGH, Urt. v. 2.2.2021; X ZR 170/18 – *Anhängerkupplung II*

(GRUR 2021, 942)

- Zur Auslegung der Anspruchsmerkmale (Art. 69 Abs. 1 EPÜ)
- Bei der Auslegung eines Merkmals, das im Patent eigenständig definiert wird, ist nicht allein auf generelle Zielsetzungen in der Beschreibung abzustellen.
- Auch die konkreten Funktionen, die diesem Merkmal bei den Ausführungsbeispielen zukommen, sind zu berücksichtigen.

## Patentrecht (6)

---

BGH, Urt. v. 17.11.2020; X ZR 132/18 – Kranarm

(GRUR 2021, 574)

- Anforderung an das Äquivalenzkriterium der Gleichwirkung bei abweichender Gestaltungsform (Art. 69 Abs. 1 EPÜ; § 14 PatG)
- Eine von den Merkmalen des Patentanspruches abweichende Gestaltung kann nicht ohne weiteres deshalb als gleichwirkend angesehen werden, weil der vom Patent angestrebte Zweck in einem anderen Element der Ausführungsform erreicht wird.
- Eine Gleichwirkung ist auch dann anzunehmen, wenn die erfindungsgemäßen Wirkungen im Wesentlichen, also in einem praktisch noch erheblichen Maße, erzielt werden.

## Patentrecht (7)

---

OLG Düsseldorf, Urt. v. 8.4.2021; 2 U 42/20 – Abstreifeinheit

(GRUR 2021, 847)

- Zur Äquivalenz bei der Aufteilung verschiedener Wirkungen auf verschiedene Bereiche eines Vorrichtungsteils (Art. 69 Abs. 1 EPÜ)
- Die Gleichwertigkeit eines Austauschmittels scheidet bei solchen Merkmalen aus, die sich nach dem Verständnis des Fachmannes nur auf die dem Wortsinn entsprechende Weise umsetzen lassen.
- Eine Orientierung am Patentanspruch kann auch dann zu bejahen sein, wenn für das Austauschmittel für jede technische Funktion ein anderer Bereich des fraglichen Vorrichtungsteils herangezogen und funktionsgerecht gestaltet wird.

## Patentrecht (8)

---

LG Düsseldorf, Urt. v. 28.7.2020; 4 a O 53/19 –

Online-Sehtest

(GRUR 2020, 1078)

- Zur Verletzung eines im Inland patentgeschützten Arbeitsverfahrens durch Handlungen teils im Inland und teils im Ausland
- Für die Haftung wegen inländischer Patentverletzung ist ausschlaggebend, ob sich der technische Erfolg der Erfindung in Deutschland einstellt und sich der Benutzer die ausländischen Verfahrensakte für diesen Zweck bewusst zu Nutze macht.
- Ein inländischer Erfindungserfolg kann auch bejaht werden, wenn die im Inland ausgeführten Verfahrensschritte die Vorteile des patentgemäßen Verfahrens entfalten und die weiteren im Ausland ausgeführten Verfahrensschritte keinen relevanten Beitrag leisten.

## Patentrecht (9)

---

BGH, Urt. v. 8.6.2021; X ZR 47/19 – *Ultraschallwandler*

(GRUR 2021, 1167)

- Zur Haftung eines im Ausland ansässigen Herstellers für das Verhalten Dritter
- Ansprüche gegen einen im Ausland ansässigen Hersteller wegen der Belieferung von ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmern bestehen nur insoweit, als in Bezug auf diese Abnehmer diejenigen charakteristischen Umstände vorliegen, die die Rechtswidrigkeit der Lieferung an andere Abnehmer begründet haben.

# Patentrecht (10)

---

BGH, Urt. v. 5.5.2020; KZR 36/17 – FRAND-Einwand

(GRUR 2020, 961)

- Zur Auslegung und Anwendung der Voraussetzungen für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand
- Verhaltenspflichten des marktbeherrschenden Patentinhabers und des Verletzers für die Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes
- Das Angebot eines Portfoliolizenzvertrages oder sonstige Schutzrechte umfassenden Lizenzvertrages kann kartellrechtlich unbedenklich sein.
- Zu Gegenansprüchen des Verletzers

# Patentrecht (11)

---

BGH, Urt. v. 24.11.2020; KZR 35/17 – FRAND-Einwand II

(GRUR 2021, 585)

- Anforderungen an den angemessenen Interessenausgleich bei Aushandlung eines FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzvertrages
- Kein Missbrauch der Marktmacht, wenn der Verletzer nicht unzweideutig zu erkennen gegeben hat, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen anzustreben
- Die Parteien sind gehalten, in jeweils situationsangemessener Weise und in Übereinstimmung mit den Geboten von Treu und Glauben zur Aushandlung eines Vertrages mit angemessenem Interessenausgleich beizutragen.

## Patentrecht (12)

---

BGH, Urt. v. 4.8.2020; X ZR 38/19 – *Mitralklappenprothese*

(GRUR 2020, 1187)

- Zur widerrechtlichen Entnahme (§ 8 PatG)
- Inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, ist in einer Gesamtschau auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre zu beurteilen.

## Patentrecht (13)

---

BGH, Urt. v. 3.11.2020; X ZR 85/19– *Fensterflügel*

(GRUR 2021, 462)

- Reichweite der Konzentrationsmaxime bei zweiter Patentverletzungsklage (§ 145 PatG)
- § 145 PatG ist weder unmittelbar noch analog anwendbar, wenn gegen einen Beklagten wegen Verletzung desselben Patents erneut Klage erhoben wird.
- Der Zulässigkeit einer zweiten Verletzungsklage kann die Rechtshängigkeit einer auf dasselbe Patent gestützten ersten Verletzungsklage oder die Rechtskraft eines zwischen den Parteien ergangenen Verletzungsurteils entgegenstehen.

# Markenrecht

---

---

- Schutzvoraussetzungen
- Benutzungsmarke
- Verwechslungsgefahr
- Verletzungshandlungen
- Nichtbenutzungseinwand
- Erschöpfung

## Markenrecht (1)

---

---

BGH, Beschl. v. 26.11.2020; I ZB 6/20 – RETROLYMPICS

(GRUR 2021, 482)

- Echte Anspruchskonkurrenz zwischen Olympiaschutzgesetz und Markengesetz
- Der durch das Olympiaschutzgesetz begründete Sonderschutz schließt einen daneben bestehenden darüber hinausgehenden Schutz für olympische Bezeichnungen, die Markenschutz genießen, nicht aus.
- Der für die unlautere Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG maßgebliche weitergehende Schutz ist dabei selbstständig zu prüfen.

## Markenrecht (2)

---

### BGH, Beschl. v. 27.5.2021; I ZB 21/20 – *Black Friday*

(GRUR 2021, 1195)

- Anforderungen an Freihaltebedürfnis für Schlagwort für Rabattaktion
- Für die Bejahung dieses Schutzhindernisses reicht es aus, wenn im Anmeldezeitpunkt bereits absehbar ist, dass das Zeichen zukünftig eine beschreibende Bedeutung für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen erlangen wird.
- Das Bestehen des Freihaltebedürfnisses kann nur aufgrund der Feststellung konkreter Anhaltspunkte bejaht werden.

## Markenrecht (3)

---

### BGH, Urt. v. 29.7.2021; I ZR 139/20 – *Goldhase III*

(GRUR 2021, 1199)

- Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke
- Ein für die Verkehrsdurchsetzung ausreichender Zuordnungsgrad von über 50% genügt erst recht für die Annahme einer Verkehrsgeltung für die Benutzungsmarke.
- Der Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens für ein Produkt setzt nicht voraus, dass das Farbzeichen als „Hausfarbe“ für sämtliche oder zahlreiche Produkte des Unternehmens verwendet wird.

## Markenrecht (4)

---

BGH, Beschl. v. 9.7.2020; I ZB 80/19 - YOOFOOD/YO

(GRUR 2020, 1202)

- Zur Verwechslungsgefahr mit Einwort-Zeichen mit beschreibendem Worтеlement
- Beschreibende Bestandteile sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen.
- Ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens können auch bei Einwort-Zeichen für den Gesamteindruck prägend sein.

## Markenrecht (5)

---

BGH, Urt. v. 15.10.2020; I ZR 210/18 – Vorwerk

(GRUR 2020, 1311)

- Täuschung über Anbieteridentität auf Online-Marktplatz
- Die Täuschung über die Identität eines Anbieters ohne Verursachung fehlerhafter Vorstellungen über die Herkunft der Produkte liegt außerhalb des Schutzbereichs der markenrechtlichen Herkunftshinweisfunktion.
- Die Zugehörigkeit eines Markenherstellers zu einem Online-Marktplatz kann ein wesentliches Merkmal des Dienstleistungsangebotes i.S.v. § 5 Abs. 1 S. 2 Fall 2 Nr. 1 UWG darstellen.

## Markenrecht (6)

---

BGH, Urt. v. 21.1.2021; I ZR 20/17 – Davidoff Hot Water IV

(GRUR 2021, 732)

- Kein Anbieten bei Lagerung markenrechtsverletzender Waren für einen Dritten
- Die Lagerung markenrechtsverletzender Waren für einen Dritten ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung stellt keinen Besitz zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens dar, wenn die betreffende Person nicht selbst diese Zwecke verfolgt.
- Der Anspruch auf Besichtigung (§ 19a Abs. 1 MarkenG) umfasst als Minus die Pflicht zur Mitteilung von Eigenschaften (etwa Herstellungsnummern) der Ware, deren Besichtigung zu gestatten ist.

## Markenrecht (7)

---

BGH, Urt. v. 25.3.2021 – I ZR 37/20 – myboshi

(GRUR 2021, 971)

- Voraussetzungen für das Inverkehrbringen durch die Veräußerung der mit der Marke versehenen Ware
- Ein Inverkehrbringen durch Veräußerung an einen Dritten, der die Ware bereits im Besitz hat, kommt in Betracht, wenn die veräußerte Ware bei dem Dritten gesondert von der übrigen Ware gelagert und entsprechend markiert wird.
- Der Markeninhaber kann seine Zustimmung zu einer Weiterveräußerung durch Lizenznehmer auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen.

## Markenrecht (8)

---

BGH, Urt. v. 14.1.2021; I ZR 40/20 – STELLA

(GRUR 2021, 736)

- Zeitraum der Nichtbenutzung bei Klage auf Markenverfall
- In die Prüfung eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren für die Nichtbenutzung ist der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht einzubeziehen.
- Im Falle einer Klage auf Erklärung des Verfalls ist für die Feststellung grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Klageerhebung (Klagezustellung) abzustellen.
- Der Inhaber der streitigen Marke trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung der Marke.

## Markenrecht (9)

---

BGH, Urt. v. 27.5.2021; I ZR 55/20 – Hyundai-Grauimport

(GRUR 2021, 1191)

- Keine Markenrechtserschöpfung durch Übergabe der Ware an den beauftragten Frachtführer
- Durch die Übergabe der Ware an einen von der Tochtergesellschaft des Markeninhabers beauftragten Frachtführer im EWiR tritt eine Erschöpfung des Markenrechts nicht ein, wenn die Ware an eine außerhalb des EWiR ansässige Tochtergesellschaft des in der EU ansässigen Käufers geliefert werden soll.

# Designrecht

---

---

- Schutzfähigkeit/technische Merkmale

## Designrecht (1)

---

---

BGH, Urt. v 7.10.2020; I ZR 137/19 – *Papierspender*

(GRUR 2021, 473)

- Zur Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacksmuster und als Patent
- Die Anmeldung oder Erteilung eines technischen Schutzrechts für ein Erzeugnis steht der Schutzfähigkeit des Erzeugnisses als Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht entgegen.
- Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen der Patentoffenlegungsschrift sind bei der Prüfung zu würdigen, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind.

# Urheberrecht

---

---

- Sampling
- Schadensersatz/Lizenz
- Störerhaftung
- Öffentliches Zugänglichmachen

---

## Urheberrecht (1)

---

---

BGH, Urt. v. 30.4.2020; I ZR 115/16 – *Metall auf Metall IV*  
(GRUR 2020, 843)

- Voraussetzungen für rechtswidriges Tonträger-Sampling
- Die Übernahme eines im Wege des Samplings 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 keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, eine eigenständige Schrankenregelung für die Nutzung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zum Zwecke von Pastiche vorzusehen.

## Urheberrecht (2)

---

### BGH, Urt. v. 18.6.2020; I ZR 93/19 – Nachlizenzierung (GRUR 2020, 991)

- Keine Identität des branchenüblichen Vergütungssatzes mit vertraglich angebotener Lizenz
- Die nach einer Verletzung vereinbarten „Lizenzgebühren“ bilden regelmäßig über die Vergütung hinaus eine Gegenleistung für die einvernehmliche Einigung über mögliche Ansprüche aus der Rechtsverletzung.
- Ein solcher „Mehrwert“ steht typischerweise der Annahme entgegen, ein solcher Lizenzvertrag habe eine Indizwirkung für den objektiven Wert der Benutzungsberechtigung.

## Urheberrecht (3)

---

### BGH, Urt. v. 1.4.2021; I ZR 9/18 – *Das Boot III* (GRUR 2021, 955)

- Zur angemessenen Vergütung des Chefkameramanns des Filmwerkes „Das Boot“
- Bei der Prüfung eines auffälligen Missverhältnisses kommt es ausschließlich auf das Verhältnis zwischen dem Urheber und dem auf weitere Beteiligung in Anspruch genommenen Nutzungsberechtigten an.
- Zur (Mit-)Urhebereigenschaft von „zusätzlichen“ Kameraleuten neben dem Chefkameramann

## Urheberrecht (4)

---

### BGH, Urt. v. 15.10.2020; I ZR 13/19 – Störerhaftung des Registrars

(GRUR 2021, 63)

- Der Registrar einer Internetdomain, der an der Konnektierung der Domain mitwirkt, haftet als Störer für die Bereitstellung urheberrechtsverletzender Inhalte unter der registrierten Domain.
- Die Störerhaftung tritt ein, wenn der Registrar ungeachtet eines Hinweises auf eine klare und ohne weiteres feststellbare Rechtsverletzung die Dekonnektierung unterlässt.
- Der die Haftung des Registrars auslösende Hinweis muss hinreichend konkrete Angaben hinsichtlich aller für die Haftungsbegründung relevanten Umstände enthalten.

## Urheberrecht (5)

---

### BGH Urt. v. 27.5.2021; I ZR 119/20 – Lautsprecherfoto

(GRUR-RS 2021, 24133)

- Der Begriff der Öffentlichkeit umfasst eine unbestimmte Zahl potenzieller Adressaten und „recht viele Personen“.
- Mit dem Kriterium „recht viele Personen“ ist eine bestimmte Mindestschwelle gemeint, die eine allzu kleine oder gar unbedeutende Mehrzahl betroffener Personen ausschließt.
- Das Kriterium ist nicht erfüllt, wenn ein Produktfoto das zunächst öffentlich zugänglich gemacht worden war, nach Abgabe einer Unterlassungserklärung des Verkäufers nur noch durch die Eingabe einer rund 70 Zeichen umfassenden URL-Adresse im Internet zugänglich war.

# Wettbewerbsrecht

---

---

- Belästigende Werbung
- Anforderungen an Werbung mit therapeutischen Wirkungen
- Irreführende Werbung
- Handeln im Wettbewerb

---

## Wettbewerbsrecht (1)

---

---

### BGH, Urt. v. 28.5.2020; 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 aufwändigen 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 (2)

---

BGH, Urt. v. 5.11.2020; I ZR 204/19 – Sinupret

(GRUR 2021, 513)

- Unzulässige Werbung mit therapeutischer Wirkung bei Fehlen human-pharmakologischer Untersuchungen
- Eine Werbung mit therapeutischer Wirksamkeit ist nach § 3 S. 1 und 2 Nr. 1 HWG irreführend und unzulässig, wenn sie nicht gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis entspricht.
- Dies ist der Fall, wenn die Werbung allein auf Angaben in der Fachinformation gestützt wird, wonach sich die Wirkung zwar bei Tests an tierischen Organismen gezeigt haben, aber keine human-pharmakologischen Untersuchungen zur klinischen Relevanz dieser Ergebnisse vorliegen.

## Wettbewerbsrecht (3)

---

BGH, Urt. v. 15.4.2021; I ZR 134/20 – Testsiegel auf

Produktabbildung

(GRUR 2021, 979)

- Das Interesse der VerbraucherInnen, eine Werbung mit einem Testergebnis für eine informierte geschäftliche Entscheidung prüfen zu können, hängt allein davon ab, ob das Testergebnis in der Werbung erkennbar ist.
- Für eine zulässige Werbung mit einem Testsiegel ist es erforderlich, eine Fundstelle des Tests deutlich erkennbar anzugeben, die leicht zugänglich ist und eine eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Test erlaubt.

# Wettbewerbsrecht (4)

---

BGH, Urt. v. 9.9.2021; I ZR 90/20; I ZR 125/20; I ZR 126/20 –

## Influencer I - III

- Zur Pflicht von InfluencerInnen, ihre Instagram-Beiträge als Werbung zu kennzeichnen
- Beiträge von InfluencerInnen, die mit Begleittexten oder „Tap Tags“ versehen sind, stellen geschäftliche Handlungen zu Gunsten der eigenen Unternehmen dar. Da sich der kommerzielle Zweck dieser Handlungen unmittelbar aus den Umständen ergibt, ist eine gesonderte Kennzeichnung als „Werbung“ nicht notwendig.
- Dies ist anders bei Beiträgen zu beurteilen, für den die InfluencerInnen eine Gegenleistung des hinter dem Produkt stehenden Herstellers erhalten. Insoweit ist der kommerzielle Zweck des Beitrags, den Absatz von Produkten dieses Herstellers zu fördern, kenntlich zu machen.

---

## Allgemeines

---

- Berufung auf Meinungsfreiheit
- Recht auf Vergessenwerden
- Schadensersatz bei rechtswidriger Abmahnung
- Gegenabmahnung

## Allgemeines (1)

---

### BGH, Urt. v. 30.4.2020; I ZR 139/15 – *Afghanistan Papiere II*

(GRUR 2020, 853)

- Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Veröffentlichung militärischer Lageberichte
- Im Rahmen der bei der Prüfung der Schutzschranke nach § 50 UrhG vorzunehmenden Grundrechtsabwägung ist auch das vom Urheberpersönlichkeitsrecht geschützte Interesse an einer Geheimhaltung des Werkes zu berücksichtigen. Dieses schützt das urheberrechtsspezifische Interesse des Urhebers, über eine erstmalige Veröffentlichung zu bestimmen.
- Bei dieser Abwägung ist das Interesse an der Geheimhaltung von Umständen, deren Offenlegung Nachteile für die Interessen des Staates und seiner Einrichtung haben könnten, nicht zu berücksichtigen.

## Allgemeines (2)

---

### BGH, Urt. v. 30.4.2020; I ZR 228/15 – *Reformistischer Aufbruch II*

(GRUR 2020, 859)

- Die Schutzschranke der Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG) setzt nicht voraus, dass es dem Berichtersteller unmöglich oder unzumutbar war, vor der Berichterstattung die Zustimmung des Rechtsinhabers einzuholen.
- Die Berichterstattung ist nur dann privilegiert, wenn sie mit Blick auf den Zweck der Schutzschranke (Achtung der Grundfreiheiten des Rechts auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit) den Anforderungen der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) entspricht.
- Die Privilegierung setzt voraus, dass sie den Anforderungen des 3-Stufen-Tests des Art. 5 Abs. 5 der RL 2002/29/EG genügt.

## Allgemeines (3)

---

BGH, Urt. v. 27.7.2020; VI ZR 405/18 – *Recht auf Vergessenwerden* (GRUR 2020, 1331)

- Zu den Voraussetzungen eines Auslistungsanspruchs gegen den Verantwortlichen eines Internet-Suchdienstes nach Art. 17 DSGVO
- Das berechtigte Berichterstattungsinteresse kann bei wahrheitsgemäßen, journalistisch gestalteten Berichten der Tagespresse auch die namentliche Nennung verantwortlicher Personen umfassen unter Einschluss der krankheitsbedingten Abwesenheit dieser Person vom Arbeitsplatz.
- Durch Zeitablauf kann sowohl das Gewicht des öffentlichen Interesses als auch das der Grundrechtsbeeinträchtigung modifiziert werden.

## Allgemeines (4)

---

BGH, Teilvers.- und Schlussurt. v. 7.7.2020; X ZR 42/17– *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III* (GRUR 2020, 1116)

- Zum Schadensersatzanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
- Eine teilweise zu Unrecht ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung begründet keinen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wenn das zu Unrecht beanstandete Verhalten vom Verwarnten nach den gesamten Umständen vernünftigerweise nicht zu erwarten ist (hier Herstellung patentverletzender Gegenstände).
- Eine unberechtigte Abnehmerverwarnung begründet dann keinen Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers, wenn ihr die Eignung fehlt, dessen Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen.

## Allgemeines (5)

---

---

BGH, Urt. v. 21.1.2021; I ZR 17/18 – Berechtigte  
Gegenabmahnung (GRUR 2021, 752)

- Eine Abmahnung unterliegt als vorprozessuale Handlung nicht dem strengen Bestimmtheitsgrundsatz des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Es genügt, wenn der abgemahnte Verstoß so klar und eindeutig bezeichnet wird, dass der Abgemahnte die gebotenen Folgerungen ziehen kann.
- Eine berechtigte Abmahnung ist nicht deshalb rechtsmissbräuchlich, weil sie eine Reaktion auf die Abmahnung eines vergleichbaren Verstoßes ist.

## Verfahrensrecht

---

---

- Waffengleichheit
- Internationale Zuständigkeit
- Verstoß gegen Unterlassungstitel
- Wiederholungsgefahr
- Urteilsveröffentlichung

# Verfahrensrecht (1)

---

BGH, Beschl. v. 23.7.2020; I ZB 88/19 – Waffen-  
gleichheit im Schiedsverfahren (GRUR 2021, 118)

- Der verfassungsrechtliche Grundsatz prozessualer Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG, der für das Schiedsverfahren einfachrechtlich in § 1042 Abs. 1 S. 1 ZPO geregelt ist, gehört zum verfahrensrechtlichen *ordre public*.

# Verfahrensrecht (2)

---

BGH, Urt. v. 10.2.2021; KZR 66/17 –  
Wikingerhof/Booking.com (GRUR 2021, 991)

- Abgrenzung der internationalen Zuständigkeit für Ansprüche aus Vertrag und unerlaubter Handlung
- Macht der Kläger Ansprüche wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung geltend, ist der unionsrechtliche Gerichtsstand der unerlaubten Handlung auch dann eröffnet, wenn das beanstandete Verhalten möglicherweise den Regelungen eines zwischen den Parteien bestehenden Vertrages entspricht.
- Eine Gerichtsstandsklausel erfasst derartige Ansprüche nur, wenn sich deutliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Parteien die Klausel auch auf vom Vertrag unabhängige Ansprüche ausdehnen wollten.

## Verfahrensrecht (3)

---

BGH, Beschl. v. 17.12.2020; I ZB 99/19 – Vermittler  
von Studienplätzen (GRUR 2021, 767)

- Wiederholte Verstöße gegen einen Unterlassungstitel können im Ordnungsmittelverfahren unter dem Gesichtspunkt einer natürlichen Handlungseinheit zusammengefasst werden.
- Eine Zusammenfassung ist nur für solche Verhaltensweisen möglich, die gegen dasselbe Verbot verstoßen.
- Eine Verfolgungsverjährung ist jederzeit von Amts wegen zu berücksichtigen. Sie kann nicht mehr eintreten, wenn innerhalb unverjährter Zeit ein Ordnungsgeld festgesetzt worden ist.

## Verfahrensrecht (4)

---

BGH, Urt. v. 27.4.2021; VI ZR 166/19 –  
Redaktionsschwanz (GRUR 2021, 1096)

- Zur Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Veröffentlichung einer redaktionellen Anmerkung zu einer Gegendarstellung (sog. Redaktionsschwanz)
- Enthält der Redaktionsschwanz seinerseits einen rechtswidrigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, ist die tatsächliche Vermutung für eine Wiederholungsgefahr widerlegt, wenn eine erneute Gegendarstellung insoweit wegen Überschreitens der Aktualitätsgrenze nicht mehr in Betracht kommt.

# Verfahrensrecht (5)

---

---

## BGH, Urt. v. 6.5.2021; I ZR 167/20 – *Vorsicht Falle*

(GRUR 2021, 1207)

- Zulässige namentliche Urteilsveröffentlichung wegen untersagter unlauterer Geschäftsmethoden eines Mitbewerbers
- Ein hinreichender Anlass für die Veröffentlichung unter Nennung des Namens des Mitbewerbers kann bestehen, wenn für die angesprochenen Verkehrskreise ein schutzwürdiges Interesse an der Information besteht und eine Aufklärung angezeigt ist, um sonst drohende Nachteile bei geschäftlichen Entscheidungen von ihnen abzuwenden.

**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

# IMMATERIALGÜTERRECHT

## Jüngste Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes



Dr. Manfred Vogel  
Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes

---

## I. PATENTRECHT

4 Ob 119/20h

§ 1 PatG: Technizität eines aus  
mehreren Merkmalen  
zusammengesetzten  
Anspruchsgegenstands



4 Ob 167/20t

§ 102 PatG: Prüfungsumfang im  
Einspruchsverfahren

## 4 Ob 119/20h

**Technizitätserfordernis:** Patente und Geschmacksmuster werden (nur) für Erfindungen „auf allen Gebieten der Technik“ erteilt (§ 1 Abs 1 PatG, § 1 Abs 1 GMG).

Die Frage der Technizität eines Anspruchsgegenstands ist **unabhängig von** der Frage seiner **Neuheit und Erfindungshöhe** in einem ersten Schritt gesondert zu prüfen, und zwar ohne Rücksicht auf den Stand der Technik.

Zur Sicherstellung einer **harmonisierten Auslegung der Schutzanforderungen** nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens kann dabei auch auf die **Rechtsprechung des Europäischen Patentamts** zurückgegriffen werden.

Technizität eines Erfindungsmerkmals liegt vor, wenn es **einem technischen Zweck dient**. Bei aus mehreren Merkmalen zusammengesetzten Anspruchsgegenständen kann es genügen, wenn ein einziges Merkmal (auch wenn es aus dem Stand der Technik bereits bekannt sein sollte) technisch ist (sogenannter „**any hardware**“- oder „**any technical means**“-**Ansatz des EPA**).

Die Technizität von Anspruchsmerkmalen ist auch bei der Beurteilung der Erfindungshöhe eines Anspruchsgegenstands zu berücksichtigen:

Weist eine Erfindung eine **Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale** auf (und besitzt daher nach dem „any technical means“-Ansatz als Ganzes technischen Charakter), sind bei Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit **alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen**, während Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können.

Im Anlassfall liegt **Technizität** der im Hauptanspruch 1 beanspruchten Vorrichtung „Kontrollsystem“ bereits durch die notorische Technizität der darin zitierten Vorrichtungskomponenten **„Datenbank, Kommunikationseinrichtung, Terminal, Prozessor, Display, weiteres Terminal und weiterer Prozessor“** vor.

## 4 Ob 167/20t

Zur Sicherstellung einer **harmonisierten Auslegung der Schutzanforderungen** nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des EPÜ ist auch auf die **Rechtsprechung des Europäischen Patentamts** zurückzugreifen.

Diese Grundsätze gelten allerdings nur für die **materiellen Bestimmungen des PatG, nicht aber für Bestimmungen des Verfahrensrechts**, weil es insoweit zur Wahrung der Rechtseinheit des Schutzzumfangs keiner Harmonisierung bedarf.

Die Antragstellerin hat hier nur ganz allgemein behauptet, dass dem **angegriffenen Patent insgesamt die erfinderische Tätigkeit fehle** und allein das **Fehlen der Neuheit näher ausgeführt**. Dies wirft die Frage auf, ob im Fall der Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, auch – und zwar für den Fall, dass die Neuheit zu bejahen ist – die **Frage der erfinderischen Tätigkeit** beantwortet werden muss.

Das österreichische **Einspruchsverfahren** ist zwar vom **Dispositionsgrundsatz** geprägt; nicht geltend gemachte Einspruchsgründe sind nicht zu berücksichtigen. Der Einspruchsgrund braucht aber nicht explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar ergibt. Sofern die selben Tatsachen zu einer anderen Rechtsfolge führen, ist eine Änderung der Anspruchsgrundlage zulässig. **Die Grenzen der Entscheidungsbefugnis werden nämlich nicht nur durch den Inhalt des Sachantrags, sondern auch durch das den Antrag begründende Tatsachenvorbringen abgesteckt**. Das Gericht darf daher dem Antrag aus einem anderen Rechtsgrund als dem ausdrücklich genannten – und durch Sachvorbringen geltend gemachten – zu entsprechen.

Es besteht ein **enger sachlicher Zusammenhang zwischen mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe**: Die mangelnde Neuheit wird als der Spezialfall einer „Erfindungshöhe von Null“ angesehen. Bei mangelnder Neuheit kommt es auf eine Erfindungshöhe (Erfindungseigenschaft, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen) nicht mehr weiter an, weil Erfindungshöhe Neuheit zur Voraussetzung hat. **Der Einwand der mangelnden Neuheit muss daher – bei gegebenem sachlichen Zusammenhang – in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht wurde) zur Prüfung (auch) der Erfindungshöhe führen**.

Die Antragstellerin hat bereits im Einspruch ausdrücklich auch das **Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit** gerügt, indem sie vorbrachte, der Gegenstand der angefochtenen Anmeldung entbehre gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik der Neuheit und **Erfindungseigenschaft** sowie eines überraschenden, eine Patentierbarkeit begründenden Effekts.

Einer gesonderten Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit bedurfte es bei diesem Vorbringen nicht.

Das Rekursgericht hat daher zutreffend ausgesprochen, dass das Sachvorbringen der Antragstellerin **auch unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen** ist.

## II. MARKENRECHT

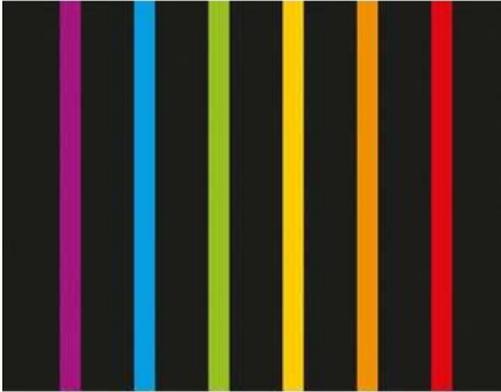
4 Ob 97/21z

Darstellbarkeit einer aus mehreren Farben bestehenden Farbmarke

4 Ob 221/20h

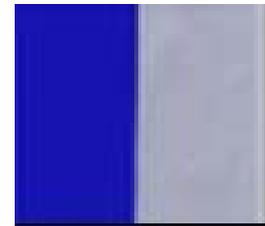
Verfall einer Unionsmarke wegen ihrer Irreführungseignung

## 4 Ob 97/21z



Eintragung als **Farbmarke**;  
die Streifen weisen jeweils die gleiche Breite auf.

Ergänzung:  
**Die Breite der Farbstreifen ist kleiner  
als die Abstände dazwischen**



EuGH C-124/18 P, Red Bull

Rechtsabteilung des Patentamts:

Antrag wegen **unklarem Schutzbereich** abgewiesen. Das angemeldete Zeichen könne auf viele Arten und in vielen Varianten verwendet werden.

Rekursgericht:

Zwar ausreichend bestimmte Darstellung des angemeldeten Zeichens, aber **fehlende Unterscheidungskraft**.



OGH:

Revisionsrekurs nicht stattgegeben.

Eine **Farbkombination** muss, um schutzfähig zu sein, systematisch so angeordnet sein, dass die Farben „**in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden**“ sind. Andernfalls wären nämlich zahlreiche unterschiedliche Kombinationen der Farben möglich, die es dem Verbraucher nicht erlaubten, eine bestimmte Kombination zu erkennen und in Erinnerung zu behalten; auch stünde für Behörden und Wirtschaftsteilnehmer der Umfang der geschützten Rechte des Markeninhabers nicht eindeutig fest (**EuGH C-124/18 P, Red Bull**).

Hier lässt sich der angestrebte **Schutzgegenstand des Zeichens nicht klar** und eindeutig bestimmen. Es bleibt insbesondere offen, wie groß der Abstand zwischen den Farbstreifen ist und welches Verhältnis zwischen den Farbstreifen und dem dunklen Hintergrund besteht.

Auch dem Eventualbegehren liegt (nur) zugrunde, dass die Farbstreifen „die gleiche Breite aufweisen, wobei die Breite der Streifen kleiner ist als die der Abstände dazwischen“. Genügt es nach dem EuGH nicht, das Verhältnis mit „**ungefähr 50 % zu 50 %**“ zu beschreiben, muss dies umso mehr für eine Beschreibung gelten, die das Verhältnis nur mit „**kleiner als**“ beschreibt (Eventualantrag) oder dieses bewusst offen lässt (Hauptantrag).

## 4 Ob 221/20h



Klasse 20: Waren aus Holz, Fässer, Tonnen nicht aus Metall, Fässer [kleine] nicht aus Metall, insbesondere Kleinfässer, Lagerfässer und Garstände in runder und ovaler Form;

37: Bauwesen, Reparaturwesen, Instandhaltung, Reparaturen und Restaurierung, insbesondere von Holzfässern und Weinfässern;

40: Materialbearbeitung, insbesondere Holzbearbeitung zur Herstellung von Holzfässern

Art 58 UMV (Verfallsgründe):

(1) Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, [...]

c) **wenn die Marke in Folge ihrer Benutzung** durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, **geeignet ist, das Publikum** insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen **irrezuführen**.

EuGH C-259/04, Elizabeth Emanuel:

Die Irreführung des Publikums muss sich auf die **Merkmale und die Eigenschaften des gekennzeichneten Produkts** beziehen. Bei der fraglichen Namens-Marke genügt die unrichtige Vorstellung des Publikums allein darüber, die Designerin habe an der Kreation mitgewirkt, für eine Irreführungseignung betreffend die Produktkontinuität (erwartete Qualität der Designer-Waren) noch nicht, insbesondere dann, wenn mit der Marke der Geschäftsbetrieb und der Goodwill übertragen wurden. Die **Marke muss schon als solche geeignet sein**, das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der gekennzeichneten Produkte zu täuschen.

**Unternehmensbezogene Täuschungen** führen für sich allein (außer bei Arglist) nicht zum Verfall einer Marke. Anderes gilt aber dann, wenn das Publikum mit dem hinter der Marke vermuteten Unternehmen (bei einer Namens-Marke: mit dieser Person) eine **besondere Qualität und Güte** verbindet, die tatsächlich nicht mehr gegeben ist.

Die Traditionsangabe „since 1875“ betrifft nicht nur die Unternehmenskontinuität, sondern vor allem die Handwerkstradition der Familie Pauscha und damit **spezielle Qualitätsmerkmale dieses Produkts** (Herstellungsmethode und Daubenstärke).

Die Beklagte stellt keine Pauscha-Holzfässer her, sondern Fässer nach der Tradition einer italienischen Familie (**andere Herstellungsart und dickere Hölzer**). Diese Unterschiede geben dem Wein eine Geschmacksnote, die das Publikum gerade nicht mit der Verwendung von Pauscha-Holzfässern verbindet.

Die **Irreführungseignung der Unionsmarke** betrifft somit die **Art und Beschaffenheit der gekennzeichneten Produkte**, weshalb der Verfallsgrund gegeben ist.

# III. GEHEIMNISSCHUTZ

9 ObA 7/20z

Beweislast

4 Ob 182/20y

zur rechtmäßigen Inhaberschaft  
eines Geschäftsgeheimnisses

4 Ob 188/20f

zum kommerziellen Wert von als  
Vorlage verwendeten fremden  
Konstruktionszeichnungen

## 9 ObA 7/20z

§ 26h UWG sieht vor, dass die **Information**, von welcher der Inhaber behauptet, dass sie ein Geschäftsgeheimnis sei, im Verfahren zunächst **nur so weit offenzulegen** ist, als es **unumgänglich** ist, um das Vorliegen der Voraussetzungen eines Geschäftsgeheimnisses sowie seiner Verletzung glaubhaft darzulegen.

In dem erstmals das **Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses** behauptenden Schriftsatz ist es hinreichend, wenn das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses von der Partei vorgebracht wird und das Vorbringen zumindest **soweit substantiiert** ist, dass sich das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses und der geltend gemachte Anspruch daraus **schlüssig ableiten** lassen.

Die **Behauptungs- und Bescheinigungslast** trifft nach allgemeinen Grundsätzen jene Partei, die sich auf das Geschäftsgeheimnis beruft.

Es genügt nicht, abstrakt auf das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen zu verweisen.

Die Aufzählung lediglich von Gattungsbezeichnungen („**Kundenlisten, Pläne, Lieferantenkonditionen sowie unternehmensinterne Passwörter, Lieferantenzugänge etc.**“) reicht nicht aus, um beurteilen zu können, ob ein den Kriterien des Gesetzes entsprechendes Geschäftsgeheimnis vorliegt.

#### 4 Ob 182/20y

Der **Quellcode eines Computerprogramms** kann grundsätzlich ein Geschäftsgeheimnis sein.

**Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses** können grundsätzlich auch mehrere Personen sein.

Die Inhaberschaft setzt sich aus zwei Tatbestandsmerkmalen zusammen:

a) **Verfügungsgewalt**: die tatsächliche Möglichkeit, den Zugriff auf das Geschäftsgeheimnis bestimmen, einschränken oder ausschließen zu können

b) **rechtmäßige Legitimation**, zB auch durch einen Vertrag mit dem bisherigen Inhaber

Der **Dienstnehmer oder Geschäftsführer**, der für ein Unternehmen ein Geschäftsgeheimnis entwickelt, ist **nicht** dessen **Inhaber**, wenn er

a) dem Unternehmen die Rechte daran **abgetreten** hat oder

b) sie dem Unternehmen bereits aufgrund des Gesetzes (zB **Diensterfindung nach § 40b UrhG**) zukommen.

Im Sicherungsverfahren ist **keine Gefährdungsbescheinigung** notwendig (§ 26i Abs 1 iVm § 24 UWG).

## 4 Ob 188/20f

§ 26b Abs 1 UWG: Ein Geschäftsgeheimnis ist eine Information, die (kumulativ)

- **geheim** ist, weil sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen zu tun haben, allgemein bekannt noch ohne weiteres zugänglich ist (Z 1),
- von **kommerziellem Wert** ist, weil sie geheim ist (Z 2),
- und Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen **Geheimhaltungsmaßnahmen** durch die Person ist, welche die rechtmäßige Verfügungsgewalt über diese Informationen ausübt (Z 3).

Die **Behauptungs- und Beweislast** liegt beim Kläger.

**geheim:** Maßgeblich ist die praktische Zugänglichkeit der Information für einen bestimmten Personenkreis. Der maßgebliche Personenkreis ist nach einem objektiven und normativen Maßstab informationsspezifisch zu bestimmen. Bei Informationen technischer Art ist auf die durchschnittlichen Fachkreise abzustellen.

**Ohne weiteres zugänglich** ist eine Information, die zwar nicht allgemein bekannt ist, die sich eine Person des maßgeblichen Verkehrskreises aber ohne erheblichen Aufwand und Einsatz an Zeit, Mühe, Kosten und/oder Geschick mit ansonsten lauterem Mitteln verschaffen kann.

#### **kommerzieller Wert:**

Die Information verfügt über einen tatsächlichen oder künftigen Handelswert oder ihr Bekanntwerden bringt für den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses wirtschaftliche Nachteile mit sich.

Belanglose Informationen sollen nicht erfasst werden. Ein bloß ideeller Wert reicht nicht aus.

Es muss (wie bisher) ein **wirtschaftliches Geheimhaltungsinteresse** geben. Dabei ist aber nicht auf einen positiven Handelswert abzustellen, sondern danach zu fragen, ob die Kenntniserlangung bzw. Verwertung durch Dritte (insbesondere Mitbewerber) **in relevanter Weise kommerzielle Interessen des Inhabers beeinträchtigen** würde.

Im Anlassfall handelt es sich um **geheime Informationen**.

Der **Maßfigur des durchschnittlichen Fachmanns** auf dem betreffenden Gebiet des Maschinenbaus waren nicht alle Details der Pläne aus öffentlichen Quellen zugänglich. Dass der Durchschnittsfachmann solche Pläne mit einiger Gedankenanstrengung selbst hätte entwickeln können, bedeutet noch nicht, dass er sie auch **ohne großen Zeit- oder Kostenaufwand ermitteln** hätte können.

(hier: 40–50 Arbeitsstunden; Ersparnis durch die Pläne der Klägerin: 25 Stunden).

Allerdings beeinträchtigt die Kenntnisnahme ihrer Konstruktionspläne durch die Beklagten nicht in relevanter Weise die **kommerziellen Interessen der Klägerin**.

Deren **Wettbewerbsposition** wird nämlich **nicht** durch die **teilweise Verwendung ihrer Zeichnungen** als Vorlage für Konstruktionen der Beklagten bedroht, sondern vielmehr durch deren **patentierte Weiterentwicklung der Antriebseinheit** der im Gleisbau verwendeten Maschine („Flüsteraggregat“).

Der kommerzielle Wert der von den Beklagten als Vorlage verwendeten Konstruktionszeichnungen (die sich nicht auf die von den Beklagten patentierte Antriebseinheit beziehen) ist daher zu verneinen.

# IV. PROZESSUALES

4 Ob 33/21p

zum immaterialgüterrechtlichen  
Rechnungslegungsanspruch

## 4 Ob 33/21p

Das **Rechnungslegungsbegehren** ist grundsätzlich unabhängig von der Berechtigung des Leistungsbegehrens in einem getrennt zu führenden Verfahren zu beurteilen.

Der Kläger muss sich in Bezug auf die konkret vorgeworfene Verletzungshandlung auf eine taugliche **gesetzliche oder vertragliche Rechtsgrundlage** für die materielle Rechnungslegungspflicht berufen können, damit sein Rechnungslegungsbegehren schlüssig ist.

Für seine **Berechtigung** ist es erforderlich, dass sich

- a) aus der begehrten Rechnungslegung ein möglicher **bezifferbarer Zahlungsanspruch** schlüssig ableiten lässt und
- b) die Berechtigung des konkret formulierten Rechnungslegungsbegehrens aus dem ermittelten **Sachverhalt ableiten** lässt.

Das vom Kläger konkret formulierte Rechnungslegungsbegehren stützt sich auf § 9 Abs 4 UWG (iVm §§ 150, 151 PatG). Es bezieht sich ausschließlich auf die Einnahmen der Erstbeklagten aus der **Verwendung des Namens des Klägers** bei der Ankündigung und dem Vertrieb von tierärztlichen Dienstleistungen.

Es konnte **nicht festgestellt** werden, dass aufgrund der unzulässigen Namensverwendung Tierarztkunden die Erstbeklagten kontaktierten.

Das schlüssig und konkret formulierte Rechnungslegungsbegehren lässt sich somit aus der ermittelten **Sachverhaltsgrundlage nicht ableiten** und ist daher nicht berechtigt.

# JUDIKATURÜBERSICHT EuGH

Veronika Appl



## Judikaturübersicht EuGH

### Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

#### Markenrecht

1. EuGH, Urteil vom 15.4.2021, C-53/20 (*Hengstenberg vs Spreewaldverein*)  
→ Rechte (auch nicht im Gebiet) ansässiger Wettbewerber bei geografischen Angaben
2. EuGH, Urteil vom 3.6.2021, C-818/18 P und C-6/19 P (*Yokohama vs Pirelli*)  
→ Teil von Autoreifenprofil als Bildmarke?
3. Entscheidungen des EuG  
→ T-668/19, T-488/20 und T-44/20

# Judikaturübersicht EuGH

## Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

### Urheberrecht

1. EuGH, Urteil vom 22.6.2021, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)  
→ Keine öffentliche Wiedergabe durch Internetplattformbetreiber
2. EuGH, Urteil vom 28.10.2020, C-637/19 (*BY vs CX*)  
→ Keine öffentliche Wiedergabe durch Einreichung bei Gericht
3. EuGH, Urteil vom 17.6.2021, C-597/19 (*Mircom*)  
→ Urheberrechtsschutz und –durchsetzung bei Filesharing-Systemen

# Judikaturübersicht EuGH

## Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

### Musterrecht

- EuG, Urteil vom 24.3.2021, T-515/19 (*Lego*)  
→ Geschmacksmuster bei Bausteinen mit technischer Funktion?



## 1. EuGH, C-53/20 (*Hengstenberg vs Spreewaldverein*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- Antragsteller Spreewaldverein: Änderung der geschützten geografischen Angabe „Spreewälder Gurken“  
→ Bestimmte Farb- und Süßstoffe sowie Konservierungsmittel sollen auch erfasst sein
- Antragsgegnerin Hengstenberg GmbH & Co KG
  - Nicht im geografischen Gebiet der „Spreewälder Gurken“ ansässig (~ 600 km entfernt)
  - Sieht durch Änderung einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil
- Vorabentscheidungsfragen durch BGH
  - Beschwerdeberechtigung im Einspruchsverfahren: kommt das berechtigte Interesse nur jenen Wirtschaftsbeteiligten zu, die vergleichbare Erzeugnisse / Lebensmittel herstellen oder nur jenen, die ihre Erzeugnisse im geografischen Gebiet der Produktspezifikation produzieren / dies konkret beabsichtigen?

# 1. EuGH, C-53/20 (*Hengstenberg vs Spreewaldverein*)

## Rechtsgrundlage

Verordnung (EU) über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, 1151/2012

Art 49 [...]

(3) [...]

*Der Mitgliedstaat eröffnet im Laufe der Prüfung gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels die Möglichkeit eines nationalen Einspruchsverfahrens, das eine angemessene Veröffentlichung des Antrags gewährleistet und eine ausreichende Frist setzt, innerhalb derer jede natürliche oder juristische Person mit einem **berechtigten Interesse**, die in seinem Hoheitsgebiet niedergelassen oder ansässig ist, Einspruch gegen den Antrag einlegen kann.*

(4) [...]

*In Bezug auf geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben stellt der Mitgliedstaat ferner eine angemessene Veröffentlichung der Fassung der Produktspezifikation sicher, auf die sich die Entscheidung der Kommission gemäß Artikel 50 Absatz 2 bezieht. [...]*

# 1. EuGH, C-53/20 (*Hengstenberg vs Spreewaldverein*)

## Entscheidung des EuGH

- Berechtigtes Interesse iSv Artikel 49 Abs 3 VO (EU) 1151/2012:  
*„[...] jede aktuelle oder potenzielle, jedoch nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende wirtschaftliche Betroffenheit einer natürlichen oder juristischen Person... sofern die Gefahr, dass die Interessen einer solchen Person beeinträchtigt werden, nicht äußerst unwahrscheinlich oder hypothetisch ist [...].“*
- Einspruchsmöglichkeit sollen alle Wirtschaftsbeteiligten haben, die *„in wirtschaftlicher Hinsicht aus der Eintragung oder der nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines Erzeugnisses einen Vorteil ziehen oder im Gegenteil durch sie einen Schaden erleiden können.“*
- Gilt nur bei nicht geringfügigen Änderungen (Artikel 53 der VO)
- **Ergebnis:** Berechtigtes Interesse ist weit auszulegen
  - Kein Abstellen auf Ansässigkeit oder Produktkennzeichnung des Einspruchswerbers
  - Stärkung des Systems geografischer Angaben (Qualitätskontrolle durch Mitbewerber)

## 2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (*Yokohama vs Pirelli*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- 2002: Rille eines Reifens wurde als Bildmarke eingetragen (ua in Klasse 12 für „Reifen, Gummireifen, Felgen sowie Vollreifen, Fahrzeugräder aller Art“)
- 2012: Antrag auf Nichtigerklärung dieser Bildmarke für KI 12 wegen absoluter Hindernisse ua gem Art 7 Abs 1 lit b und lit e VO (EG) 40/94
- Nichtigkeitsabteilung des EUIPO folgte dem Antrag, EuG wies den Antrag ab



## 2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (*Yokohama vs Pirelli*)

### Rechtsgrundlage

#### VO (EG) über die Gemeinschaftsmarke, 40/94

Art 7: Absolute Eintragungshindernisse

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind [...]

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

[...]

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder

ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, [...]

## 2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (*Yokohama vs Pirelli*)

### Entscheidung des EuG und des EuGH

- **EuG:** Kein absolutes Eintragungshindernis, da Rille keine technische Wirkung hat und auch nicht vom Reifen abtrennbar ist
  - Rille ist kleiner Teil einer Reifenlauffläche, aber kein Reifen
  - EUIPO darf keine weiteren Elemente bei der Prüfung hinzufügen
  - Zeichen hat damit nicht die Form der Waren der beanstandeten Klasse 12
  - Rille kann außerdem technische Funktion allein nicht erfüllen
- **EuGH:** Bestätigte EuG
  - Zeichen birgt keine Gefahr für Monopolisierung der Rille als technische Lösung für Reifen

## 2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (*Yokohama vs Pirelli*)

### Entscheidung des EuG und des EuGH

- **Entscheidung betrifft überholte VO (EG) 40/94**
  - auch anwendbar auf Sachverhalte nach der Unionsmarkenverordnung VO (EU) 2017/1001?

Absolute Eintragungshindernisse, Art 7 Abs 1 lit e

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen aus

i) der Form **oder einem anderen charakteristischen Merkmal**, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii) der Form **oder einem anderen charakteristischen Merkmal** der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii) aus der Form **oder einem anderen charakteristischen Merkmal**, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, [...]

### 3. Entscheidungen des EuG

#### EuG, 7.7.2021, T-668/19 (Ardagh Metal Beverage Holdings)

- **Erste Entscheidung zu einer Hörmarke in Audioformat**
- Unterscheidungskraft → Beurteilung wie bei anderen Markenkategorien
- Bloß funktionelle oder technische Elemente sind nicht unterscheidungskräftig
- Hier: Öffnen einer Getränkedose
  - Nicht unterscheidungskräftig, da rein technisch und funktionell
  - Klangelemente weisen auch keine besonderen Merkmale auf
- **ABER:** Grundsätzlich ist es kein Eintragungshindernis, wenn Geräusche nur beim Verzehr eines Produktes entstehen

### 3. Entscheidungen des EuG

#### EuG, 14.7.2021, T-488/20 (Guerlain)

- Lippenstift als 3-D-Marke ist eintragungsfähig
- Zeichen ist unterscheidungskräftig, da es sich signifikant von den Formen anderen Lippenstiften unterscheidet
- Angesprochene Verkehrskreise werden durch die leicht erinnerbare Form überrascht



### 3. Entscheidungen des EuG

#### EuG, 21.4.2021, T-44/20 (Chanel vs Huawei)

- Keine Ähnlichkeit
- Marken müssen in der Form verglichen werden, in der sie eingetragen werden



Huawei



Chanel

## Urheberrecht

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- Kläger hat Rechte an Videos, die auf der Plattform YouTube von Nutzern unrechtmäßig hochgeladen wurden
- Beklagte ist Betreiberin der Internetplattform YouTube
- Klage auf Unterlassung, Schadenersatz und Auskunftserteilung
  
- Vorlagefragen durch deutschen Bundesgerichtshof zu
  1. Art 3 Abs 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
  2. Art 14 Abs 1 RL 2000/31/EG (E-Commerce RL)
  3. Art 8 Abs 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## 1. Vorlagefrage: Öffentliche Wiedergabe durch Plattformbetreiber

### InfoSoc-RL (EG) 2001/29

#### Artikel 3

*Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der öffentlichen Zugänglichmachung sonstiger Schutzgegenstände*

*(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht, die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu verbieten.*

[...]

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## Entscheidung des EuGH

- Grundsätzlich **keine öffentliche Wiedergabe von Betreibern von Internetplattformen** der von Nutzern unrechtmäßig hochgeladenen Inhalten
  - Bereitstellung und Verwaltung der Plattform ist keine Wiedergabe → Zusammenwirken mit vorsätzlichem Handeln des Betreibers gefordert
  - Keine Erstellung oder Auswahl der Inhalte
  - Keine Sichtung oder Kontrolle der Inhalte (automatisierte Verfahren zum Hochladen)
  - Maßnahmen zur glaubwürdigen und wirksamen Bekämpfung von Verstößen
    - Nutzungsbedingungen regeln Verbot zum Hochladen geschützter / urheberrechtswidriger Inhalte + Community Richtlinien
    - Technische Vorkehrungen zur Unterbindung von Urheberrechtsverletzungen
  - Keine sonstige Verleitung zur Wiedergabe rechtswidriger Inhalte
  - Erwerbszwecke / Gewinnerzielungsabsicht des Betreibers irrelevant

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## Entscheidung des EuGH

- **Ausnahme:** Plattformbetreiber tragen über bloße Bereitstellung der Plattform dazu bei, unrechtmäßige Inhalte zu teilen:
  - Betreiber hat von der rechtsverletzenden Zugänglichmachung eines geschützten Inhalts konkret Kenntnis und hat diesen Inhalt nicht unverzüglich gelöscht oder Zugang gesperrt
  - Betreiber weiß oder müsste wissen, dass über seine Plattform rechtswidrige öffentliche Zugänglichmachungen erfolgen und ergreift nicht die geeigneten technischen Maßnahmen, die von einem die übliche Sorgfalt beachtenden Wirtschaftsteilnehmer in seiner Situation erwartet werden können, um Urheberrechtsverletzungen auf dieser Plattform glaubwürdig und wirksam zu bekämpfen
  - Betreiber ist an der Auswahl geschützter Inhalte, die rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, beteiligt oder fördert ein rechtswidriges Teilen

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

## 2. Vorlagefrage: Haftungsbefreiung für Plattformbetreiber

### E-Commerce-RL (EG) 2000/31

#### Artikel 14 - Hosting

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der Diensteanbieter nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, und, in bezug auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, unverzüglich tätig, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

[...]

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

## Entscheidung des EuGH

- **Anwendungsbereich** Art 14 Abs 1 auch für Plattformbetreiber
  - bei Eigenschaft als bloßer Vermittler
  - Tätigkeit ist rein technischer, automatischer und passiver Art
  - keine Kenntnis oder Kontrolle über die Informationen
  - Beurteilung nach Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL grundsätzlich nicht entscheidend
  - Bekräftigung der bisherigen Rsp (Rs C-236-238/08, Rs C-324/09)
- **Haftungsbefreiung** nach Art 14 Abs 1 für Betreiber, **wenn er keine aktive Rolle spielt**
- **Ausschluss von der Haftungsbefreiung nach Art 14 Abs 1 lit a** nur, wenn der Betreiber von den konkreten rechtswidrigen Handlungen seiner Nutzer Kenntnis hat, die damit zusammenhängen, dass geschützte Inhalte auf seine Plattform hochgeladen werden
  - allgemeines Bewusstsein über Wiedergabe rechtswidriger Inhalte reicht nicht aus
  - sondern: tatsächliche Kenntnis über konkrete Handlung

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## 3. Vorlagefrage: Gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler

### InfoSoc-RL (EG) 2001/29

Artikel 8 - Sanktionen und Rechtsbehelfe

[...]

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsinhaber gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden.

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## Entscheidung des EuGH

- DE Umsetzung: Störerhaftung
  - verpflichtende Meldung der Rechtsverletzung an den Vermittler
  - wird dieser nicht unverzüglich tätig, um Inhalt zu löschen oder zu sperren →
  - gerichtliche Anordnung auf Unterlassung möglich
- EuGH: DE Umsetzung ist grundsätzlich richtlinienkonform
  - Schutz der Interessen des Diensteanbieters sichergestellt
  - Meldung schützt auch Interessen des Rechteinhabers, der Verletzung abstellen kann
  - aber: durch die Meldung darf Beendigung der Rechtsverletzung nicht derart verzögert werden, dass dem Rechteinhaber ein unverhältnismäßiger Schaden entsteht („unverzüglich“)

# 1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (*YouTube*)

## Ausblick

### Betreiberhaftung nach DSM-RL 2019/790

*Artikel 17 Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten*

(1) *Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung für die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft.*

→ Weiterhin Bedeutung der YouTube Entscheidung

- für Diensteanbieter, die nicht in den Anwendungsbereich von Art 17 DSM-RL fallen
- laufendes Nichtigkeitsverfahren gemäß Art 263 AEUV (Rs C-401/19)

# 2. EuGH, C-637/19 (*BY vs CX*)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- Kläger: Inhaber Urheberrechts an Fotografie
- Beklagte: Übermittlung dieser Fotografie per E-Mail an ein Zivilgericht als Beweismittel im Verfahren
- Klage auf Schadenersatz → Stellt Übermittlung eine öffentliche Wiedergabe oder eine unerlaubte Verbreitung an die Öffentlichkeit dar?
- Vorlagefragen durch schwedisches Berufungsgericht, Patent- und Marktgericht, zu Art 3 Abs 1 und Art 4 Abs 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
  - (Einheitliche) Bedeutung der „Öffentlichkeit“ nach Art 3 Abs 1 und Art 4 Abs 1?
  - Fällt ein Gericht unter den Begriff der „Öffentlichkeit“?

## 2. EuGH, C-637/19 (BY vs CX)

### Rechtsgrundlagen

#### InfoSoc-RL (EG) 2001/29

*Artikel 3 - Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der öffentlichen Zugänglichmachung sonstiger Schutzgegenstände*

*(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht, die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu verbieten.*

[...]

#### *Artikel 4 - Verbreitungsrecht*

*(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern in Bezug auf das Original ihrer Werke oder auf Vervielfältigungsstücke davon das ausschließliche Recht zusteht, die Verbreitung an die Öffentlichkeit in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sonstige Weise zu erlauben oder zu verbieten.*

## 2. EuGH, C-637/19 (BY vs CX)

### Entscheidung des EuGH

- Verbreitung nach Art 4 Abs 1 setzt Verbreitung materieller Vervielfältigungsstücke voraus
- Digitale Übermittlung grundsätzlich als „öffentliche Wiedergabe“ iSv Art 3 Abs 1
- **Öffentliche Wiedergabe:**
  - Handlung der Wiedergabe eines Werks UND
  - Öffentliche Wiedergabe
- Übermittlung an Gericht kann Wiedergabehandlung darstellen
- Öffentlichkeit setzt aber eine unbestimmte Adressatenzahl voraus („recht viele Personen“)
- Keine unbestimmte Adressatenzahl bei Gericht („klar definierte und geschlossene Gruppe von Personen, die bei einem Gericht Aufgaben im öffentlichen Interesse wahrnehmen“)
- **Ergebnis:** Begriff „öffentliche Wiedergabe“ deckt nicht die auf elektronischem Weg an ein Gericht erfolgende Übermittlung eines geschützten Werks als Beweismittel im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens zwischen Privatpersonen ab
- Vgl Freie Werknutzung nach § 41 UrhG

## 3. EuGH, C-597/19 (*Mircom*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- **Peer-to-Peer-Netzwerk** = Zusammenschluss mehrerer gleichberechtigter Computer, um Daten auszutauschen (zB via BitTorrent, eDonkey2000...)
- Daten werden in P2P-Netzwerken in Segmente („Snippets“) geteilt und dezentral auf einzelnen Computern gespeichert
- Beklagte betreibt P2P-Netzwerk, über das urheberrechtlich geschützte Inhalte der Klägerin übermittelt wurden
- Klägerin wollte von Beklagter Daten, mit denen sie die Nutzer der Beklagten eindeutig identifizieren kann (wie zB IP-Adresse)

## 3. EuGH, C-597/19 (*Mircom*)

### Entscheidung des EuGH

- Hochladen und Teilen von bloßen Segmenten eines urheberrechtlich geschützten Werkes in einem P2P-Netzwerk  
→ **öffentliche Zugänglichmachung** iSv Art 3 InfoSocRL (§ 18a UrhG)
- Auskunftsantrag (Art 8 Enforcement-RL) einer Person, die Rechte nicht selbst nützt, sondern Schadenersatz geltend macht  
→ Möglich, wenn nicht missbräuchlich; Interessenabwägung
- DSGVO steht Speicherung und Weitergabe von potentiell rechtsverletzenden Nutzerdaten (IP-Adresse, Name, Anschrift) nicht entgegen  
→ Nicht missbräuchlich; Interessenabwägung
- MR-Int 2021, 62: Urheberrechtsverletzungen in Filesharing-Netzwerken – Folgerungen aus EuGH C-597/19-Microm, Philipp Homar und Ines Traxler

# Musterrecht



## EuG, 24.3.2021, T-515/19 (*Lego*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- Lego ist Inhaber des folgenden Geschmacksmusters:



- Beschwerdekammer EUIPO: **Nichtig**, da **ausschließlich technische Funktion**  
→ Zusammenbau mit anderen Bausteinen

# 1. EuG, T-515/19 (*Lego*)

## Rechtsgrundlage

### Artikel 8 VO (EG) 6/2002

*Durch ihre technische Funktion bedingte Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von Verbindungselementen*

(1) Ein Gemeinschafts**geschmacksmuster besteht nicht** an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die **ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind**.

(2) Ein Gemeinschafts**geschmacksmuster besteht nicht** an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die **zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können**.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 **besteht** ein Gemeinschafts**geschmacksmuster** unter den in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem **Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen**.

# 1. EuG, T-515/19 (*Lego*)

## Entscheidung des EuG

- Grundsätzlich kein GGM bei rein technischer Funktion (Art 8 Abs 2 VO 6/2002)
- **AUSNAHME (Art 8 Abs 3 VO 6/2002):** „*Mechanische Verbindungselemente von Kombinationsteilen können ein wichtiges Element der innovativen Merkmale von Kombinationsteilen bilden und einen wesentlichen Faktor für das Marketing darstellen*“
  - EuG hält Lego-Baustein daher für schutzwürdig
- Antragsteller hat Beweislast für rein technische Funktion

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

# ABGRENZUNG UND KONVERGENZ VON WERK – MARKE – DESIGN



**Univ.-Prof. Mag. Dr. Philipp Homar**

Lehrstuhl für Intellectual Property, Johannes Kepler University Linz //  
Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht, Donau-Universität Krems

E-Mail: [philipp.homar@jku.at](mailto:philipp.homar@jku.at)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/philipp-homar/>

## 1. SCHUTZGEGENSTAND



## Werk

- **Geistige Schöpfung** auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst; Datenbanken
- **Eigentümlichkeit**

## Marke

- **Zeichen aller Art** insb Wörter, Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, Farben, Form oder Verpackung der Ware, Klänge
- **Herkunftshinweis**
  - geeignet, Waren oder DL eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- **Darstellung im Markenregister**
  - Klare und eindeutige Bestimmung des Schutzgegenstands

## „Design“

- **Erscheinungsform eines Erzeugnisses** insb Merkmale der Linien, Konturen, Farben, Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung
- **Neuheit und Eigenart**

JYU

## MARKE

### Unterscheidungskraft iSd §§ 1, 4 MSchG

- **Individualisierung Zeichen ↔ Herkunft der Ware/DL**
- **Maßstab:** Eignung zur Kennzeichnung, dass Ware/DL von einem bestimmten Unternehmen stammt [vgl OGH 4 Ob 101/20m; EuGH C-456/19]
  - nicht primär Zeichen an sich, bloßer Unterschied von anderen Zeichen/Marken, „Routineschöpfungen“
  - Beurteilung anhand beanspruchter Waren/DL [Asperger in Kucsko/Schumacher § 4 Rz 53 ff]
  - grds einheitlicher Prüfmaßstab für alle Markenformen [EuGH C-64/02 P]
  - großzügiger Maßstab [OLG Wien 34 R 38/14d]
  - Prüfung vor Schutzgewährung
  - relevanter Zeitpunkt: Anmeldung/Priorität, dynamisch [vgl §§ 4 (2), 30 (5), 33 (2), 33b MSchG]
- **Perspektive:** Auffassung der beteiligten Verkehrskreise [RS0079038; EuGH C-456/19]
  - alle potentiellen Erwerber/Empfänger der Waren/DL (inkl Lieferanten und Mitbewerber)
  - durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher
  - dynamisch: situationsbezogene Aufmerksamkeit, Bildung
- **Freihaltebedürfnis:** Berücksichtigung gegenläufiger Allgemeininteressen
  - Formmarken [§ 4 (1) Z 6 MSchG]

„Für die Marke ist demnach wesentlich, daß sie dazu dient, die Waren oder Dienste eines bestimmten Unternehmens zu **individualisieren**.“  
[RS0106988]

JYU

# WERK

## Eigentümlichkeit iSd § 1 UrhG

### ■ Individualität des Schöpfers im Werk

### ■ Maßstab: Persönlichkeit, freie kreative (iwS künstlerische) Entscheidungen

[EuGH *Cofemel*, *Painer*; OGH *Zeitungsschütten II*]

- Unterschied von vorbestehenden Werken vs. Unterschied vom „Alltäglichen, üblicherweise Hervorgebrachten“ [RS0115496]
- werkbezogene Beurteilung, unabhängig von Ware/DL [Werke mit Gebrauchszweck → OGH *Zeitungsschütten II*]
- grds geringe(re) Anforderungen, auch für Werke der angewandten Kunst [OGH 4 Ob 182/04z; BGH *Geburtstagszug*]  
tlw aber gegenläufige Tendenzen: ästhetisch markanter visueller Effekt nicht ausreichend [EuGH *Cofemel*]
- Leistungsschutzrechte unabhängig von Eigentümlichkeit
- keine Vorabprüfung
- relevanter Zeitpunkt: Schöpfung, statisch [OGH 4 Ob 304/97b]

„Für die Beurteilung, ob eine eigentümliche geistige Schöpfung vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung allein die **individuelle Eigenart** maßgebend.“ [RS0115496]

### ■ Perspektive: für die Gestaltungsart einigermaßen vertraute und aufgeschlossene Verkehrskreise

[*Loewenheim/Leistner* in *Schricker/Loewenheim* § 2 Rz 54; *Appl*, ipCompetence 2020 H 24, 12]

- durchschnittlicher [BGH *Pelham*] vs. fachkundiger Rezipient

### ■ Freihaltebedürfnis?



# DESIGN

## Neuheit

## Eigenart

### ■ Unterschiedlichkeit

### ■ Maßstab: Unterschied von vorbekannten Mustern

- quantitative Unterschiede, grds geringfügige Abweichungen ausreichend [*Eichmann* in *Eichmann/v. Falkenstein/Kühne*, § 2 Rz 15, 18]
- nicht erforderlich
  - Unterschied vom „Alltäglichen, üblicherweise Hervorgebrachten“ [vgl *Appl* in *Wiebe*, 101]
  - Herkunftshinweis
- Schutzbereich auch ohne urheberrechtlicher Eigenart [BGH *Geburtstagszug*] und markenrechtliche Unterscheidungskraft eröffnet
- Beurteilung grds unabhängig von Ware/DL
  - außer: technisch/funktional bedingte Merkmale
  - kein Unterschied durch Gestaltungsübertragung
- keine Vorabprüfung
- Zeitpunkt: Anmeldung/Priorität, statisch

„Eine Gestaltung kann auf Grund ihrer **Unterschiedlichkeit** zum vorbekannten Formenschatz einem **Geschmacksmusterschutz** zugänglich sein, **ohne** die für einen **Urheberrechtsschutz** erforderliche **Gestaltungshöhe** zu erreichen“ [BGH *Geburtstagszug*]

### ■ Perspektive: Gesamteindruck des informierten Benutzers

### ■ Freihaltebedürfnis: technisch/funktional bedingte Merkmale, Verbindungselemente



# WERK – MARKE – DESIGN

## ■ Schutzgegenstand: Weitere Aspekte der...

### □ Konvergenz

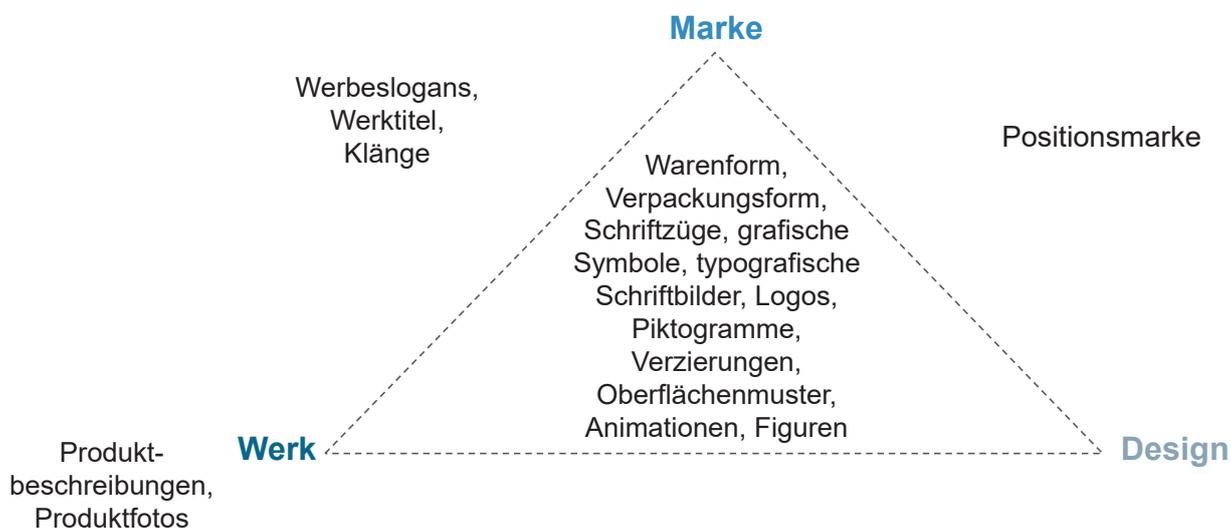
- Ausschluss technisch bedingter/funktionaler Formen
  - Werk [OGH *Zeitungsschütten II*], Marke [§ 4 (1) Z 6 MSchG], Design [§ 2b MSchG]
- hinreichende Bestimmbarkeit
  - Marke/Design: Klare und eindeutige Darstellung im Register [§ 1 MSchG]
  - Werk: genaue und objektive Identifizierbarkeit der Ausdrucksform [EuGH *Levola Hengelo*]
  - Geruch/Geschmack (derzeit) weder Werk noch Marke

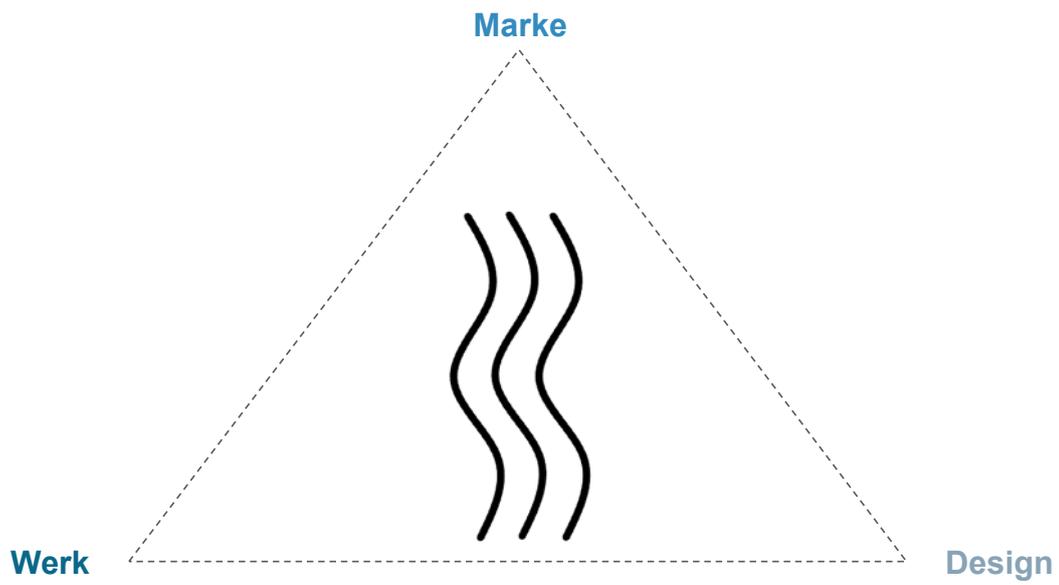
### □ Divergenz

- Ordnungs- und Sittenwidrigkeit: Werk [*Thiele/Laimer*, RdW 2004, 718] vs. Marke [§ 4 (1) Z 7 MSchG], Design [§ 1 MuSchG]
- Täuschungseignung: Marke [§ 4 (1) Z 8 MSchG]
- Priorität: Marke/Design vs. Werk [OGH 4 Ob 156/17w]
- menschliche Schöpfung: Werk/Design vs. Marke [*Kucsko in Kucsko/Schumacher* § 1 Rz 14]



Einzelwörter [EuGH *Infopaq*, RS0077022],  
Personennamen, Zahlen,  
Buchstaben(kombinationen), abstrakte Farben





**JYU**

## 2. ENTSTEHUNG, INHABERSCHAFT & RECHTSVERKEHR



# WERK – MARKE – DESIGN

## ■ Entstehung

- Werk: Realakt
- Marke: Registrierung
- Design: Registrierung/Offenbarung

## ■ Inhaberschaft/Rechtsverkehr

- Werk
  - Schöpferprinzip iSd § 10 UrhG, kein Prioritätsprinzip
  - Unübertragbarkeit (unter Lebenden), Werknutzungsrecht/–bewilligung („Lizenz“), Zweckübertragungsgrundsatz [§ 24c UrhG-Nov 21], urhebervertragsrechtliche Schutzvorschriften [§§ 31a, 37b ff UrhG-Nov 21]
  - Berechtigung DG: gesetzliches WNR nur bei Computerprogrammen/Datenbankwerken [§§ 40b, 40f (3) UrhG]
- Marke
  - grds kein Schöpferprinzip [McGuire, GRUR 2011, 767], Registerprinzip, Prioritätsprinzip
  - Übertragung [§ 11 MSchG], Lizenz [§ 14 MSchG]
- Design
  - Schöpferprinzip iSd § 7 (1) MuSchG; Prioritätsprinzip
  - Übertragung [§ 10 MuSchG], Lizenz
  - Berechtigung DG/AG: § 7 (2) MuSchG

**JYU**

## 3. REICHWEITE DES SCHUTZES



# WERK – MARKE – DESIGN

## ■ Zeitliche Dauer

- Design 25 Jahre
- Werk 70 Jahre p.m.a.
- Marke ∞
  - Perpetuierung als Unterwanderung der urheber-/musterrechtlichen Gemeinfreiheit?

## ■ Räumliche Reichweite

- Territorialitätsprinzip
  - Marke/Design vs Werk [Art 3 RBÜ]

## ■ Inhaltliche Reichweite

- Marke: Beeinträchtigung der Markenfunktion(en)
  - Waren/DL-Bereich [§ 10 (1) MSchG], bekannte Marke [§ 10 (2) MSchG]
  - kennzeichenmäßiger Gebrauch im geschäftl. Verkehr [§§ 10, 10a MSchG]
- Werk und Design: Wirkung über Waren/DL-Bereich hinaus (Gesamteindruck)
  - bloße Abbildung des Werks/Designs erfasst [BGH I/CE]
  - Werk: Urheberpersönlichkeitsrechte
  - privater Bereich auf Ebene der Ausnahmen privilegiert

“a prohibition for the trademark registration of signs that ‘are or were copyrighted.’”

[Calboli, 2014 Illinois Law Review Slip Opinions, 25 (33)]

**JYU**

# DIVERGENZ DER NUTZUNGSFREIRÄUME

## ■ Referenzierender Markengebrauch iSd § 10 (3)

Z 3 MSchG als referenzierende Werknutzung?

[OGH Jö-Bonusclub-App, MR 2021,156 (Wolfsberger/Zauner)]

## ■ „Durchschlagen“ der markenrechtlichen Freiräume auf das Urheberrecht?

- „daß unter Umständen, wie sie im Ausgangsverfahren gegeben sind, der durch das **Urheberrecht** hinsichtlich der Abbildung von geschützten Werken im Werbematerial des Wiederverkäufers gewährte Schutz jedenfalls **nicht weiter gehen kann als** der Schutz, den ein **Markenrecht** seinem Inhaber unter denselben Umständen gewährt.“ [EuGH C-337/95]
- aber: Grundrechte vermögen **keine Ausnahmen außerhalb Art 5 Info-RL** zu begründen?  
[Homar, MR-Int 2019, 79]
- Designrechtliche Ersatzteilklausel schlägt sich nicht auf Markenrecht durch [EuGH C-500/14]

**JYU**

# CONCLUSIO

## ■ Konvergenz Werk – Marke – Design

- Schutzvoraussetzungen schließen sich nicht gegenseitig aus
- 1 Schutzgegenstand → Kumulation von Schutzrechten
  - grds keine Spezialität, aber Formmarken (wesentlicher Wert) – Design
  - Spezialität der technischen Schutzrechte
- Sequentielle Schutzstrategie
  - Neuheit nur im Design relevant [§ 2a MuSchG: 12 Monate]
  - keine urheberrechtliche Verwirkung durch Duldung [OGH *Hundertwasserhaus V*]

## ■ Divergenz Werk – Marke – Design

- Unterschiedliche Anknüpfung des Schutzes
- Entstehung
- Inhaberschaft
- Rechtsverkehr
- Schutzdauer
- Reichweite



# ABGRENZUNG UND KONVERGENZ VON WERK – MARKE – DESIGN



**Univ.-Prof. Mag. Dr. Philipp Homar**

Lehrstuhl für Intellectual Property, Johannes Kepler University Linz //

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

E-Mail: [philipp.homar@jku.at](mailto:philipp.homar@jku.at)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/philipp-homar/>

SCHMIDTMAYR | SORGO | WANKE

Rechtsanwälte OG

## Technische Bedingtheit der Form als Schutzhindernis im Marken-, Design- und Urheberrecht

Alexander Koller  
IP-Day 2021 21.09.2021

SCHMIDTMAYR | SORGO | WANKE

Technische Lösungen → Technische Schutzrechte  
Patente, Gebrauchsmuster

§ 1 (1) PatG: Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden ... auf Antrag Patente erteilt

§ 1 (1) GMG: Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen auf allen Gebieten der Technik geschützt ...

Art 27 (1) TRIPS: ... werden Patente für alle Erfindungen, ob sie Erzeugnisse oder Verfahren betreffen, auf allen Gebieten der Technik gewährt ...

Andere gewerbliche Schutzrechte → Schutzausschlussgrund „technische Bedingtheit“  
Marken, Muster (Designs)

↓  
sollen kein Monopol auf **technische** oder **funktionelle** Lösungen eines Produkts verleihen

Rechtsanwälte OG

## Technische Bedingtheit im Designrecht

Art 8 Abs 1 GGV

*Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.*

§ 2b Abs 1 MuSchG

*Ein Recht an einem Muster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.*

- **Erscheinungsmerkmal** mit
- **technischer Funktion**, das
- **ausschließlich** durch diese Funktion **bedingt** ist.

**Das Schutzhindernis der „technischen Bedingtheit“ liegt vor, wenn ein Design ausschließlich aus einer Kombination von technisch bedingten Erscheinungsmerkmalen besteht.**

## Technische Bedingtheit im Designrecht

- **Erscheinungsmerkmal** mit
- **technischer Funktion**, das
- **ausschließlich** durch diese Funktion **bedingt** ist

- a. *Relevant sind alle Gestaltungselemente, die den Gesamteindruck beeinflussen.*
- b. *Jegliche Technizität ist maßgeblich – es kommt nicht auf eine bestimmte Komplexität oder innovativen Charakter an.*
- c. *Zu ermitteln ist, ob die technische Funktion der einzige Grund für die Wahl des Merkmals war, oder ob (auch) gestalterische Gründe eine Rolle gespielt haben.*
  - **objektive Beurteilung** mit Blick
    - auf das fragliche Geschmacksmuster,
    - auf die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden,
    - auf Informationen über dessen Verwendung
    - auf das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt

Technische Bedingtheit  
im Designrecht



Rechtsanwälte OG

Technische Bedingtheit  
im Designrecht



istockphoto.com / the8monkey

Rechtsanwälte OG

Technische Bedingtheit

## im Markenrecht

§ 4 (1) (6) MSchG:

*Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das ... zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist ...*

Art 7 Abs 1 lit e Z i UMV (entspricht Art 4 Abs 1 lit e Z i Marken-RL):

*Von der Eintragung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich bestehen aus ... der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.*

- **Form oder charakteristisches Merkmal der Marke** ist
- **ausschließlich technisch bedingt**

Technische Bedingtheit

## im Markenrecht

Form der Marke ist die Gesamtheit der Linien und Konturen, welche die Ware (die das Zeichen bildet) räumlich begrenzen

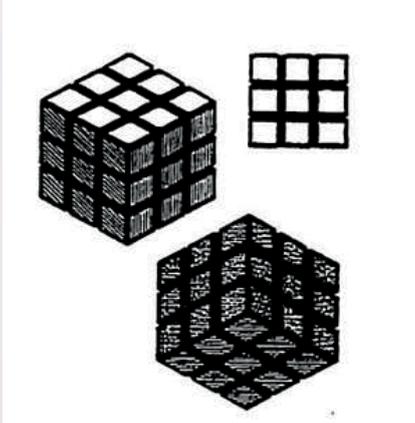
„Ausschließlich“ technisch bedingt ist das Zeichen (auch schon) dann, wenn alle wesentlichen Merkmale der Marke durch die technische Lösung bestimmt werden.

**Das Schutzhindernis der „technischen Bedingtheit“ liegt vor, wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens für die Erreichung der gewünschten technischen Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.**

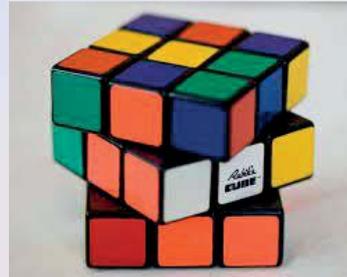
Technische Bedingtheit

## im Markenrecht

Das Schutzhindernis der „technischen Bedingtheit“ liegt vor, wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens für die Erreichung der gewünschten technischen Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.



EuGH C-30/15 / curia.europa.eu



dpa / mz.de

Rechtsanwälte OG

Technische Bedingtheit

## im Markenrecht

Das Schutzhindernis der „technischen Bedingtheit“ liegt vor, wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens für die Erreichung der gewünschten technischen Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.



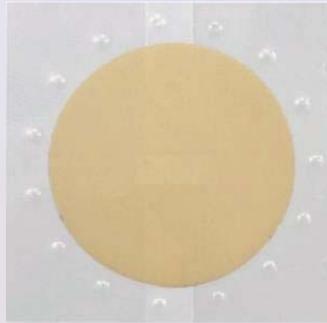
EuGH C-48/09 / curia.europa.eu

Rechtsanwälte OG

Technische Bedingtheit

## im Markenrecht

Das Schutzhindernis der „technischen Bedingtheit“ liegt vor, wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens für die Erreichung der gewünschten technischen Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.



EuG T-44/16 / curia.europa.eu

Technische Bedingtheit

## im Urheberrecht

Das Urheberrecht kennt **keine ausdrückliche Regelung**, wonach „*technische Bedingtheit*“ den urheberrechtlichen Schutz ausschließen würde.

Maßgeblich ist der urheberrechtliche **Werkbegriff**.

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbaren Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.

Technische Bedingtheit

## im Urheberrecht

Das Urheberrecht kennt keine ausdrückliche Regelung, wonach „technische Bedingtheit“ den urheberrechtlichen Schutz ausschließen würde.

Maßgeblich ist der urheberrechtliche **Werkbegriff**.

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbaren Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen **freie kreative Entscheidungen** zum Ausdruck bringt.

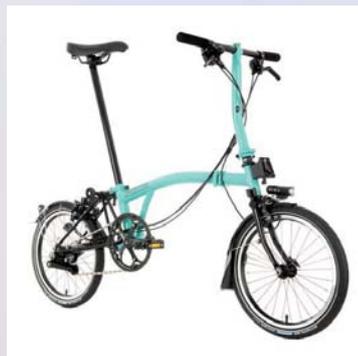


- ≠ allein durch technische Erwägungen bestimmt
- ≠ durch Regeln bestimmt
- ≠ durch andere Zwänge bestimmt

Technische Bedingtheit

## im Urheberrecht

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbaren Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen **freie kreative Entscheidungen** zum Ausdruck bringt.



brompton.com

Technische Bedingtheit

## im Urheberrecht

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbaren Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.



RIS / OGH 4 Ob 101/18h

Exkurs

## Lauterkeitsrecht

Grundsatz der **Nachahmungsfreiheit**

**außer:** es treten besondere, unlauterkeitsbegründende Umstände hinzu

- Sklavische Nachahmung
- Vermeidbare Herkunftstäuschung (setzt wettbewerbliche Eigenart voraus)

Können **technische Produktmerkmale wettbewerbliche Eigenart** begründen?



BGH I ZR 197/15 / bundesgerichtshof.de

# **Schutzgegenstand und Technizität - Zielführende IP-Strategien zwischen Klemmbaustein und Klapprad**

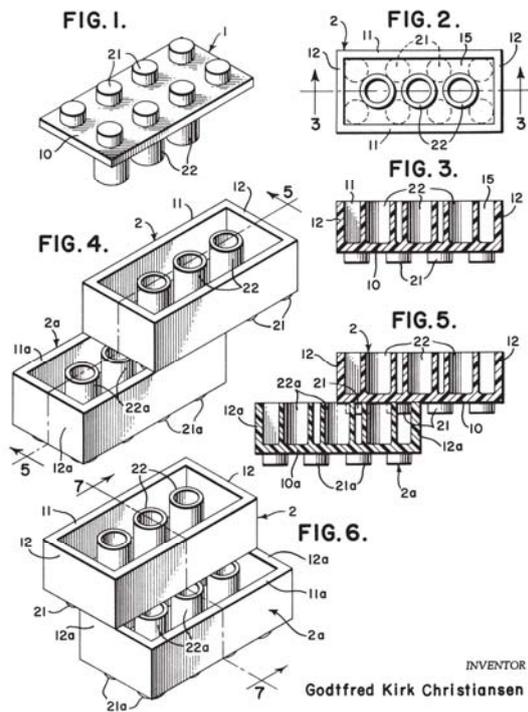
**Dominik Göbel**

---

IP DAY, WU Wien, 21. September, 2021

**Patent - Lego® Baustein**

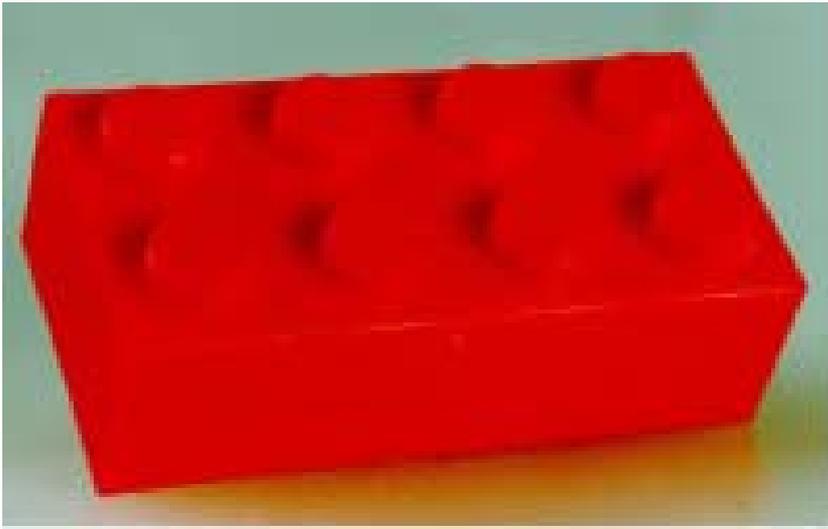
---



Dänisches Patent  
DK92683C

- 1958 angemeldet
- 1978 abgelaufen

Markenschutz - Baustein



Versuch, Schutz als  
3D Marke zu erlangen,  
scheitert

---

EuGH, C 48/09 P

5

GASSAUER-FLEISSNER  
RECHTSANWÄLTE - ATTORNEYS AT LAW

## Überblick

- 1. April 1996: Anmeldung als Gemeinschaftsmarke, unter anderem für „*Spiele, Spielzeug*“ der Klasse 28.
- 19. Oktober 1999: Eintragung aufgrund erworbener Unterscheidungskraft.
- 21. Oktober 1999: Nichtigkeitsantrag Mega Brands Inc. in Bezug auf „Bauspielzeug“ in Klasse 28.
- 30. Juli 2004: Nichtigkeitsabteilung gibt Folge.
- Instanzen bestätigen.

---

6

## EuGH 14. September 2010, C 48/09 P

- Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der VO Nr. 40/94: Zeichen, die **ausschließlich** aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer **technischen Wirkung** erforderlich ist, sind von der Eintragung ausgeschlossen.
- Steht nach der Rsp der Eintragung jeder Form entgegen, die in ihren **wesentlichen Merkmalen** ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal und hinreichend ist, **selbst wenn diese Wirkung durch andere Formen erreicht werden kann**, die die gleiche oder eine andere technische Lösung nutzen.

---

7

## EuGH 14. September 2010, C 48/09 P

- Das wichtigste Element des dargestellten Zeichens besteht aus zwei Reihen von Vorsprüngen auf der Oberseite des Steins, die erforderlich sind, um den Zusammenbau von Spielsteinen zu ermöglichen.
- [...] mit Ausnahme seiner Farbe sind alle anderen Elemente des durch den Lego-Stein dargestellten Zeichens ebenfalls funktionell.
- Verkehrsgeltung ist dabei irrelevant.

---

8

## EuGH 14. September 2010, C 48/09 P

- Siehe auch BGH in I ZB 53/07 vom 16.07.2009.
- Auch hier wurde in Bezug auf den Lego Stein entschieden, dass Gegenstände, die ausschließlich aus einer Form bestehen, mit der eine technische Wirkung erzielt wird, dem Markenschutz nicht zugänglich sind.

**UWG-Schutz - Baustein**

- (Fast) idente Bausteine
- Eigenmarke „Best Lock“
- Disclaimer: "Diese Baustein-Serie ist kein Lego Produkt".
- OGH:
  - Vermeidbare Herkunftstäuschung verneint
  - Sittenwidriges Einschleiben in fremde Serie (die von der ersten und zweiten Instanz angenommen worden war) ebenfalls verneint.
- Gedanke, dass nach Ablauf des Sonderrechtsschutz der Baustein nachgebaut werden darf, schwingt mit, wird aber nicht explizit ausgesprochen.
- Deutlicher: BGH I ZR 30/02 – Klemmbausteine III, Rz 28:  
*Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes des Unternehmens vor einem Einschleiben in seine Produktserie verhindert, daß in diesem Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinem sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.*

## OGH 4Ob196/00b LEGO- Klemmbaustein

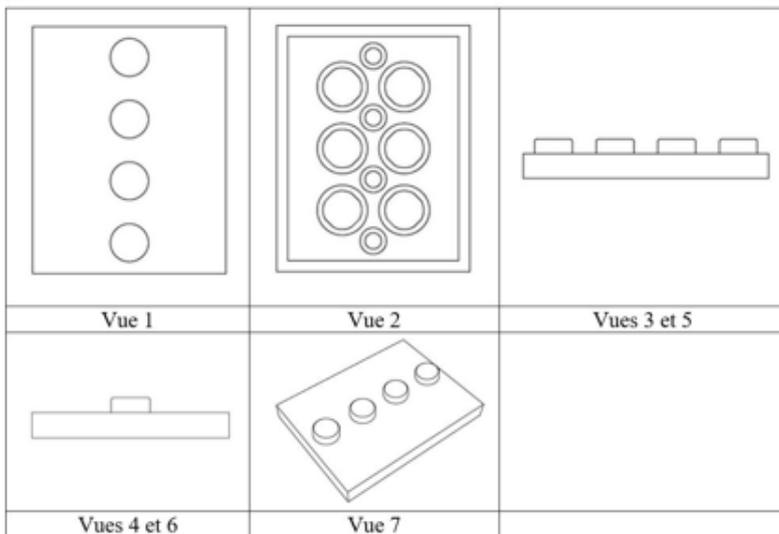
---

11

## 3. Designschutz – „Fliese“

---

12



## EuG, T-515/19 Design, 4-Noppen- Fliese

GGM Anmeldung im Jahr 2010

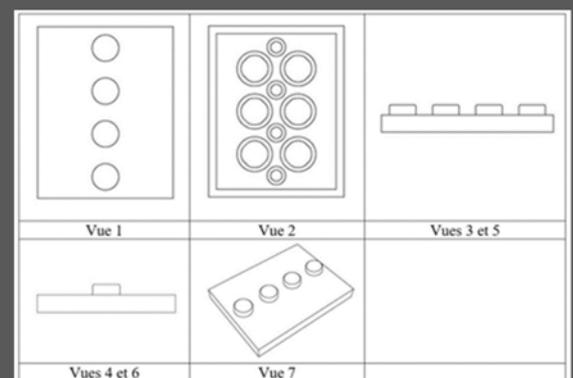
Im Einspruchsverfahren  
augrund Art 8 Abs 1 GGV  
gelöscht

21. März 2021: EuG hebt  
Entscheidung auf und  
verweist an BK zurück.

Verfahren noch offen.

13

- Art 8 Abs 1 GGV:
  - Nicht alle Erscheinungsmerkmale des von dem angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses ermittelt.
  - Glatte Oberfläche neben den Noppen.
- Art. 8 Abs. 3 GGV ebenfalls zu prüfen.
  - Einem Geschmacksmuster, welches dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen, kommt gem. Art 8 Abs 3 GGV [ungeachtet Art 8 Abs 2 = „must fit“ Klausel] die Möglichkeit des Designschutzes zu.
  - Natürlich nur bei Erfüllung der Grundvoraussetzungen von Neuheit und Eigenart.



14

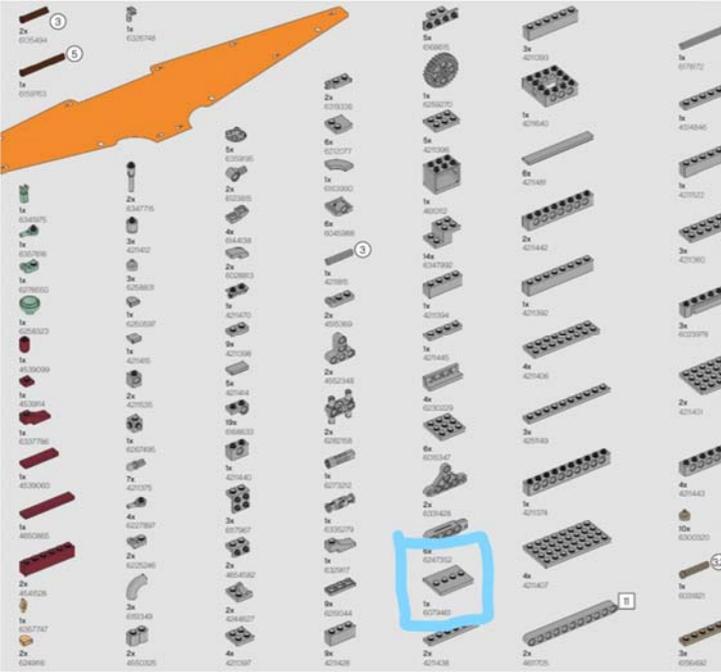


Booklet available in English on  
Heft in deutscher Sprache erhältlich auf  
Livret disponible en français sur  
Libretto disponibile in italiano su  
Folleto disponible en español en  
知高中文说明书, 请访问

<https://www.lego.com/cdn/product-assets/product.bi.core.pdf/6384271.pdf> © The Lego Group

## Was kann man mit dieser Fliese tun?

- Faktisch?
- Rechtlich?

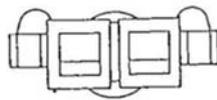
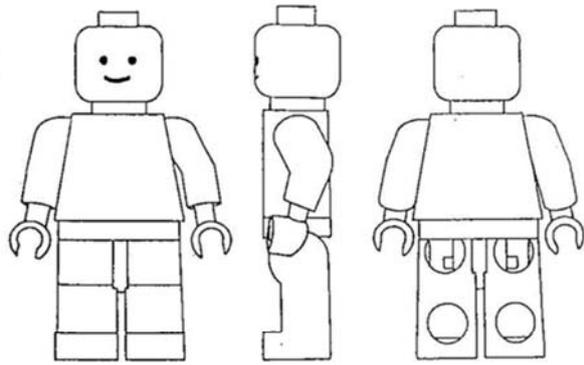


<https://www.lego.com/cdn/product-assets/product.bi.core.pdf/6384271.pdf> © The Lego Group

## VW T2 Camping Bus

2207 Teile





## Diverse Unionsmarken

---

- UM 000050450 – 01.04.1996  
(Klassen: 9, 25, 28)
- UM 000050518 – 01.04.1996  
(Klassen: 9, 25, 28)
- UM 009904707 – 19.04.2011  
(Klassen: 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,  
25, 26, 27, 29, 30, 35, 41, 42, 43)
- Schutzfähigkeit bestätigt in EuGH  
C-452/15 P – *BestLock*

19

# Urheberrecht

---

20

- Figur als Werk
- Gebäude, Fahrzeuge etc
  - Werke von Lego?
  - Rechte an Vorlagen (Fahrzeuge, Starwars® Sets etc)?
- Verpackungen, Bauanleitung etc

## Werke

21

### PRODUCT COPYING

The LEGO Group owns copyrights to the minifigure, all of the building instructions, all illustrations and photographs used on its packaging, and its marketing material. A large proportion of the approximately 3,900 different elements developed for the LEGO® product programmes are protected by the laws of a substantial number of countries. In some countries the minifigure, the brick and the knobs are protected as trademarks.

To the buyer – whether an adult or a child – a LEGO building set consists of building elements, the packaging with its illustrations and photographs and detailed building instructions. We strictly oppose copying and manufacture of close look-alikes of the minifigure, our elements, packaging, building instructions and marketing material, and we do what we can to stop copycats. We do so to safeguard our reputation as well as the consumer's ability to choose on an informed basis.

As shown in this brochure, the intention to copy products, packaging and trademarks seems to know no limits. The aim of many copyists is to induce a mis-conception as to the origin of their product and thus confuse the consumer and to trade on the reputation the LEGO Group has built up over decades. The LEGO logo is the consumers' guarantee that they have bought a genuine LEGO product.

Even less tangible is the process known as post sale confusion. For example, the

child receiving a box of building elements will almost certainly add these to the collection of LEGO elements it already has and experience that the new buy does not live up to the quality and play value known from the LEGO elements. Few look-alikes are made in accordance with the quality and safety standards met by the genuine LEGO products.

Some copyists take the final step by simply reproducing the LEGO® packaging.



©2018 The LEGO Group | All rights reserved | date 01/18

## Kopien

<https://www.lego.com/cdn/cs/legal/assets/blt1a4c9a959ce8e1cb/FairPlayBrochure.pdf> © The Lego Group

22



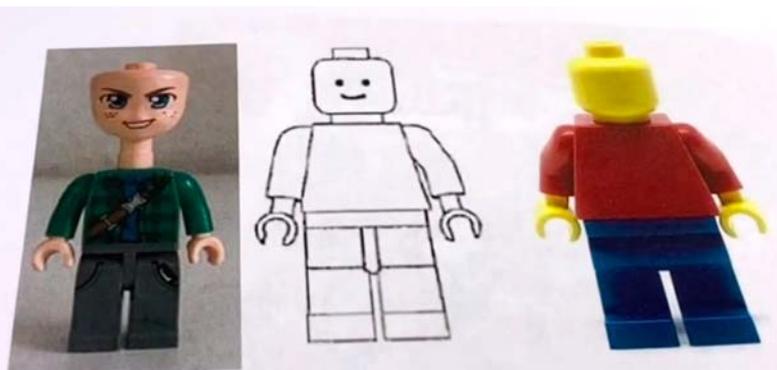
## Idee/Motiv

---

<https://www.youtube.com/watch?v=UqBbYAPE4TA>

[https://www.youtube.com/watch?v=ezs2\\_cuuxw](https://www.youtube.com/watch?v=ezs2_cuuxw)

23



## Figur Marke/Urheberrecht?

---

<https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/lego-steine-streit-hafen-bremerhaven-100.html>

<https://justbricks.de/news/2020/12/legos-minifiguren-ein-missverstaendnis-voller-geschichte-4873/>

24



## Figur Marke/Urheberrecht?

---

<https://www.stonewars.de/news/lego-vs-steingemachtes/#streitpunkt-minifiguren> Quelle: Johnny's World, Video zur Abmahnung vom 16.12.2020

25

# Weitere UWG Themen

---

26



# FairPlay

- a guide compiled by the LEGO Group

<https://www.lego.com/cdn/cs/legal/assets/blt1a4c9a959ce8e1cb/FairPlayBrochure.pdf>  
The Lego Group

## ATTEMPTED ASSOCIATION

**Attempted Association with the LEGO Group by Unrelated Parties**  
Time and again, we see our products and trademarks used in the marketing of totally unrelated products and services, giving the impression that the LEGO Group is somehow involved in or associated with such business activities or services, which we are actually not.

When used in these unrelated settings, be it in printed material or on the internet, the value of our trademarks may be diminished and the identities of our company, our products and our trademarks can lose their distinctiveness.

The LEGO Group is a construction toy manufacturer which has kept children all over the world occupied in creative, enjoyable play for many decades. As such, we now enjoy a tremendous amount of goodwill. Our name, the "red square" LEGO® logo, the minifigure, the brick and the knobs are instantly identifiable, and the general public associates any products bearing our trademarks and copyrights with the LEGO Group. Research has even shown that consumers tend to identify distinctly different types of toys (and products in general) as LEGO products when the manufacturer chooses circular knobs for connecting (or purely decorative) purposes.

The attempts of others to gain a reputation by associating their unrelated, unauthorized or unlicensed products

with the LEGO Group may enhance their commercial prospects, but if used without our permission, may constitute trademark or copyright infringement.

Therefore, we emphasize that unrelated third parties are not permitted to use trademarks or copyrights of the LEGO Group for their own commercial or marketing purposes, unless formal permission or a written licence has been granted by the LEGO Group. This includes the use of the LEGO logo, the minifigure, the brick and the knobs.

For these same reasons, the LEGO Group has implemented a general policy against the use of our name, products and logos by business associates, e.g. suppliers, in their own advertising.

In the past several years, more and more unauthorized books and publications have been written about LEGO products and the history of the LEGO Group. The above also applies to such unauthorized books, e.g. only in books which have been officially endorsed and/or licensed by the LEGO Group. It is permitted to use the LEGO logo. Official endorsement comes through a formal license agreement with the LEGO Group.

**What are LEGO® toy elements doing in these settings? Nothing at all. When a product offered has nothing to do with LEGO bricks, we insist on being left out.**



©2018 The LEGO Group. All rights reserved. 7 June 2018

## Rufausbeutung? Aufmerksamkeits- ausbeutung?

UWG

# Inoffizielle Sets (MOCs) aus Original LEGO-Bausteinen

---

29



## Drogenlabor aus der Serie Breaking Bad

---

<https://blog.ausgefallene-ideen.com/inoffiziell-breaking-bad-meth-lab-aus-lego/>

30

# Friedhof



8+  
324 Steine

Länge/Length:  
Bagger mit Schaufel: 22 cm  
Grab: 13,5 cm

Set 1908 enthält:  
• Sarg mit Deckel  
• Minifigur  
• Bauanleitung  
• Aufkleber

DERKLASSIKER™  
Design & Instruction by  
www.derklassiker.at

shop.bestattungsmuseum.at

Components made by the LEGO Group of companies. Design and instruction by DER KLASSIKER. LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this product.

<https://spiel-und-modellbau.com/Bestattung-Wien-Friedhof-1908>

## Bestattung & Friedhöfe Wien

Aufschrift:

„Components made by the LEGO Group of companies.

Design and instruction by DER KLASSIKER.

LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not support, authorize or endorse this product.“

31



[https://www.meinbezirk.at/simmering/c-lokales/die-lego-bestattung-mehr-als-nur-spielzeug\\_a3313482](https://www.meinbezirk.at/simmering/c-lokales/die-lego-bestattung-mehr-als-nur-spielzeug_a3313482)

„Erzeugt werden die Bestattungsspielwaren von einem Unternehmen, das offiziell Lego-Komponenten verwenden darf“.

(Quelle:  
<https://www.derstandard.at/story/2000101023093/krematorium-aus-lego-wiens-bestattung-mit-neuem-spielzeug>)

32

- Wortbildmarke LEGO auf Noppen.
- Figur als 3D Marke/Werk.

## Potentiell betroffene IP Rechte

---

33

- § 10b MSchG
- *Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind.*
- *Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen **verändert oder verschlechtert** ist.*
- Artikel 15 UMV

## Erschöpfung

---

Markenrecht

34

§ 10 Abs 3 MSchG:

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

1. *den Namen oder die Adresse des Dritten, wenn es sich bei diesem um eine natürliche Person handelt,*
2. *Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,*
3. *die Marke zu Zwecken der Identifizierung von oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil, erforderlich ist,*

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

## Benutzung als Bestimmungshinweis

---

Markenrecht

35

- Veränderung, die **berechtigte Interessen des Markeninhabers verletzt** und somit Erschöpfung verhindert?

– Umgestaltung von Lego Teilen (zB durch Aufdrucke auf Bausteinen, Figuren)?

– DE Rsp zu Tuning Teilen von Autos relativ großzügig, solange es nur um optische Veränderungen geht. Analogiefähig?

- Selbst wenn eine Veränderung die Erschöpfung ausschließt, kann die Benutzung der fremden Marke als beschreibende Angabe gerechtfertigt sein, wenn damit lediglich auf die Herkunft der Ware in ihrem ursprünglichen, nicht aber in ihrem veränderten Zustand hingewiesen wird (BGH I ZR 147/13 GRUR 2015, 1121, Rz 19 Tuning).

## Veränderung der Ware

---

Kann Erschöpfung verhindern

36

- Auch Kontext kann relevant sein (arg: *„berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt“*).
  - Luxusparfüm wird von einem Wiederverkäufer auf unübliche Art und Weise mit einem Foto in „Soft-Porno-Optik“ beworben (LG Hamburg 8.1.20215, 315 O 339/13 Calvin Klein)
- Kontext kann auch bei der Markennutzung als Bestimmungshinweis eine Rolle spielen (arg *„anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“*).
- Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten durch Kontext, in den Werk gestellt wird.
- Zumindest „Extremfälle“ denkbar.

## Interessens- beeinträchtigung durch Kontext?

---

Markenrecht

Urheberpersönlichkeitsrechte

37

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

RA Dr. Dominik Göbel, LL.M.  
Partner  
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH  
Wollzeile 3/Lugeck 6, 1010 Wien  
Tel 205 206 100  
email: [d.goebel@gassauer.com](mailto:d.goebel@gassauer.com)  
[www.gassauer.com](http://www.gassauer.com)

---

# Designschutz am Ersatzteil- und Reparaturmarkt

Manuel Wegrostek

---

IP DAY, WU Wien, 21. September, 2021

## Überblick

- Begriffe
  - Must-fit/Must-match/komplexes Erzeugnis?
- Reparaturklausel
- Anwendung auf nicht formgebundene Teile?
  - Kotflügel? /Leichtmetallfelge?
- Aufklärungspflichten („*not O.E.M.*“)
- Reparaturklauseln auf nationaler Ebene
- Auswirkungen in der Praxis

# Einführung

---

3



---

**„hands-on“  
preparation**

4



„Ich habe einmal 18 Monate auf eine Opel-Autotüre gewartet“

---

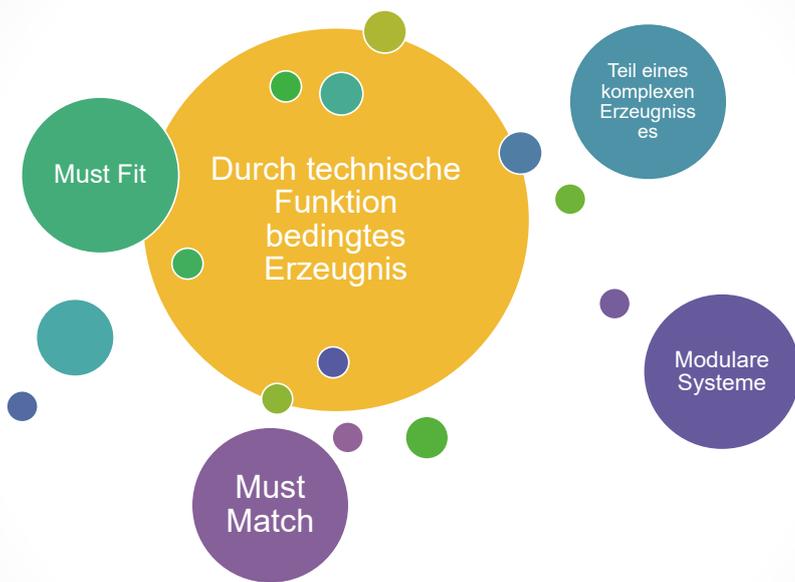
## Der KFZ- Fachbetrieb & Reifenspezialist

5

# Begriffe

---

6



## Dschungel der GGV / Design-RL

7

### Durch ihre technische Funktion bedingte Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von Verbindungselementen

- (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die **ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt** sind.
- (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die zwangsläufig in ihrer **genauen Form** und ihren **genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen**, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können.
- (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines **modularen Systems** zu ermöglichen.

## Art 8 GGV

*Durch Technische Form bedingte GGM*

Nahezu ident: §2a MuSchG

8

### Durch ihre technische Funktion bedingte Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von Verbindungselementen

- (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die **ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt** sind.
- (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die zwangsläufig in ihrer **genauen Form** und ihren **genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen**, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können.
- (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines **modularen Systems** zu ermöglichen.

## Art 8 GGV

### *Durch technische Form bedingte GGM*

9

### Durch ihre technische Funktion bedingte Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von Verbindungselementen

- (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die **ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt** sind.
- (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die zwangsläufig in ihrer **genauen Form** und ihren **genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen**, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können.
- (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines **modularen Systems** zu ermöglichen.

## Art 8 GGV

### *Must Fit*

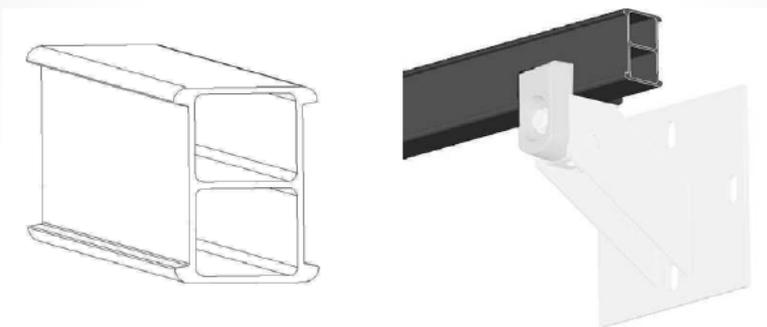
10

### Durch ihre technische Funktion bedingte Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von Verbindungselementen

- (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die **ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt** sind.
- (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die zwangsläufig in ihrer **genauen Form** und ihren **genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen**, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können.
- (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den **Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen**.

## Art 8 GGV „Lego-Klausel“

11



Community design n° 000831789-0001: Sitzmöbel

*Sitzbalken, der mechanisch mit dem Verriegelungsteil eines Sitzsystems verbunden ist, damit der Sitz im zusammengeklappten Zustand stabil bleibt oder die Last des Sitzes während der Benutzung zu tragen*

## Art 8 Abs 2 GGV *Must Fit*

12



„Bei internen Teilen, zB Bremsbeläge, gibt es keine Verfügbarkeitsprobleme. Hier bekomme ich immer auch Nachbauten.“

## Der KFZ- Fachbetrieb & Reifenspezialist

13

### Schutzvoraussetzungen

- (1) Ein Geschmacksmuster wird durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt, soweit es neu ist und Eigenart hat.
- (2) Ein Geschmacksmuster, das in einem Erzeugnis, das Bauelement eines **komplexen Erzeugnisses** ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart:
  - a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung **sichtbar bleibt**, und
  - b) soweit diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.
- (3) "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a) bedeutet Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

## Art 4 GG

Abs 2 und 3 nahezu ident in §2 Abs 4, 5 MuSchG

14

## Schutzvoraussetzungen

- (1) Ein Geschmacksmuster wird durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt, soweit es neu ist und Eigenart hat.
- (2) Ein Geschmacksmuster, das in einem Erzeugnis, das Bauelement eines **komplexen Erzeugnisses** ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart:
  - a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung **sichtbar bleibt**, und
  - b) soweit diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der **Neuheit** und **Eigenart** erfüllen.
- (3) "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a) bedeutet Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

---

## Art 4 GGV

### *Sichtbarkeit*

15

## Zweck von Art 4 Abs 2 GGV?

- Auch hier: Ermöglichung der **Reparatur** von komplexen Erzeugnissen durch den Austausch von (unsichtbaren) Bauelementen
- Umweg-Regelung über Neuheit, Eigenart, Sichtbarkeit

---

## Art 4 GGV

### *Sichtbarkeit → Reparatur*

16

## Begriffe

- b) "**Erzeugnis**" jeden industriellen oder handwerklichen Gegenstand, einschließlich - unter anderem - der Einzelteile, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen, Verpackung, Ausstattung, graphischen Symbolen und typographischen Schriftbildern; ein Computerprogramm gilt jedoch nicht als "Erzeugnis";
- c) "**komplexes Erzeugnis**" ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann.

---

## Art 3 GG „komplexes Erzeugnis“?

17

## Übergangsbestimmungen

- (1) Bis [...*HEUTE*...], besteht für ein Muster, das als **Bauelement eines komplexen Erzeugnisses** im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 mit dem **Ziel** verwendet wird, die **Reparatur** dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein **ursprüngliches Erscheinungsbild** zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

---

## Art 110 GG “Reparaturklausel”

18

## Übergangsbestimmungen

- (1) Bis [...*HEUTE*...], besteht für ein Muster, das als **Bauelement eines komplexen Erzeugnisses** im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 mit dem **Ziel** verwendet wird, die **Reparatur** dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein **ursprüngliches Erscheinungsbild** zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

---

Art 110 GGV  
“*Must-match*”

19

Reparaturklausel  
national?

---

20

## Abänderungsantrag

der Abgeordneten Mag. Hoscher und KollegInnen zum Gesetzentwurf im Bericht des Wirtschaftsausschusses 169 der Beilagen über die Regierungsvorlage 65 der Beilagen betreffend Musterschutzgesetz-Novelle 2003

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. § 4a Abs. 2 lautet:

„§ 4a Abs. 2, Rechte aus einem registrierten Muster können gegenüber Dritten, die das Muster benutzen, nicht geltend gemacht werden, vorausgesetzt

1. das Erzeugnis, in das das Muster aufgenommen wird oder bei dem es verwendet wird, ist Bauelement eines komplexen Erzeugnisses, von dessen Erscheinungsform das geschützte Muster abhängt und

2. der Zweck der Verwendung besteht darin, die Reparatur des komplexen Erzeugnisses so zu ermöglichen, dass seine ursprüngliche Erscheinungsform wiederhergestellt wird und

3. die Öffentlichkeit wird hinsichtlich der Herkunft des für die Reparatur benutzten Erzeugnisses durch die Verwendung eines untilgbaren Zeichens wie eines Wasserzeichens, einer Handelsbezeichnung oder in anderer angemessener Form informiert und

4. der Dritte hat dem Rechtsinhaber die beabsichtigte Benutzung des Musters mitgeteilt und dem Rechtsinhaber angeboten, ihn regelmäßig und zuverlässig über den Umfang, in dem er das Muster auf Grundlage dieser Bestimmung nutzt, zu informieren und dem Rechtsinhaber eine gerechte, angemessene Vergütung angeboten.

Kriterium für die Berechnung einer angemessenen Vergütung ist der Nettoverkaufspreis eines – bereits am Markt eingeführten – vergleichbaren Produktes. Von diesem Preis wird ein bestimmter Prozentsatz (zwischen 0,25 Prozent und 0,5 Prozent) als Vergütung berechnet. Die Höhe des Prozentsatzes berücksichtigt die Anzahl der Lizenznehmer und die geplante Stückproduktion (degressive Berechnung der Vergütung).“

---

XXII.  
Gesetzgebungsperiode

27. Sitzung des  
Nationalrates der  
Republik Österreich

Dienstag, 8. Juli 2003

21

## Abänderungsantrag MuSchG

**Präsident Dipl.-Ing. Thomas Prinzhorn:** Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.

- Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
- Wir gelangen zur **Abstimmung** über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in [65 der Beilagen](#).
- Hiezu haben die Abgeordneten Mag. Hoscher, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatzantrag eingebracht.
- Ich werde zunächst über diesen Zusatzantrag und dann über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage abstimmen lassen.
- Der Zusatzantrag der Abgeordneten Mag. Hoscher, Kolleginnen und Kollegen sieht die Einfügung eines neuen Abs. 2 in § 4a vor.
- **Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich hiefür aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist damit abgelehnt.**

---

XXII.  
Gesetzgebungsperiode

27. Sitzung des  
Nationalrates der  
Republik Österreich

Dienstag, 8. Juli 2003

22

# Konsequenz?

---

23

(11) Reg.Nr. **70424** (21) Aktenz.: **MU 5107/2021**  
(22) Anmeldetag: 2021 04 26  
(30) Priorität:  
2020-10-28 WO D211488  
(73) Inhaber:  
**Volvo Truck Corporation**, 405 08 Göteborg, Herkulesgatan 75  
(SE)  
(74) Vertreter:  
Dipl.-Ing. Dr.techn. Elisabeth Schober, Dipl.-Phys. Dr.  
phil.Tobias Fox, 1200 Wien, Brigittenauer Lände 50 (AT)  
(51) (54) Klassen; Warenverzeichnis:  
Kl. 12-16: **Karosseriebauteile für Fahrzeuge**  
(57) Beschreibung vorgelegt  
(28) Anzahl der vorgelegten Musterabbildungen: 8  
(55) Abbildung (schwarzweiß):



(Reg.Nr. 70424)

---

**ÖPA**  
**Markenanzeiger**

24

(11) Reg Nr. **70445** (21) Aktenz.: **MU 5125/2021**  
(22) Anmeldetag: 2021 05 31  
(30) Priorität:  
2020-12-03 WO DM/211960  
(73) Inhaber:  
**Volvo Truck Corporation**, 405 08 Göteborg, Herkulesgatan 75  
(SE)  
(74) Vertreter:  
Puchberger & Partner Patentanwälte, 1010 Wien,  
Reichsratsstraße 13 (AT)  
(72) Schöpfer:  
Yannick Attuyer, 38210 Tullins, chemin de Pont de Pinet 141  
(FR)  
Paul Daintree, 69720 St-Laurent-de-Mure, rue Ferdinand  
Gauthier 8 (FR)  
Stephane Ruppe, 69006 Saint Priest, route de Lyon 99 (FR)  
(51) (54) Klassen; Warenverzeichnis:  
Kl. 12-16: **Fahrzeugteile, Lufteinlassgitter für Fahrzeuge**  
(28) Anzahl der vorgelegten Musterabbildungen: 7  
(55) Abbildung (schwarzweiß):



---

# ÖPA Markenanzeiger

25



[CC BY-SA 3.0 de](https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge)  
<https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge>

---

# Must Match nicht formgebunden?

26

# Zwischenergebnis

---

27

	<b>GGV</b>	<b>Ö</b>
Rein technisch bedingt	Kein Schutz	Kein Schutz
Must Fit	Kein Schutz	Kein Schutz
Modulares System	Schutz (Gegenausnahme)	Schutz (Gegenausnahme)
Teil eines komplexen Systems NICHT SICHTBAR	Kein Schutz	Kein Schutz
Teil eines komplexen Systems SICHTBAR	Schutz, wenn selbst neu und eigenartig	Schutz, wenn selbst neu und eigenartig
Must-Match Bauelemente (Reparatur)	Schutz nicht durchsetzbar	Schutz (wenn selbst neu und eigenartig)
Must-Match (nicht formgebunden?)	?	?

---

## Überblick

28

# Reparaturklausel genauer betrachtet

---

29

## Folgen?

- Designschutz an sichtbaren Teilen komplexer Erzeugnisse bleibt zwar bestehen, hat im Anwendungsbereich der Reparaturklausel aber keine Wirkung.
- Das Design kann also nicht durchgesetzt werden (Art 19)

---

**Schutz-  
ausschluss?**

30

## Zweck?

- Liberalisierung des Handels auf dem Sekundärmarkt
- Schutz von Verbrauchern gegen hohe Reparaturkosten
- Betrifft nur Sekundärmarkt, nicht Primärmarkt
- VA Karosserieersatzteile
  - „crash-parts“
  - „spare-parts“
- Keine Anwendung auf Tuning-Teile

---

## Art 110 GG Wozu?

31

## Voraussetzungen

- Bauelement eines komplexen Erzeugnisses
  - Verwendung zur Reparatur
  - Mit dem **Ziel** der Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes
- subjektives Element

---

## Art 110 GG Wie?

32

## Sorgfaltspflichten

- Klarer, gut sichtbarer Hinweis, dass ausschließlich für Reparaturzwecke
- Absicherung „mit geeigneten Mitteln“ an Wieder-Verkäufer (insb vertraglicher Art)
  - Vertragsstrafe! An Schutzrechtsinhaber?
- Mehrere Sprachen
- Mengen + sonstige Umstände

Nicht ausreichend:

- Eigenmarke „WSP Italy“
- „Not O.E.M.“

## Art 110 GGV

Wie?

EuGH 20.12.2017 C-397/16 und C-435/16 Porsche/Audi v. Acacia

BGH 26.7.2018, I ZR 226/14 – Kraftfahrzeugfelgen II

33

## Nur „formgebundene“ Teile komplexer Erzeugnisse?

- Also nur für solche Muster, die „vom Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses abhängig“? (zB Kotflügel, Windschutzscheiben)

EuGH: NEIN!

- Nicht auf formgebundene Ersatzteile beschränkt
- Auch frei austauschbares Zubehör (zB Felgen), soweit mit dem Originalteil optisch identisch
- + Zweck Reparatur, Sorgfaltspflichten...



[CC BY-SA 3.0 de  
https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge](https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge)

## Art 110 GGV

EuGH 20.12.2017 C-397/16 und C-435/16 Porsche/Audi v. Acacia

BGH 26.7.2018, I ZR 226/14 – Kraftfahrzeugfelgen II

34

## Anwendung auch auf nicht „formgebundene“ Teile komplexer Erzeugnisse

### KRITIK:

- Bei nicht formgebundenen Teilen ohnehin großer Wettbewerb
- Mehr ein Primär- und kein Sekundärmarkt
- Sorgfaltspflichten zu wenig konkret



[CC BY-SA 3.0 de](https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge)  
<https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge>

## Art 110 GGv

EuGH 20.12.2017 C-397/16  
 und C-435/16 Porsche/Audi v.  
 Acacia

BGH 26.7.2018, I ZR 226/14 –  
 Kraftfahrzeugfelgen II

35

	GGV	Ö
Rein technisch bedingt	Kein Schutz	Kein Schutz
Must Fit	Kein Schutz	Kein Schutz
Modulares System	Schutz (Gegenausnahme)	Schutz (Gegenausnahme)
Teil eines komplexen Systems NICHT SICHTBAR	Kein Schutz	Kein Schutz
Teil eines komplexen Systems SICHTBAR	Schutz, wenn selbst neu und eigenartig	Schutz, wenn selbst neu und eigenartig
Must-Match Bauelemente (formgebunden)	Schutz nicht durchsetzbar	Schutz (wenn selbst neu und eigenartig)
Must-Match (nicht formgebunden)	<b>Schutz nicht durchsetzbar</b>	<b>Schutz (wenn selbst neu und eigenartig)</b>

## Überblick II

36

# Harmonisierung?

---

37

## Reparaturklauseln national?

Stand 2018:

- **Designschutz für Ersatzteile** in Österreich, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien und Schweden
- **Reparaturklausel** in Belgien, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Spanien, UK, (eingegrenzt) Griechenland

(Quelle: *Thiele* MuSchG und Muster-RL (2018) Art 110 Rz 27)

---

## Europa

38

## EU-Kommission

- Studien 2015 und 2017:  
„Harmonisierungsbedarf“

---

EU

39

## 2019: L'oi d'orientation des mobilités

Stand 2018:

- **Am 20.12.2019** vom Verfassungsrat aus formellen Gründen gekippt
- Seither kein neuer Versuch

---

Frankreich

40

**§40a DesignGesetz**, eingefügt mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs (BGBl vom 26.11.2020, in Kraft seit 1.12.2020).

(1) Es besteht kein Designschutz für ein in ein Erzeugnis eingebautes oder darauf angewandtes Design, das ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist und das allein mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um ihm wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen. Dies gilt nicht, wenn der vorrangige Zweck, zu dem das genannte Bauelement auf den Markt gebracht wird, ein anderer als die Reparatur des komplexen Erzeugnisses ist.

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, sofern die Verbraucher ordnungsgemäß über den Ursprung des zu Reparaturzwecken verwendeten Erzeugnisses durch Verwendung einer Kennzeichnung oder in einer anderen geeigneten Form unterrichtet werden, so dass diese in Kenntnis der Sachlage unter miteinander im Wettbewerb stehenden Erzeugnissen für Reparaturzwecke wählen können.“

---

## Deutschland

41

### PRO

- Bereits „Designprämie“ für Schutzrechtsinhaber, nicht auch noch „Monopolprämie“
- Stärkung des Wettbewerbs auf Sekundärmarkt
- Wettbewerbsrecht: Kein „Lock-In“ Effekt
  - Anders als etwa bei Druckern kein bewusster Entschluss für billiges Produkt, teure Ersatzteile
  - Bedarf nicht vorhersehbar (Unfall)

### KONTRA

- Qualitätsbedenken / Vorrat / Verfügbarkeit
- Bei anderen IP-Rechten auch keine Reparaturklausel
- Vertrauensschutz (→ Übergangsregelungen)

---

## Pro / Kontra

42

# Auswirkung auf die Praxis?

---

43



„Do wer ma a Saab-Originalteil brauchen, Herr Wegrostek“



---

**Der KFZ-  
Fachbetrieb &  
Reifenspezialist**

44

# 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](mailto:m.wegrostek@gassauer.com)  
[www.gassauer.com](http://www.gassauer.com)

---

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# NFT: Technologischer Hintergrund und Einsatzmöglichkeiten

21.09.2021, IP-Day 2021, Wien

Dr. Sven Schlarb

Scientist

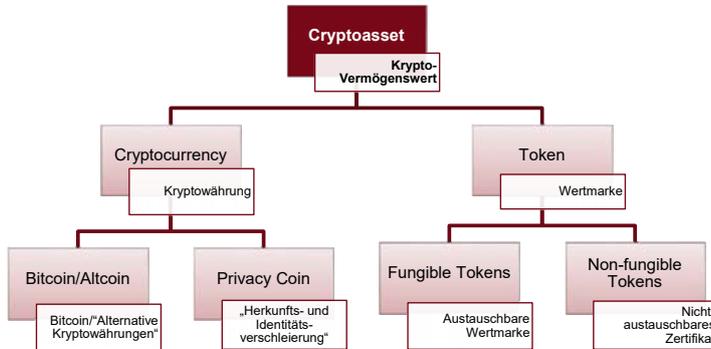
AIT Austrian Institute of Technology GmbH



## ÜBERBLICK

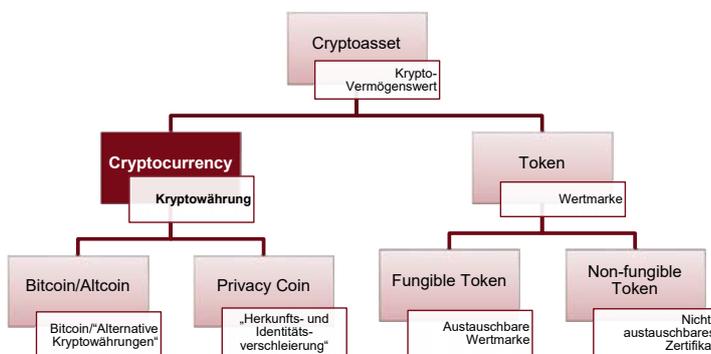
- Überblick über die wichtigsten Konzepte
  - Eine grobe Taxonomie der Cryptoassets
  - Wie sind NFTs in diesem Rahmen einzuordnen
- Grundlagen zu Blockchain und Smart Contracts
  - Transaktionen & Blöcke, Mining & Konsens
  - Ethereum Smart Contracts
- Implementierung von NFTs
  - Ethereum Token Standards
- Handel mit NFTs
  - Hype um Versteigerung von NFTs
  - Marktplätze

# CRYPTOASSET



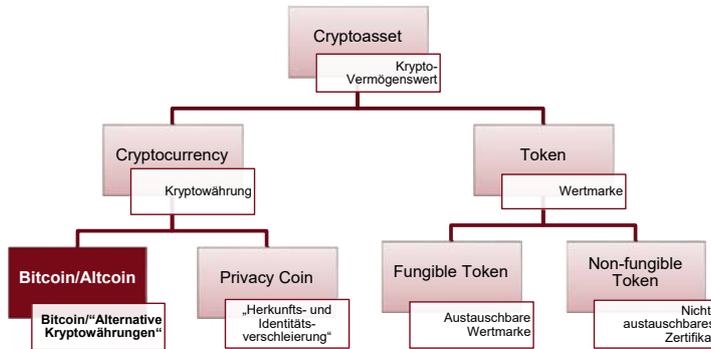
- Asset (Vermögenswert)
  - Wirtschaftliche Ressource
  - Hat einen Wert
- Cryptoasset (Digitaler Kryptovermögenswert)
  - Handelbarer digitaler Vermögenswert auf der Basis kryptographischer Verfahren
  - Außerdem:
    - Peer-to-peer-Netzwerke
    - Verteilte Buchführung (distributed ledger)

# CRYPTOCURRENCY



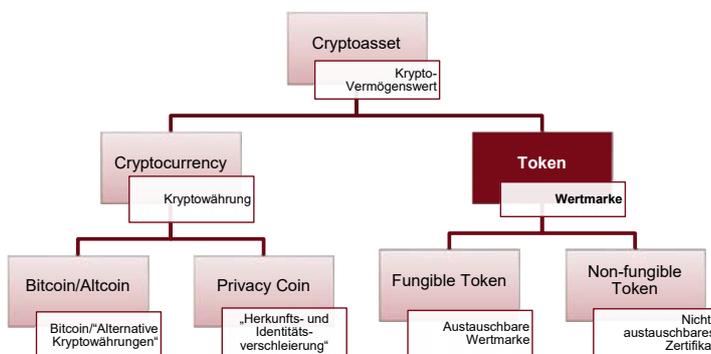
- Kryptowährung
  - *Digitaler Vermögenswert*, der als Tauschmittel dient
  - *Kryptographische Verfahren* für die Erzeugung und den Transfer von Währungseinheiten

# BITCOIN/ALTCOIN



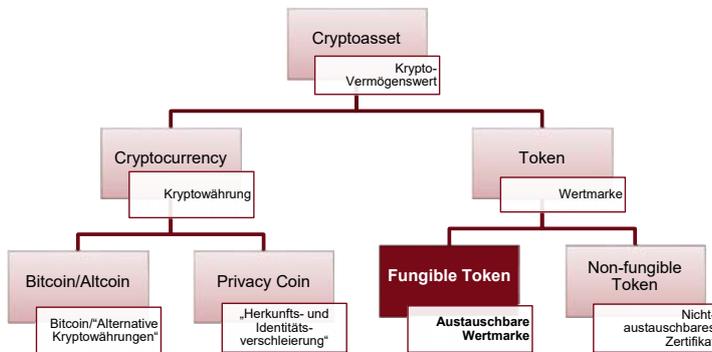
- Bitcoin
  - *Dezentral*, keine zentrale Vertrauensinstanz notwendig
  - *Mining* als ein durch das Netzwerk durchgeführtes Verfahren zur *Erzeugung von Bitcoins* und zur *Validierung von Transaktionen*

# TOKEN



- Ein *Token* ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes
  - Eine digitale „Wertmarke“, der ein bestimmter *Wert* zugeschrieben wird.
- Vermögenswerte (Immobilien, Musikrechte, etc.) können „tokenisiert“ werden
  - Rechte und Pflichten werden auf den Token überschrieben
  - Digitale Abbildung der Besitzverhältnisse
    - somit „handelbar“

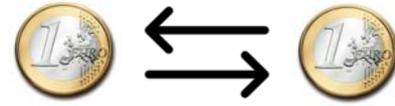
# FUNGIBLE TOKEN (NFT)



16.09.2021

Fungible vs. Non-fungible

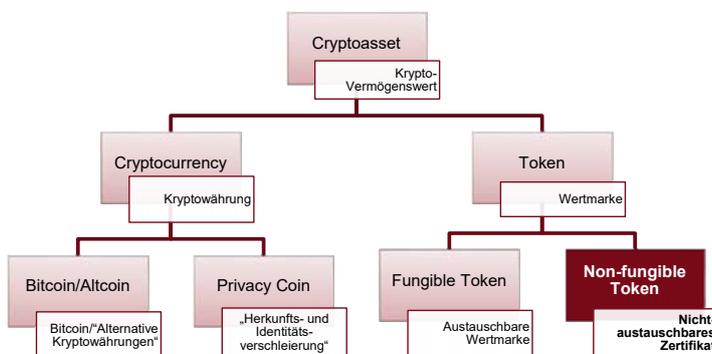
**Fungible (austauschbar)**



Token können die unterschiedlichsten Wertformen repräsentieren:

- Reputation auf einer Online-Plattform
- Fähigkeiten einer Computerspielfigur
- Lotterielose
- Vermögenswerte (z.B. Unternehmensbeteiligung)
- Fiat-Währungen
- Gold-Einheiten
- ...

# NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)



16.09.2021

Fungible vs. Non-fungible

**Non-fungible (nicht austauschbar)**



Heinrich IV. 1612-1650.  
5 Dukaten 1649 CB.  
UNIKAT.  
Schätzpreis: 30 000 EUR.

Non-fungible Token :

- Einzigartig
- Selten
- (unteilbar)

## ORIGINAL ↔ KOPIE

Digitale Dateien sind sehr einfach zu vervielfältigen.

(„fungible by design“)



Original?

16.09.2021

Auch reale/nicht-digitale Wertobjekte sind – wenn auch mit mehr Aufwand – vervielfältigbar.



9

## NFT

- Die Besonderheit eines NFT im Vergleich zum austauschbaren Token ist, dass es als „Echtheitszertifikat“ eines digitalen Objekts dienen kann.
  - Der Ursprüngliche Besitzer kann zurückverfolgt werden
  - Nicht-austauschbar: Ein NFT kann nicht durch ein anderes NFT desselben Typs ersetzt werden
  - Einzigartig: Jedes Token unterscheidet sich von allen anderen Token desselben Typs
  - Nicht-unterteilbar: Ein NFT bleibt eine Einheit, es kann – im Gegensatz zu einem FT – nicht in kleinere Einheiten unterteilt werden
  - Ethereum-Standard: ERC-721 (Token-Standard: ERC-20)

Basierend auf: <https://medium.com/0xcert/fungible-vs-non-fungible-tokens-on-the-blockchain-ab4b12e0181a>

16.09.2021

10

# BLOCKCHAIN: BASIERT AUF ETABLIERTEN TECHNOLOGIEN

## Hashfunktionen

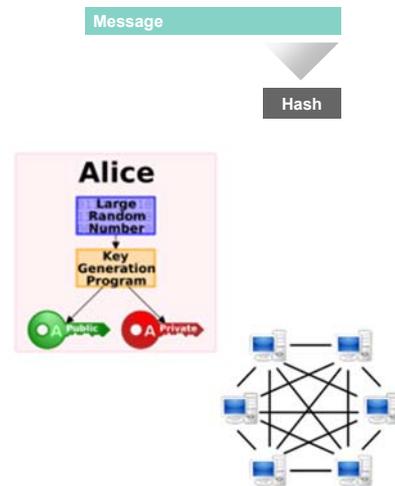
- Eindeutige Identifikation von Transaktionen
- Verhindert die Manipulation von Transaktionen
- 1993 SHA (Secure Hash Algorithm)

## Asymmetrische Verschlüsselung

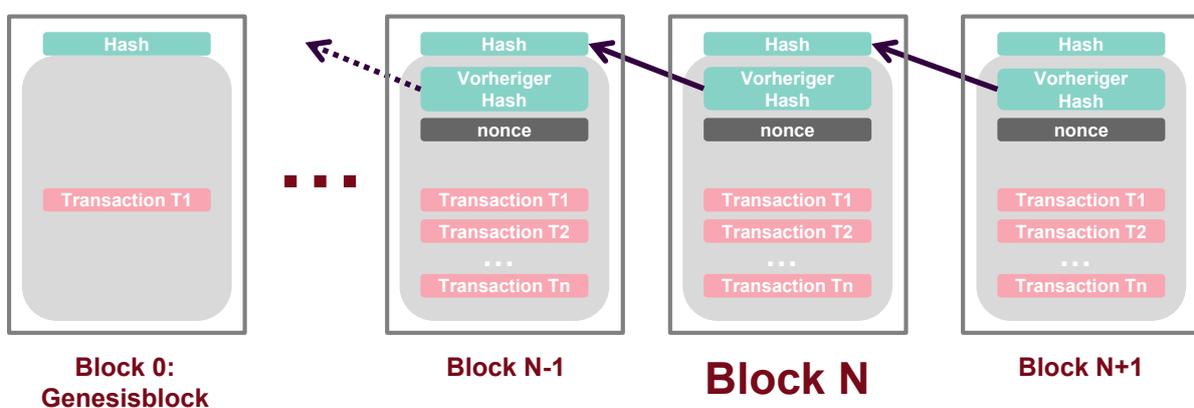
- Geheimhaltung
- Nichtabstreitbarkeit
- 1976: W. Diffie und M.E. Hellman "New Directions in Cryptography" (Public Key Kryptographie).

## Peer-to-Peer Netzwerke

- Dezentralisierung
- Fehlertoleranz
- 1999 Napster



# BLOCKCHAIN: BLÖCKE



## BLOCKCHAIN KONSENS

- Blockchain-Konsens ist Basis des Vertrauens.
  - Vertrauensverlust bei Möglichkeit der Manipulation oder Fälschung
- Blockchain-Konsens: Einigung über den Wahrheitsstatus der gemeinsamen Buchführung
  - Proof-of-Work (PoW) (Bitcoin, Ethereum) – Beweisbare Durchführung intensiver Rechenaufgaben (Energie- und Hardware-Aufwand) damit eine Anzahl von Transaktionen bestätigt werden darf.
  - Proof-of-Stake (PoS) – Teilhaber haben Anspruch, an der Konsensbildung teilzunehmen. Je mehr Vermögen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Teilnehmer für die Validierung eines Blocks ausgewählt wird.

16.09.2021

13

## SMART CONTRACTS

### Smart Legal Contracts

- Rechtstexte, die so formalisiert sind, dass sie in Smart Contract Code ausgedrückt und implementiert werden können.

### Smart Contract Code

- Smart Contract Code ist Software
- Geschrieben in einer Programmiersprache
- Automatisierung in der verteilten Buchführung
- Komplexe Geschäfts- und Geldtransferlogik



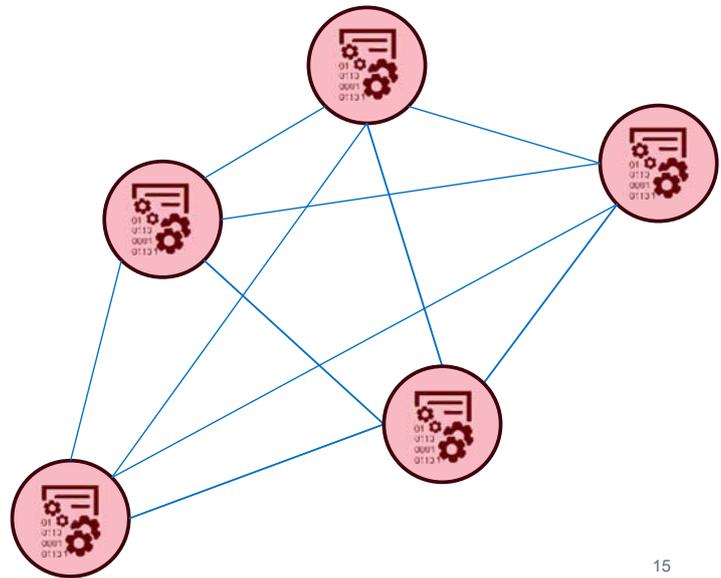
16.09.2021

14

## SMART CONTRACTS

### Smart Contract Code

- Wird auf **jedem Knoten** eines Blockchain Netzwerkes ausgeführt
  - Ethereum
  - Hyperledger



16.09.2021

15

## ETHEREUM

- Besondere Bedeutung für NFTs
  - Ethereum Virtual Machine (EVM) für verteilte Programmausführung
  - Höhere Programmiersprachen für Smart Contracts (Solidity, LLL, etc.)
- Existiert seit seit 2015, Open-Source, öffentlich zugänglich, verteilt, Konsens: PoW
- Spezielles Account-Modell
  - Externally Owned Account (EOA)
    - Kontrolliert durch öffentlichen und privaten Schlüssel (Private/Public Key Pair)
  - Code Account
    - Verknüpft mit zugehörigem Code
    - Kann nur über EOA aktiviert werden

16.09.2021

16

## KOSTEN DER TRANSAKTIONS- U. CODEAUSFÜHRUNG

- Rechen- und Speicherbedarf zur Durchführung von Transaktionen und Smart Contract Code wird in einer besonderen Einheit gemessen: Gas
  - Gaslimit: Maximaler erlaubter Verbrauch → Kostenbegrenzung, Abbruch der Ausführung bei Erreichen des Grenzwerts („out of gas“)
  - Gaspreis: Wie viel Ether ist der Sender bereit pro Einheit Gas zu bezahlen
    - Transaktionsmarkt: Miner bevorzugen Transaktionen, die mehr Ether einbringen
- Bei erfolgreicher Blockerstellung erhalten Miner eine Vergütung für die Bereitstellung der Kapazitäten sowie die Gebühren der enthaltenen Transaktionen.

16.09.2021

Predictions: Gas Used = 21000; Gas Price = 131 gwei

Outcome	
% of last 200 blocks accepting this gas price	100
Transactions At or Above in Current Txpool	159
Mean Time to Confirm (Blocks)	2
Mean Time to Confirm (Seconds)	30
Transaction fee (ETH)	0.002751
Transaction fee (Fiat)	\$9.64776

Predictions: Gas Used = 21000; Gas Price = 102 gwei

Outcome	
% of last 200 blocks accepting this gas price	55.9139784946
Transactions At or Above in Current Txpool	340
Mean Time to Confirm (Blocks)	23.6
Mean Time to Confirm (Seconds)	352
Transaction fee (ETH)	0.002142
Transaction fee (Fiat)	\$7.51199

17

## ETHEREUM: ERC 20 TOKEN STANDARD

- ERC → “Ethereum Request for Comment.”
  - Siehe auch RFCs der Internet Engineering Task Force (IETF), der technischen Entwicklungs- und Normungsgremien für das Internet
- **ERC20**, das Regeln enthält, die es Token ermöglichen, auf bestimmte Weise miteinander zu interagieren. *Aber: unzureichend für einzigartige Tokens.*

```
function name()
function symbol()
function decimals()
function totalSupply()
function balanceOf(address _owner)
function transfer(address _to, uint256 _value)
function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value)
function approve(address _spender, uint256 _value)
function allowance(address _owner, address _spender)
```

 balanceOf  
- Guthaben in Tokens

 transfer(From)  
- Übertragung von Tokens

16.09.2021

18

## ETHEREUM: ERC 721 TOKEN STANDARD

- ERC-721.6
  - Rückverfolgung und Übertragung von NFTs
  - Eigentum an digitalen oder physischen Vermögenswerten

```
pragma solidity ^0.4.20;

/// @title ERC-721 Non-Fungible Token Standard
/// @dev See https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721
/// Note: the ERC-165 identifier for this interface is 0x80ac58cd.
interface ERC721 /* is ERC165 */ {
    event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 indexed _tokenId);
    event Approval(address indexed _owner, address indexed _approved, uint256 indexed _tokenId);
    event ApprovalForAll(address indexed _owner, address indexed _operator, bool _approved);
    function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
    function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
    function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId, bytes data) external payable;
    function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
    function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
    function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable;
    function setApprovalForAll(address _operator, bool _approved) external;
    function getApproved(uint256 _tokenId) external view returns (address);
    function isApprovedForAll(address _owner, address _operator) external view returns (bool);
}
```

16.09.2021

19

## OPTIONALE METADATENERWEITERUNG FÜR ERC-721

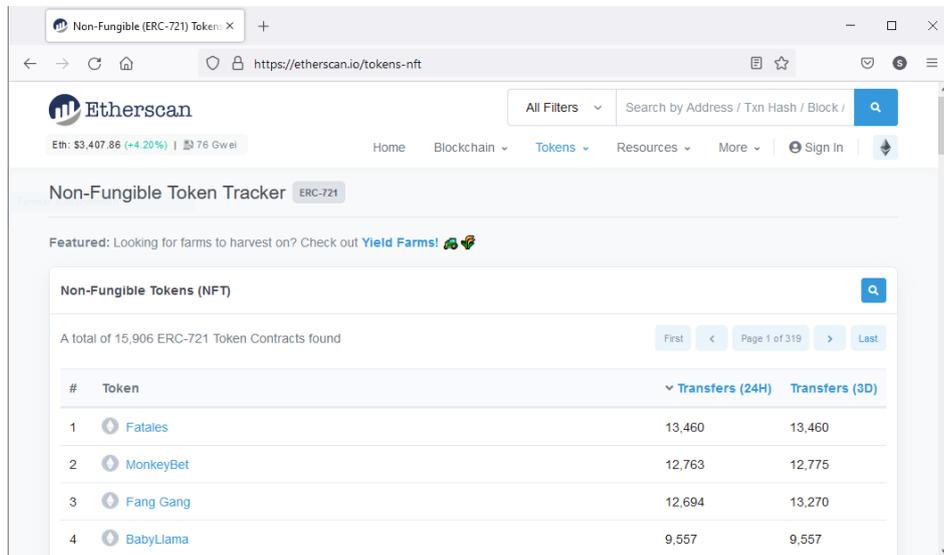
- Die Metadatenerweiterung ist OPTIONAL für ERC-721 Smart Contracts.
- Auf diese Weise kann der Smart Contract nach Details zu den ERC-721 Vermögenswerten abgefragt werden.

```
{
  "title": "Asset Metadata",
  "type": "object",
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string",
      "description": "Identifies the asset to which this NFT represents"
    },
    "description": {
      "type": "string",
      "description": "Describes the asset to which this NFT represents"
    },
    "image": {
      "type": "string",
      "description": "A URI pointing to a resource with mime type image/*
        representing the asset to which this NFT represents.
        Consider making any images at a width between 320
        and 1080 pixels and aspect ratio between 1.91:1 and
        4:5 inclusive."
    }
  }
}
```

16.09.2021

20

# ETHERSCAN



16.09.2021

21

# HANDEL MIT NFTS

- Im 1. Quartal des Jahres 2021 wurde 10% des weltweiten Umsatzes im Kunstmarkt über NFTs erzielt
- Im ersten Halbjahr 2021 wurden weltweit NFTs in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

## Marktplätze



CryptoKitties ist ein Online-Spiel, bei dem verschiedene Arten von virtuellen Katzen als Non-Fungible Tokens gehandelt werden können.

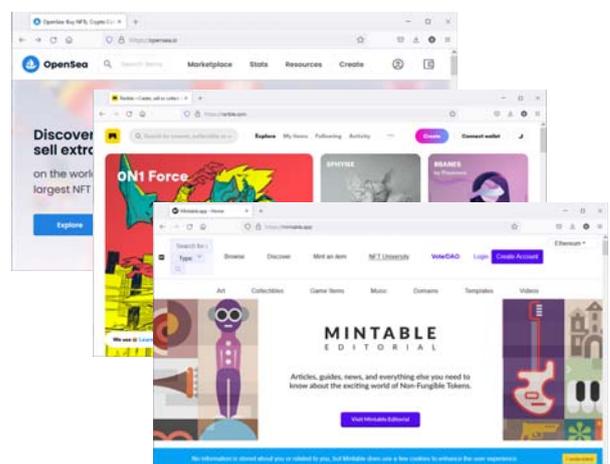


Das NFT-Kunstwerk "Everydays: the First 5000 Days" des Künstlers Beeple. Foto: mundissima / shutterstock.com

16.09.2021



CryptoPunks wurde im Juni 2017 als einer der ersten NFTs auf der Ethereum-Blockchain veröffentlicht.



## ZUSAMMENFASSUNG

- NFTs sind *digitale Zertifikate*, die in der Blockchain hinterlegt und mit einem digitalen oder realen Werk dauerhaft verbunden sind.
- NFTs können als *Nachweiszertifikat* für eine Vielzahl von *Vermögenswerten* dienen.
- Aufgrund der *Fälschungssicherheit der Blockchain-Technologie* gelten die dort gespeicherten NFTs als *vertrauenswürdig*.
- Die Fähigkeit mit *Smart Contracts* komplexe Transaktionslogik zu implementieren und Zustände zu speichern machte *Ethereum* zu einer der bedeutendsten Plattformen für NFTs.
- NFTs ermöglichen den *Weiterverkauf* und somit den *Handel* mit Digitalen Vermögenswerten.

16.09.2021

23

## DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

UND DANKE AN DR. BERNHARD HASLHOFER UND TEAM FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!

Sven Schlarb

[sven.schlarb@ait.ac.at](mailto:sven.schlarb@ait.ac.at)



# NFT

(Immaterialgüter-)Rechtliche Learnings aus  
einem Selbstversuch

Guido KUCSKO  
Anna Katharina TIPOTSCH  
schönherr

1

# PROLOG

2

## 7. April 2021

Jour fixe  
Technology and Digitalisation

3

69 Millionen USD für eine Datei:  
Collage aus 5.000 kleinen Bildern

Mike Winkelmann (Beeple)  
*Everydays: the First 5000 Days*

11. März 2021  
Auktion bei Christie's

4

# DER SELBSTVERSUCH

5

Alexander PABST

6



Dominik TYRYBON

7

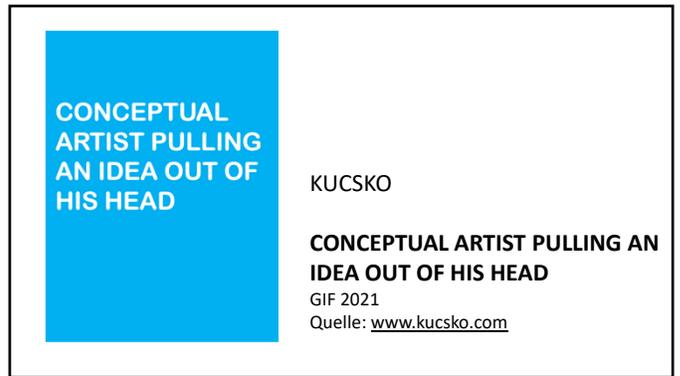


Anna Katharina TIPOTSCH

8

# 1. Kunstwerk

9



10

- ## LEARNINGS
- Check notwendig**
- Wer ist Urheber\*in?
  - Gibt es Mitwirkende (Assistent\*innen, Miturheber\*innen)?
  - Kann Urheber\*in über Rechte verfügen?
  - Ist Urheber\*in bei einer Verwertungsgesellschaft?
  - Existiert das Werk physisch und/oder digital?
  - Wo liegt der digitale Datensatz?
  - Ist das Werk schon veröffentlicht?
  - Gibt es mehrere Versionen (unterschiedlicher Auflösung, Farbstellung, Bearbeitungen)?
  - „Unikat“ oder Auflagenwerk?

11

# 2. Blockchain

12

Wir wollten unseren NFT auf

## OpenSea

anbieten -> daher:  
**ETHEREUM**

13

## Kosten?

### Damals:

- Speichern 1 kB Daten -> ca 400,- USD
- Metadaten unseres Kunstwerks: 2 kB -> ca 800,- USD
- Kunstwerk selbst (GIF-Datei): 900 kB -> 360.000,- USD

14

## LEARNINGS

### Check notwendig

- Auf welcher Plattform soll der NFT angeboten werden?
- Mit welcher Blockchain arbeitet diese Plattform?
- Wie sind die Kosten für das Minten, Transaktionen oder gar für eigene Smart Contracts auf dieser Blockchain?
- Kosten unterliegen starken Schwankungen
- Vielleicht
  - zuwarten?
  - Wahl einer anderen Plattform/Blockchain?
  - (nur wenig Daten hochladen)

15

# 3. Wallet

16

Wir wollten unseren NFT auf

## OpenSea

anbieten -> daher:  
**METAMASK**

17

## LEARNINGS

### Check notwendig

- Gibt mir meine Wallet Zugang zu meinem Private-Key?
- Ist eine gesonderte Wallet ratsam?
- Wie sichert man den Private-Key?
- Kann man eine Versicherung gegen Verlust des Private-Key abschließen?

18

# 4. Smart-Contract

19

## Der Smart-Contract

ist ein **Programm**, das

- **den NFT „erschafft“** („mintet“) und
- **den NFT verwaltet** (etwa bei einem Verkauf des NFT, sodass er statt mit der Wallet des Verkäufers mit jener des Käufers verknüpft wird).

20

## Optionen

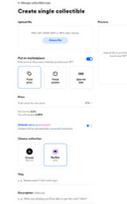
### Smart-Contract

- **selbst programmieren** und in die Blockchain schreiben (Standard ERC-721 oder ERC 1155, „Deployment“)
  - Nutzung von „Bibliotheken“?
  - Inhalt kompatibel mit Plattform?
  - hohes Datenvolumen
  - hoher Energiebedarf für Speicherung des Smart-Contract (Quellcode) in der Blockchain
  - hohe Kosten
- einen **bereits existierenden Smart-Contract** nutzen
  - ERC-721 Standard
  - leicht zugänglich über verschiedene Anbieter (OpenSea, Rarible, mintable.app, etc)
  - einfach zu bedienen

21

## Optionen

Über unsere Metamask-Wallet und das Rarible-Web-interface hatten wir **Zugang zum Smart-Contract von Rarible.**



22

## AGB

### Inhalt

- **Keine Rechtseinräumung**
- Verantwortung des Users

*The sole responsibility for the „unique Collectible“ created with the help of the tools offered lies with the user who uploads the „Collectible“.*

- Keine Verantwortung der Plattform

*There can be no guarantee or assurance of the uniqueness, originality or quality of any Collectible or Collectible Metadata.*

23

## +

### Hosting

- **Metadaten**
- **Daten des Kunstwerks**

24

## LEARNINGS

### Check notwendig

- Ist der Aufwand eines speziell programmierten Smart-Contracts notwendig?
  - Was sind die speziellen Anforderungen?
  - Wer ist Programmierer\*in?
  - Erwerb der Nutzungsrechte am Smart-Contract (Programmierer\*in bzw Nutzung von Open-Source-Bibliotheken)?
  - Kosten des „Deployment“?
- Passt ein bereits bestehender Smart-Contract?
  - Was steht in den AGB (insb zu den Nutzungsrechten)?
  - Welche Möglichkeiten bietet der Smart-Contract/der Anbieter des Zugehörigen Tools? (Speicherort, Metadaten On-Chain, etc)

25

# 5. Inhalt des Smart-Contract

26

## Inhalt

In den Smart-Contract auf Basis von Standard-Bibliothek einzufügen:

- Name der Sammlung („Collection“)
- Funktion für das Minting (nicht standardisiert)
  - Wer darf minten?
    - Etwa nur durch eigenen Public-Key?
    - Nur nach Autorisierung durch bestimmten Public-Key?
    - Jeder?
  - Was darf gemintet werden?
  - Höchstzahl an möglichen Tokens?

27

# 6. Token

28

## Inhalt

Notwendiger On-Chain-Teil des Tokens:

- Inhaberadresse (= Public-Key der Wallet)
- Token-ID (= Bezeichnung des NFT)
- Daten (zB Kunstwerk)

29

KUCSKO  
PROJECTS LECTURES ABOUT CONTACT

• Projects Lectures About Contact/Imprint

**KÖNNTE SICH JEDERZEIT ÄNDERN!**

**BE NICE**

**CONCEPTUAL ARTIST PULLING AN IDEA OUT OF HIS HEAD**

**BE NICE TO YOURSELF**

Inaugural BE NICE exhibition of the DPC Francisco Contemporary art museum at Embarcadero 17 Clavin Alley in San Francisco Island. Three boxes BE NICE TO YOURSELF / BE NICE TO YOUR IDEAS / BE NICE TO YOUR NFT tell of the struggle we all have to fight with ourselves, of man's incredible gift of creativity, and of the fact that the resistance is not outside the real world and its economic and legal framework.

CONCEPTUAL ARTIST PULLING AN IDEA OUT OF HIS HEAD

BE NICE TO YOURSELF / BE NICE TO YOUR IDEAS / BE NICE TO YOUR NFT

BE NICE TO YOURSELF / BE NICE TO YOUR IDEAS / BE NICE TO YOUR NFT

ISN'T THAT EXACTLY WHAT WE EXPECT FROM A CONCEPTUAL ARTIST?

30

BR10

## Inhalt

**Notwendiger On-Chain-Teil unseres Tokens:**

- **Inhaberadresse** (= Public-Key der Wallet)
- **Token-ID** (= Bezeichnung des NFT)
- **Kunstwerk** oder
  - „Link“ (URI) zum Kunstwerk
    - „Link“ zu Kunstwerk unter [www.kucsko.com](http://www.kucsko.com) oder
    - „Link“ zu besser gesichertem Speicherplatz

31

IPFS powers the Distribution of Digital Content

A peer-to-peer network that connects people and computers directly. IPFS allows you to securely and privately share data from anywhere without needing a central server or authority. It's censorship-resistant, resilient, and more open.

Get started | How it works

32

## Metadaten

**HASHWERT:**  
QmWkTTSjyWUfPgUra7XfWPaySIFeFrBhsPK5vZdrPylq

["name": "CONCEPTUAL ARTIST PULLING AN IDEA OUT OF HIS HEAD", "description": "# Weitere Informationen zu diesem Kunstwerk finden Sie auf [kucsko.com](http://www.kucsko.com/conceptual-artist-pulling-an-idea-out-of-his-head)\n\n Hinweis: \n\nAls alleiniger Inhaber des Urheberrechts an dem mit diesem NFT verbundenen Kunstwerk erteile ich hiermit dem jeweiligen Eigentümer des NFT eine nicht ausschließliche, weltweite Lizenz zur Nutzung, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe, Sendung und Zurverfügungstellung, dieses Kunstwerks in un bearbeiteter Form, wie in Museums- und Ausstellungsbetrieb eines international renommierten Kunstmuseums üblich. Guido Kucsko \n\nAs the sole owner of the copyright in the work of art associated with this NFT, I hereby grant to the respective owner of the NFT a non-exclusive, worldwide licence to use, in particular to reproduce, distribute, publicly perform, broadcast and make available, this work of art in unaltered form, as is customary in the museum and exhibition activities of an internationally renowned art museum. Guido Kucsko", "image": "ipfs://ipfs/QmdLZcu98bpezNHGnjxLdcZfZj6HU5nMVE3mNhKNLrd9fw/image.gif", "external\_url": "https://rarible.com/token/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5:844630", "attributes": []]

33

## Hashwert

**Daten des GIF** → **Hashwert**

QmdLZcu98bpezNHGnjxLdcZfZj6HU5nMVE3mNhKNLrd9fw/image.gif

34

## Inhalt

**On-Chain-Teil unseres Tokens:**

- **Inhaberadresse** (= Public-Key der Wallet)
- **Token-ID** (= Bezeichnung des NFT)
- **Hashwert als „Link“ zu den Metadaten** (gespeichert im IPFS):
  - Hashwert/ „Link“ zum GIF
  - Titel des Kunstwerks
  - Verweis zur näheren Beschreibung des Kunstwerks unter [www.kucsko.com](http://www.kucsko.com)
  - Nutzungslizenz

35

## LEARNINGS

**Check notwendig**

- Wie reduziert man den Inhalt des Tokens?
  - Datensatz des digitalen Kunstwerks?
  - Bloßer „Link“ zum Kunstwerk?
- Wo und wie sichert man das Kunstwerk?
- Wo und wie sichert man den „Link“?
- Welche weiteren Metadaten gibt man an?
- Wird eine Nutzungslizenz an den jeweiligen Eigentümer des NFT erteilt?
- Soll beim Weiterverkauf automatisch ein Anteil an den Künstler gehen?

36

## Minten

### Erfolgte über Rarible

- Create -> Approve -> Minting
- Transaktionsgebühren: 147,92 USD

### Unser NFT:

- **Token-ID 844630**
- **Hashwert der Metadaten:**  
QmWkTTSjyWUfPgUrA7XfWPaySiFeFrBhsPK5vZdrPyfq

37

## Mindestinhalt

### eines NFT:

- **Inhaberadresse** (= Public-Key der Wallet)
- **Token-ID** (= Bezeichnung des NFT)
- **Daten**  
zB Kennung des Kunstwerks (zB „Link“/URI) oder ganzes Kunstwerk als Datensatz

38

## LEARNINGS

### Ein NFT ist nur ein Behälter mit beliebigem Inhalt:

- Datensatz des Kunstwerks/ nur „Link“/URI?
- Metadaten (Information über Künstler, Titel des Werks, etc)?
- Rechtsübertragung/Nutzungslizenz?
- Anspruch auf ein physisches Exemplar?
- Zusage der Authentizität?
- Zusage der Einmaligkeit des NFT?

*AUGEN AUF – KAUF IST KAUF*

39

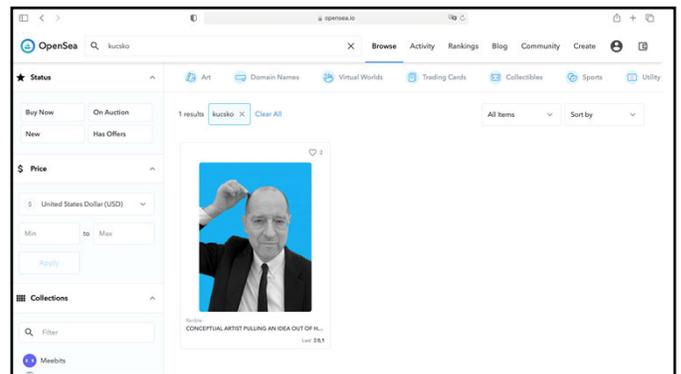
# 7. Verkauf

40

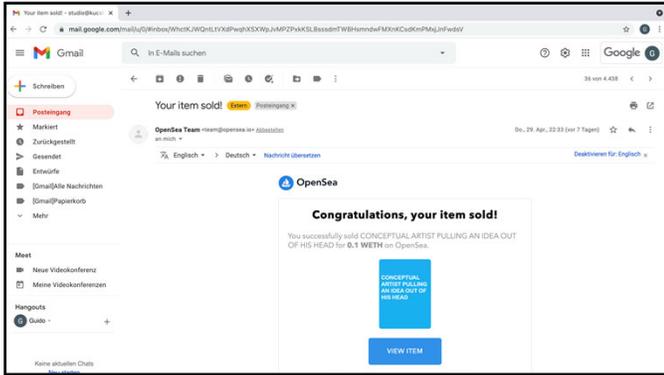
## Angebot

- auf Rarible
- automatisch auch auf OpenSea

41



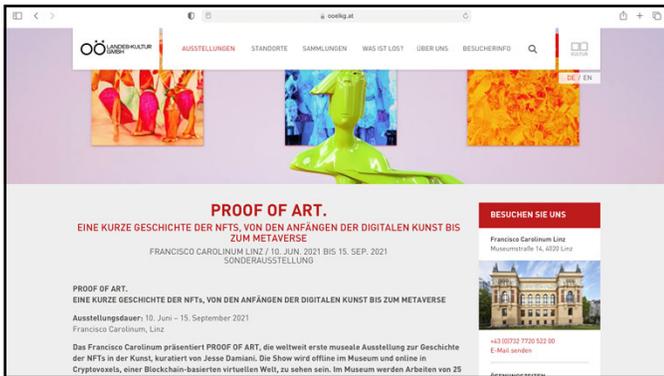
42



43



44



45

### Transaktionskosten

- 102,-- USD
- 350 kg CO2

46

# 8. Minten fremder Werke

47

### Urheberrechtsverletzung?

- Ist fremdes Werk geschützt?
- Ev Eingriff ins
  - Veröffentlichungsrecht
  - Vervielfältigungsrecht
  - Verbreitungsrecht (Ausstellungsrecht)
  - Zurverfügungstellungrecht
- Sanktionen: auch Beseitigungsanspruch?
  - > Burn-Funktion im Smart-Contract?
  - > Problem: Verletzter häufig anonym und Token leicht übertragbar

48

# EPILOG

49

*„Wieso dieser Hype?“*

50

## 1. Aura

51

### Urheberbezeichnung durch NFT?

#### § 20 UrhG

#### Urheberbezeichnung.

- (1) Der Urheber bestimmt, ob und mit welcher Urheberbezeichnung das Werk zu versehen ist.
- (2) Eine Bearbeitung darf mit der Urheberbezeichnung nicht auf eine Art versehen werden, die der Bearbeitung den Anschein eines Originalwerkes gibt.
- (3) Vervielfältigungsstücke von Werken der bildenden Künste darf durch die Urheberbezeichnung nicht der Anschein eines Urstückes verliehen werden.

52

**Anteil an einer „Aura“ durch Besitz des einzigen NFT, den der Schöpfer mit seinem Werk verknüpft hat.**

53

## 2. Verfügbarkeit

54

**3.  
Repräsentation**

55

**4.  
Millennials**

56

**5.  
Marketingtool**

57

**6.  
Sammellust**

58

**7.  
Provenienz**

59

**8.  
Investment**

60

# Kritik

61

# Energieverbrauch

62

# More

63



64



ecolex 2021, Heft 6

Guido Kucska/Alexander Pabst/Anna Katharina Tipotsch/Dominik Tyrybon  
**NFT – Ein Selbstversuch**  
Veronika Wolfbauer/Peter Ocko  
**Der Modus operandi bei NFTs und die Crux mit dem Modus**  
Constantin Benes  
**Echte und fiktive Immobilien auf der Blockchain**  
Alexander Pabst/Anna Katharina Tipotsch  
**NFT – Eine urheberrechtliche Betrachtung**  
Thomas Kulnigg/Dominik Tyrybon  
**Non Fungible Tokens (NFTs) – ein Fall für die Finanzregulierung?**

65



MR 2021, Heft 4, 194 – 199

Georg Kresbach/Elisabeth Zhang  
**Urheberrechtliche Aspekte von Non-Fungible Token**

66



# ecolex

FACHZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTSRECHT

Abschied von Georg Wilhelm  
(1942–2021)

## Schwerpunkt

### Non-Fungible-Tokens (NFT) im Kunstmarkt: Ein Selbstversuch

- > Verständnis, Technik und Markt
- > Zivil-, Immaterialgüterrecht, Regulierung

Neues E-Commerce-Recht  
für die EU

Hass im Netz: Medien-  
rechtliche Neuerungen

Brexit und Datenschutz

Homeoffice: Checkliste für  
Remote-Work-Vereinbarungen

EK: Vorschläge für neue  
Nachhaltigkeitsbericht-  
erstattung

EU-MPFG – Parteienvertreter  
als Intermediär?



ECOLEX.MANZ.AT

ISSN 1022-9418 Österreichische Post AG MZ 02Z032706 M Verlag Manz, Gutheil Schoder Gasse 17, 1230 Wien

## NFT-HYPE IM SELBSTVERSUCH

## NFT – Ein Selbstversuch

**BEITRAG.** Alle – nun ja, vielleicht nicht wirklich „alle“, aber doch alle, die an moderner Kunst interessiert sind – staunen derzeit darüber, dass offenbar jemand bereit war, 69 Mio USD für einen NFT zu zahlen, der auf geheimnisvolle Weise mit einem aus 5.000 Einzelbildchen zusammengesetzten Werk eines bislang international weitgehend unbekanntes Künstlers namens „Beeple“ verknüpft sein soll.<sup>1)</sup> Aber „Hand auf´s Herz“: Wissen Sie halbwegs genau, was ein NFT wirklich ist, wie man ihn generiert, was das kostet, was er beinhalten kann, wie man ihn verkaufen kann, ob man ihn auch derelinquieren könnte, wenn das Interesse nachlässt, und wie das alles (urheber- und vertrags-)rechtlich einzuordnen ist? Wir wussten es jedenfalls nur in groben Umrissen und haben uns daher zu einem Selbstversuch aufgemacht. **ecolex 2021/324**



Hon.-Prof. Dr. **Guido Kucsko** ist Partner der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

**Alexander Pabst**, LL. M. (WU), ist Rechtsanwaltsanwarter der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

Mag. **Anna Katharina Tipotsch**, BA, ist Rechtsanwaltsanwarterin der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

Mag. **Dominik Tyrybon** ist Rechtsanwaltsanwarter der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

### A. Die allgemein bekannte Ausgangslage

NFTs sind „Non Fungible Token“, ein Begriff aus der Blockchain-Technologie, dessen Eigenschaftswort (non-fungible) darauf hinweist, dass er nicht austauschbar ist. Das bedeutet: Wenn Sie etwa jemandem € 100,- borgen, dann reicht es, wenn er Ihnen zeitgerecht irgendeinen 100-Euro-Schein zurückgibt. Selbstverständlich erwarten Sie nicht, denselben Schein zurückzubekommen, den Sie ihm geliehen haben. Der Wert 100 ist also fungibel. Borgen Sie aber jemandem kurz Ihr Handy zum Telefonieren, erwarten Sie, dass er Ihnen nach dem Telefonat nicht irgendein Handy, sondern genau Ihres zurückgibt, weil es nicht so einfach austauschbar, also „non-fungibel“, ist. Ein „Token“ ist ein bestimmter Wert (TokenID), der unter einer bestimmten Adresse (Smart-Contract-Adresse) gespeichert wird. Wert und Adresse sind beide eher unscheinbar, eine Zahlenkombination. Der „Beeple“-Token, der da um 69 Mio USD den Besitzer gewechselt hat, ist etwa durch die TokenID 40913 unter der Adresse 0x2a46f2ffd99e19a89476e2-f62270e0a35bbf0756 definiert. Dabei gleicht die Smart-Contract-Adresse der Adresse eines Wohnhauses und die TokenID der Türnummer. Ein solcher Token kann so in eine Blockchain eingereiht werden, dass er nicht austauschbar ist und auch nicht verändert werden kann. Und der Token kann mit einer virtuellen Geldbörse („Wallet“) von/zu deren Inhaber verknüpft werden. Jeder kann ihn in der Blockchain einsehen und kann auch erkennen, mit welcher virtuellen Wallet er verknüpft ist. Im „Beeple“-Beispiel ist dies derzeit 0x8bB37fb0F0462bB3FC8995cf17721f8e4a399629 (also ganz offensichtlich kein Klarnamen). Und ein solcher Token kann einen – übrigens meist nur sehr kleinen (aber dazu weiter unten) – Inhalt haben. Wie der in unserem Beispielfall: ipfs://ipfs/QmPAG1mjxcEQPptqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz. Dies ist ein spezieller *Uniform Resource Identifier* („URI“; also ein Identifikator einer Ressource im Internet). Ruft man ihn auf, so findet man eine Beschreibung (Metadaten) eines Kunstwerks und eine weitere URI (<https://ipfsgateway.makersplace.com/ipfs/QmZ15eQX8FPjfrtdX3-QYbrhZxJpbLpvDpsgb2p3VEH8Bqq>), die zu einem Bild des Künstlers „Beeple“ führt. Jedermann kann dies. Das Kunstwerk ist also nicht von der virtuellen Ausstellungswand genommen und in einen Tresor gesperrt worden. Es wurde nur virtuell mit

dem NFT verknüpft, der seinerseits mit einer ganz bestimmten Wallet verknüpft ist. Und diese Wallet hat einen Eigentümer. Im Ergebnis weist der NFT den jeweiligen Eigentümer der Wallet als den Eigentümer des Tokens und damit des Kunstwerks aus. Wenn sich der Eigentümer der Wallet von seinem Besitz trennen will, kann er den NFT an jemand anderen in dessen Wallet übertragen, dann ist der Empfänger der indirekte Eigentümer des Kunstwerks. Der NFT ist also eine Art Urkunde, welche auf das Kunstwerk und den jeweiligen Eigentümer hinweist. In der Blockchain ist dann jeder Transfer dokumentiert – übrigens ein ganz interessantes Werkzeug zur Provenienzfeststellung.

Die schüchterne Frage, weshalb jemand bereit ist, so viel Geld für einen virtuellen Datensatz auszugeben, der mit einem digitalen Bild verknüpft ist, das ohnehin auch so jeder im Internet abrufen kann, ist einfach zu beantworten. Der Grund ist derselbe, warum manche Leute viel Geld dafür zahlen, eine bestimmte Panini-Karte, also ein kleines Stück Papier, zu erwerben: weil es eine ganz seltene Panini-Karte ist und weil sie in der Sammlung noch fehlt. Es ist das Gefühl, etwas sehr Seltenes zu besitzen, das auch andere gerne besitzen würden und worauf gerade deshalb andere nicht nur ein wenig eifersüchtig sind, sondern ihrerseits bereit wären, noch mehr dafür zu bezahlen. Der Erwerb eines NFTs kann also auch ein sehr gutes Investment sein – vorausgesetzt, der Hype hält an und man trennt sich rechtzeitig von dem guten Stück.

### B. Die Versuchsanordnung

All das hat uns eingeleuchtet, aber viele Fragen offengelassen (wie oben in der Einleitung schon erwähnt). Wir haben uns daher daran gemacht, es selbst zu versuchen: *Anna*, die über eine Spezialisierung in Art Law verfügt und die Koordination des Projekts übernahm, *Alexander*, der einen starken Informatik-Hintergrund hat, *Dominik*, der im Investmentbereich mit der Blockchain und dem Handel mit Token erfahren ist, und

<sup>1)</sup> <https://www.christies.com/features/Monumental-collage-by-Beeple-is-first-purely-digital-artwork-NFT-to-come-to-auction-11510-7.aspx> (dieser und die folgenden Links abgefragt am 8. 6. 2021).

Guido, der insb darauf verweisen kann, Conceptual Artist zu sein.<sup>2)</sup>

### 1. Das Start-up

Der Plan war, dass Guido ein digitales Kunstwerk schafft, wir dieses „tokenisieren“ und den NFT dann mit hohem Ertrag versteigern. Die Gründungsversammlung fand lockdowntypisch am 8. 4. 2021, 14.00 Uhr, in einem MS-Teams-Meeting statt. Aus dem reichen Erfahrungsschatz der Beratung von Start-ups schöpfend haben wir uns zunächst darüber verständigt, dass der Ertrag dieses Projekts zwischen uns zu gleichen Teilen verteilt werden soll, insb dann, wenn unser Art-related NFT ein Millionenergebnis erzielen sollte (Spoiler: Das war nicht der Fall). Dann war da noch die Kanzlei, deren Infrastruktur wir nutzten, und wir entschlossen uns, durch fünf zu teilen. Gleiches sollte mit den Kosten geschehen. *Dominik* übernahm die Ausarbeitung des Start-up-Vertrags, um jene Fehler zu vermeiden, vor denen wir hoffnungsvolle Start-up-Betreiber warnen, die einfach ohne eine klare Vereinbarung draufloslaufen.

### 2. Das konzeptuelle Kunstwerk

Das für das Experiment erstellte Kunstwerk besteht aus sieben Einzelbildern. Diese laufen unter dem Titel „CONCEPTUAL ARTIST PULLING AN IDEA OUT OF HIS HEAD“ wie ein Mini-film ab, abgespeichert als GIF (Graphics Interchange Format) und frei abrufbar auf *Guidos* Website.<sup>3)</sup>

### 3. Die Wallet

Als Nächstes mussten wir uns eine Geldbörse anschaffen, präziser gesagt, eine (Krypto-)Wallet eröffnen. Uns war bekannt, dass der NFT-Handel primär in der *Ethereum-Blockchain* läuft. So unterstützt etwa die größte Börse für NFTs *OpenSea* einzig Ethereum. Also brauchten wir eine Ethereum-Wallet. *OpenSea*<sup>4)</sup> verlangte von uns eine Software-Wallet, mit der die jeweiligen Web-Anwendungen kommunizieren können. Wir entschieden uns für die Software-Wallet *Metamask*, die wir als Browser-Extension unseres Chrome-Browsers installiert haben.<sup>5)</sup>

#### Begriffsdefinition

##### Was ist eine Krypto-Wallet?

Das ist nichts anderes als ein Tool, welches einem ermöglicht, mit einem Blockchain-Netzwerk zu interagieren.

Es gibt verschiedene Arten von Krypto-Wallets, die aber im Wesentlichen in drei Hauptkategorien eingeteilt werden können:

- softwarebasierte Wallets;
- hardwarebasierte Wallets;
- papierbasierte Wallets.

Weiters werden diese je nach Funktionsweise in sog „hot“- oder „cold“-Wallets eingeteilt.

##### Wie funktionieren Krypto-Wallets?

Auf Krypto-Wallets werden nicht wirklich die einzelnen Krypto-Währungen (wie Bitcoins udgl) gespeichert. Vielmehr bietet die Krypto-Wallet das nötige Tool, welches für die Interaktion auf der Blockchain erforderlich ist. Vereinfacht gesagt, sind Krypto-Wallets in der Lage, die notwendigen Informationen zu generieren, um Krypto-Währungen über die Blockchain zu senden und zu empfangen. Zu diesen Infor-

mationen zählen vor allem ein oder mehrere Paare von öffentlichen und privaten Schlüsseln.

##### Was ist ein öffentlicher/privater Schlüssel (Public-Key/Private-Key)?

Ohne näher auf die technischen Details von Public-Key Cryptography (PKC) einzugehen, reicht es, in erster Linie zu verstehen, dass in einem PKC-Rahmenwerk der öffentliche Schlüssel von einem Absender zur Verschlüsselung von Informationen verwendet wird. Der private Schlüssel wird hingegen vom Empfänger zur Entschlüsselung verwendet. Da die beiden Schlüssel voneinander verschieden sind, kann der öffentliche Schlüssel jederzeit an einen Dritten sicher weitergegeben werden, ohne dabei die Sicherheit des privaten Schlüssels zu gefährden.

Neben dem öffentlichen und privaten Schlüssel enthält die Krypto-Wallet auch eine Adresse, die eine alphanumerische Kennung ist, welche auf Grundlage des öffentlichen und privaten Schlüssels generiert wird. Vereinfacht gesagt, handelt es sich hierbei um einen bestimmten „Ort“ auf der Blockchain, an den Coins/Tokens gesendet werden können.

### 4. Der Token

Jetzt konnten wir uns an das Generieren eines Tokens, genauer eines „Non Fungible Tokens“ (NFT), machen:

#### a) Was ist ein NFT?

Ein NFT ist im Grunde nichts anderes als eine in einer Blockchain gespeicherte Zuordnung der Adresse des Inhabers (dessen Public-Key) zu einer bestimmten Nummer. Allenfalls werden dieser Nummer dann noch zusätzliche Daten zugeordnet, die ein Kunstwerk oder ein sonstiges (immaterielles oder materielles) Gut identifizieren.

Wir erwarten uns von einem NFT aber mehr, als nur eine unveränderbar abgespeicherte Zuordnung in der Blockchain zu sein. Er soll übertragbar sein und die Auskunft über den aktuell zugeordneten Inhaber soll leicht zu erfahren sein. Diese Zuordnung muss daher von einem Programm verwaltet werden, das den Token erschafft (ihn „mintet“), allenfalls die Zuordnung eines Tokens zu einer Adresse (und damit den Inhaber) ändert, jedermann Auskunft über den Inhaber eines bestimmten Tokens gibt und darüber hinaus beliebige weitere Funktionen übernehmen kann. Andernfalls wäre ein einmal erschaffener Token schließlich auch nicht übertragbar (eine einmal gespeicherte Zuordnung könnte nicht geändert werden). Dafür benötigen wir einen *Smart-Contract*:

#### b) Was ist ein Smart-Contract?

Als Smart-Contracts werden *Programme* bezeichnet, die in einer Blockchain laufen. Mit einem zivilrechtlichen „Vertrag“ haben solche Programme zumeist nicht viel zu tun. Zwei wesentliche Eigenschaften zeichnen sie aus: Sie können in der Blockchain Transaktionen empfangen und versenden und sie sind unveränderlich.

Nicht jede Blockchain unterstützt ausreichend komplexe Programmiersprachen (so bspw die Bitcoin-Blockchain), mit

<sup>2)</sup> [www.kucsko.com](http://www.kucsko.com)

<sup>3)</sup> <http://www.kucsko.com/conceptual-artist-pulling-an-idea-out-of-his-head>

<sup>4)</sup> Wie auch andere NFT-Börsen, zB Rarible oder Mintable.

<sup>5)</sup> <https://metamask.io/download.html>

denen sich ein NFT zufriedenstellend erschaffen lässt. Die von uns gewählte Ethereum-Blockchain ist wohl die bekannteste Blockchain, die Smart-Contracts unterstützt und – wie beschrieben – auch die für den NFT-Handel am weitesten verbreitete.

Ein Smart-Contract läuft in der Blockchain gewissermaßen in seiner eigenen Wallet. Er hat sein eigenes Private-/Public-Key-Paar und kann innerhalb dieser Wallet Speicherplatz beschreiben und lesen. Interagiert wird mit diesem Smart-Contract über Transaktionen an die Wallet des Smart-Contracts. Diese Transaktionen enthalten entsprechende, vom Smart-Contract verstandene Befehle. Der Speicherplatz des Smart-Contracts ist es, in dem die Nummer des Tokens, die Adresse des zugeordneten Inhabers sowie beliebig viele weitere dem Token zugeordnete Daten gespeichert werden. Der Code eines solchen NFT-Smart-Contracts sollte dabei bestimmte Funktionen aufweisen. Was umgangssprachlich unter NFT verstanden wird, ist in der Ethereum-Blockchain nämlich genau definiert.

Der dahinterstehende einheitliche NFT-Standard der Ethereum-Blockchain heißt ERC-721.<sup>6)</sup> Die dort beschriebenen Konventionen ermöglichen eine verlässliche und einheitliche Kommunikation mit dem Programm/dem Smart-Contract, so dass bspw. eine Übertragung eines von diesem Smart-Contract verwalteten Tokens regelmäßig mit dem gleichen Befehl erfolgt. Somit weiß jeder Interessierte (und jede NFT-Börse, über die NFTs gehandelt werden), wie mit dem NFT interagiert werden kann.

### c) Der Speicherort des Kunstwerks – das Interplanetary-File-System

Da jeder Schreibbefehl in die Wallet des Smart-Contracts (mittlerweile sehr hohe) und auch die Transaktion selbst (die ja sämtliche Daten übermitteln muss) je nach Datenmenge Transaktionskosten verursacht, ist es das Ziel, möglichst wenige Daten in der Blockchain selbst zu speichern.<sup>7)</sup> Die Kosten für das Speichern von 1 kB an Daten beliefen sich zum Zeitpunkt unseres Experiments auf ca. 400,- USD.<sup>8)</sup>

Allein die Metadaten unseres NFTs werden 2 kB in Anspruch nehmen. Das Kunstwerk an sich (die GIF-Datei) ist knapp 900 kB groß. Man kann sich leicht ausrechnen, dass ein so geschaffener NFT ökonomisch und ökologisch (dazu weiter unten) eine Katastrophe wäre.

Unsere Erkenntnis war: Das Kunstwerk und dessen Inhaber, lassen sich wohl nicht ganz so leicht über die Blockchain verknüpfen. Es brauchte einen Workaround: Neben der Inhaberadresse und der Token-ID wird daher zumeist nur ein Link (genauer ein URI) zu jenem Ort im Internet gespeichert, an dem das tatsächliche Kunstwerk genauer beschrieben und (mittels eines weiteren Links) identifiziert wird (die „Metadaten“).

Wir waren nun etwas enttäuscht. Sind NFT und Kunstwerk doch nicht unzertrennlich durch die Blockchain miteinander verbunden? Reicht ein Stilllegen des Servers, unter dem das Kunstwerk und dessen Metadaten gespeichert sind, aus, um den NFT zu entwerten? Stirbt der Link, verbleiben schließlich nur die Zuordnung der Inhaberadresse zu einer (wohl idR uninteressanten) Nummer und ein toter Link? Es wäre ja auch möglich, dass plötzlich die den Hosting-Server kontrollierende Person gänzlich andere Daten unter der gleichen Adresse hostet (sprich in unserem Experiment, dass Guido das Kunstwerk auf seiner Website gegen einen anderen Inhalt austauscht). Unser Ziel war aber, dass der NFT jedenfalls mit dem Kunst-

werk und den zugehörigen Daten eindeutig zuordenbar und dauerhaft verknüpft bleibt. Nur so könnte er dann als Repräsentant des Kunstwerks angeboten und verkauft werden. Erst eine solche Verknüpfung würde den Token als Handelsware interessant machen. Die Lösung, die wir nutzen konnten, war nun folgende:

Aus dem Kunstwerk wird ein Hashwert (ein aus einem bestimmten Datensatz eindeutiger und reproduzierbarer alpha-nummerischer Wert) errechnet, der ebenfalls in der Blockchain gespeichert wird.<sup>9)</sup> Ein solcher Hashwert wird über einen Algorithmus ermittelt, der jedem Datensatz (also etwa dem digitalen Kunstwerk) immer genau einen eindeutigen Wert zuordnet. Ist der verwendete Algorithmus also bekannt, kann jedermann prüfen, ob ein bestimmtes Kunstwerk dem jeweiligen Tokeninhaber zugeordnet ist, sofern nur der Hashwert in der Blockchain gespeichert ist.

Auf diese Weise funktionieren die ersten bekannten NFTs, etwa die inzwischen weltberühmten „Cryptopunks“.<sup>10)</sup> Der Gesamtheit der zehntausend angebotenen Cryptopunk-Kunstwerke wurde ein gemeinsamer Hashwert zugewiesen und jeder Punk auf diesem Kunstwerk mit einem Index versehen, den man sich (bzw. seinem Public-Key) zuweisen lassen konnte.<sup>11)</sup> Ideal wäre es also, wenn allein dieser Hashwert (der in der Blockchain gespeichert wird) einen Link zu unserem Kunstwerk und den zugehörigen Daten definieren könnte. Nach kurzer Recherche wissen wir, wie wir dies zufriedenstellend erreichen können: Mit dem *Interplanetary-File-System (IPFS)*. Dies ist ein weltweites Peer-to-peer-Netzwerk zum Speichern öffentlicher Dateien. Die Daten werden dort dezentral gespeichert, und zwar dort, wo sie am häufigsten abgerufen werden. Aufgerufen werden die betreffenden Daten nicht unter deren Speicherort, sondern unter deren Hashwert. Der Hashwert bildet also unseren URI. Das hat für uns zwei Vorteile:

- ▶ Der Link zu den Metadaten und dem Kunstwerk identifiziert als Hashwert eben diese eindeutig.
- ▶ Sofern die Datei einmal aus dem IPFS gelöscht werden sollte (das geschieht zumeist nicht willkürlich, sondern immer dann, wenn eine Datei längere Zeit unbenutzt ist), kann man jederzeit die gleichen Daten wieder in das IPFS laden und der Link wird wieder abrufbar (weil der Hashwert dieser Daten ja identisch ist).

Wir hatten also den aus unserer Sicht besten Weg gefunden, das Kunstwerk und die zugehörigen Metadaten zu speichern und im NFT zu identifizieren.

<sup>6)</sup> <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>

<sup>7)</sup> Transaktionskosten werden anhand eines relativ komplexen Verfahrens ermittelt, das vom Volumen der zu speichernden Daten, der in der Transaktion übermittelten Daten, einer Grundgebühr und der Auslastung des Ethereum-Netzes abhängt. Genaueres über die technischen Einzelheiten finden Technik-affine Leser hier: <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf> – insb. Annex G.

<sup>8)</sup> Bei ca. 200 Gwei pro Einheit Gas: <https://medium.com/coinmonks/storing-on-ethereum-analyzing-the-costs-922d41d6b316>

<sup>9)</sup> Der für solche Zwecke zumeist verwendete Standard-Algorithmus heißt SHA256.

<sup>10)</sup> Vgl. etwa: <https://nonfungible.com/market/history/cryptopunks?filter=nft-Ticker%3D%25CF%25BE&filter=saleType%3D&length=10&sort=blockTime stamp%3Ddesc&start=0>

<sup>11)</sup> <https://www.larvalabs.com/cryptopunks> und <https://mamba.black/documentation/creating-cryptopunks-nfts-part-2/>

#### d) Ein eigener Smart-Contract?

Jetzt war zu entscheiden, welchen Smart-Contract wir verwenden wollten. Die offensichtliche Option: Selbst schreiben und via Transaktion in die Blockchain schieben („deployment“). Der Smart-Contract sollte dabei jedenfalls die in ERC-721 definierten Funktionen aufweisen.

Für diese Funktionen bestehen frei im Internet verfügbare Bibliotheken, die unter Open-Source-Lizenzen stehen, sodass es nicht sonderlich schwierig ist, selbst einen eigenen einfachen Smart-Contract zu schreiben. Ein paar Zeilen Code und die Einbindung von frei verfügbaren ERC-721-Bibliotheken sind alles, was es braucht. Der selbst geschriebene Code bestimmt dabei in seiner Minimalversion lediglich den Namen der von diesem Contract verwalteten Token-Sammlung und deren Abkürzung, wem neue Token zugeordnet werden sollen, und ob den erschaffenen Token ein URI (in unserem Fall der Link zu den Daten im IPFS) zugeordnet werden soll.

Darüber hinausgehende Logik kann in diesem Programm freilich auch implementiert werden. Bspw können bestimmte Ereignisse definiert werden, die nur dann eintreten, wenn ein bestimmter Token ein und derselben Person (derselben Wallet) zugeordnet ist. Problematisch kann aber sein, dass Programm-Funktionen, die nicht bereits im ERC-721-Standard definiert werden, freilich auch von keiner NFT-Börse unterstützt werden. Derartige Funktionen sind daher nicht immer sinnvoll, da wir unser Kunstwerk ja leicht zugänglich über eine NFT-Börse bewerben wollen.

Ein solcher Smart-Contract ist in der Lage, beliebig viele Token zu verwalten. Sämtliche von einem einzigen Smart-Contract verwaltete Token werden auch als *Collections* bezeichnet.

Um dieses Programm in der Blockchain ausführen zu lassen, müssten wir den gesamten Quellcode des Programms im Rahmen einer Transaktion an die Blockchain schicken. Das Programm würde dann auf der Blockchain gespeichert werden und eine eigene Public address zugewiesen bekommen, unter der dieses (als Smart-Contract) erreichbar wäre. Wie bereits oben beschrieben, sind solche Transaktionen, bei denen größere Datenmengen transportiert und gespeichert werden, aber mittlerweile sehr teuer und können für einen ERC-721-Smart-Contract mehrere tausend Euro kosten.

#### e) „Anhängen“ an einen bestehenden Smart-Contract?

Besondere Funktionen benötigten wir für unser Experiment aber nicht unbedingt und es wäre wohl auch für die meisten Künstler\*innen nicht wirklich praktikabel, erst programmieren zu lernen, um NFTs erstellen zu können. Zudem wollten wir nur einen einzigen Token generieren.

Alternative: Einen bereits existierenden Smart-Contract nutzen? Wir recherchierten und fanden einige Anbieter, die das Minting neuer Token mittels Online-Formular ermöglichen. Unsere Wahl fiel dabei auf den Anbieter *Rarible*.<sup>12)</sup> Dieser ermöglicht, wie andere Anbieter auch, neben der Schöpfung eigener Smart-Contracts/Collections auch das Minting nur eines einzigen neuen Tokens im bereits existierenden Smart-Contract.<sup>13)</sup> Das für uns Entscheidende: *Rarible* nutzt das IPFS für das Hosting der Metadaten und des Kunstwerks.<sup>14)</sup>

Wir gingen also auf die Website von *Rarible*. Einen Account brauchten wir nicht anzulegen. Die Chrome-Erweiterung *Metamask*, in der unser Private-Key, also unsere Wallet, liegt, reichte hier aus. Ein Klick auf den Button „Connect to Wallet“ und die Website kommunizierte mit unserer *Metamask*-Wallet,

die ihr unseren Public-Key übermittelte und bestätigte, dass wir über diese Wallet verfügen können. Wir mussten einzig die AGB von *Rarible* bestätigen (vorerst prüften wir hier nur grob auf red flags, also insb, ob *Guido* der Plattform Rechte an dem Kunstwerk einräumen müsste) und hatten einen Account.

Angespornt navigierten wir über „Create“ zu einem weiteren Menü: Hier mussten wir auswählen, ob wir nur einen einzigen Token oder mehrere gleiche Token erzeugen wollen (um etwa mehrmals das gleiche Kunstwerk verkaufen zu können). Wir wollten nur einen einzigen Token erzeugen und wählten „Single“.

Nun wurden wir mit einer weitestgehend selbsterklärenden *Eingabemaske* konfrontiert.

Hier luden wir unser Kunstwerk hoch und fügten statt einer Beschreibung einen Link auf die Website von *Guido* und einen schnell noch formulierten Lizenztext ein:

#### Beispiel

„©Hinweis

Als alleiniger Inhaber des Urheberrechts an dem mit diesem NFT verbundenen Kunstwerk erteile ich hiermit dem jeweiligen Eigentümer des NFT eine nicht ausschließliche, weltweite Lizenz zur Nutzung, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe, Sendung und Zurverfügungstellung dieses Kunstwerks in unbearbeiteter Form, wie im Museums- und Ausstellungsbetrieb eines international renommierten Kunstmuseums üblich. Guido Kucsco

As the sole owner of the copyright in the work of art associated with this NFT, I hereby grant to the respective owner of the NFT a non-exclusive, worldwide license to use, in particular to reproduce, distribute, publicly perform, broadcast and make available, this work of art in unaltered form, as is customary in the museum and exhibition activities of an internationally renowned art museum. Guido Kucsco“

Somit sollte ein Museum ausreichend Rechte erhalten, um das als NFT erworbene Kunstwerk auch ausstellen und in Kataloge aufnehmen zu können.

Die weiteren Felder „Properties“ ließen wir leer, da *Guidos* Kunstwerk schließlich weitestgehend für sich selbst spricht.

Das Feld „Royalties“ interessiert natürlich die Urheberrechtler\*innen besonders. Es stellte sich heraus, dass man hier einen festen Anteil des Verkaufspreises zukünftiger Transaktionen spezifizieren kann, der dem Schöpfer des NFTs (also *Guido*) automatisch zukommt. Quasi eine *digitale Folgerechtsvergütung*, die unmittelbar an den/die Künstler\*in ausgezahlt wird. Wir gaben hier 4% an. Wie das funktioniert, sollten wir noch später erfahren.

Die Option „Put on Sale“ wählten wir ebenfalls aus. Schließlich freuten wir uns ja bereits auf den Geldregen, den der NFT bescheren sollte.

Ein Klick auf „Create“ ließ die Website wiederum mit unserer *Metamask*-Wallet kommunizieren und es tauchte eine Liste an weiteren Schritten auf, die zu erledigen waren:

<sup>12)</sup> [www.rarible.com](http://www.rarible.com)

<sup>13)</sup> <https://etherscan.io/address/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5#code>

<sup>14)</sup> <https://static.rarible.com/terms.pdf>

Im ersten Schritt „Approve“ öffnete sich unsere Metamask-Wallet und verlangte eine Transaktion, von null ETH<sup>15)</sup> (es werden nur Daten übermittelt):

Wir überwiesen hier freilich keine Kryptowährung, sondern sendeten nur eine entsprechende Verfügungsberechtigung an den Smart-Contract von Rarible, der unseren zukünftigen Token verwaltet. Dieser hat offensichtlich die Adresse 0x60F80121C31A0d46B5279700f9DF786054aa5eE5.<sup>16)</sup> Damit wurde die treuhändige Abwicklung von Verkäufen über diesen Kontrakt ermöglicht (der Token wird erst transferiert, wenn wir die Gegenleistung in Kryptowährung erhalten haben). Die Kosten bestehen allein aus den Transaktionsgebühren iHv 21,94 USD. Wir bestätigten den Schritt und gingen zum nächsten über.

Nun sollte der Token erschaffen werden. Rarible verlangte über unsere Metamask-Wallet eine Bestätigung der Transaktion, mit der das „Minting“ initiiert werden soll. Die Transaktion geht wieder an den verwaltenden Smart-Contract und enthält den Befehl zur Erschaffung eines neuen Tokens. Dieser Befehl ist nicht nur wesentlich länger als der mit der ersten Transaktion versendete, sondern bewirkt auch, dass Daten in den Speicher der Blockchain geschrieben werden. Somit kommen weitere Transaktionsgebühren iHv 147,92 USD zusammen. Wir hatten mit einem derartigen Betrag gerechnet und bestätigten sogleich.

Voila, unser NFT war erschaffen.

#### f) Wie sieht unser NFT aus?

Nun wollten wir den NFT in der Blockchain inspizieren. Wir nutzten dazu den *Ethereum-Blockchain-Explorer* auf „etherscan.io“, der ein Durchstöbern der Blockchain ermöglicht. Zunächst suchten wir dort unsere Wallet auf und fanden unter dem Reiter „ERC-721 Token TXN“ tatsächlich einen Token mit der ID 844630:

Diese ID merkten wir uns und suchten dort nach dem Public-Key des Smart-Contracts unseres Tokens. Unter dem Reiter „Contract“ hatten wir die Möglichkeit, verschiedene Funktionen dieses Programms auszuführen und somit unkompliziert die wesentlichen Daten unseres Tokens auszulesen.<sup>17)</sup> Mit der Funktion „OwnerOf“ konnten wir das Programm/den Smart-Contract nach dem Inhaber zu unserer TokenID 844630 fragen, und bekamen unseren Public-Key.

Nun wollten wir noch sehen, welche Daten mit unserer TokenID verknüpft sind. Dafür nutzten wir die Funktion „tokenURL“:

Die hier erhaltene Zeichenkette verwies klar auf das Interplanetary File System. Relevant ist für uns hier nur die Zeichenkette `QmWkTTSjJyWUtpgUrA7XfWPaySiFeFrBhsPK5vZdrPyfq`. Dies ist der Hashwert der Metadaten unseres Kunstwerks. Nur unter dieser Zeichenkette sind diese Daten im IPFS aufrufbar. Da ein nicht speziell dafür konfigurierter Browser IPFS nicht unterstützt, mussten wir uns eines externen Eintrittspunkts in das IPFS (eines „Gateway“) über das Internet unter „`ipfs.io/ipfs`“ bedienen. An diese URL hängten wir einfach unseren Hashwert und erhielten die zugeordneten Metadaten: zu sehen waren der Name des Kunstwerks, der von uns als Beschreibung eingefügte Link zu „kucsko.com“, eine weitere IPFS-URI zum Kunstwerk unter „Image“<sup>18)</sup> und ein Link zur Präsentation des NFTs auf rarible.com. Diese Daten, die für Programme lesbar strukturiert sind, sind jene Daten, aus denen die oben angeführte Zeichenkette durch einen (Standard-) Hash-Algorithmus reproduzierbar errechnet wird. Da die Me-

tadaten (unter „Image“) den Hashwert des Kunstwerks selbst enthalten, ist der Hashwert der Metadaten ohne den korrekten Hashwert des Kunstwerks nicht reproduzierbar. Die Metadaten, das Kunstwerk und der Token sind damit über den verwendeten Hash-Algorithmus eindeutig zueinander zuordenbar. Ergebnis: Alles so, wie gewünscht.

#### g) Der Energieverbrauch

Der mit Blockchain-Technologie vertraute Leser wird es wissen: Die meisten Blockchains, wie auch die Ethereum-Blockchain 1.0, basieren auf dem sog. „Proof-Of-Work“-Prinzip. Um eine Übernahme der Blockchain durch eine einzige Person zu verhindern, die schlicht schneller als alle anderen Teilnehmer Transaktionen bestätigt (in der Blockchain ist jeweils die längste Kette an Kohorten von Transaktionen – den Blöcken – valide), wird das Bestätigen der Transaktionen bewusst mit einem mathematischen Problem belegt, das keinem anderen Zweck dient, als möglichst rechenintensiv zu sein. Wird dieses Problem gelöst, erhält der betreffende Teilnehmer (sog. „Miner“) eine Belohnung in Form neu geschaffener Kryptowährung. So kann vermieden werden, dass ein einziger Miner mehr als 51% der Rechenleistung wirtschaftlich sinnvoll bündelt. Der hohe Energieverbrauch ist also kein Fehler der Ethereum-Blockchain, er ist ihr inhärent. Je höher der Preis der Kryptowährung der jeweiligen Blockchain, desto mehr Teilnehmer werden sich an der Verifikation der Blöcke beteiligen und desto größer wird die Rechenleistung im System, was wiederum zu einem noch höheren Energieverbrauch führt.

Es wird davon ausgegangen, dass eine einfache Transaktion in der Bitcoin-Blockchain derzeit ca. 1.017 kWh benötigt.<sup>19)</sup> Das ist genug, um einen durchschnittlichen US-Haushalt für mehr als einen Monat mit Strom zu versorgen<sup>20)</sup> oder entspricht mehr als zehn Langstreckenfahrten mit einem aktuellen Tesla-Modell S. Dies führt bei Anwendung der CO<sub>2</sub>-Bilanz der geschätzten Mischung an verwendeten Energieträgern durch die beteiligte Miner zu einem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von 484 kg CO<sub>2</sub> pro Transaktion. Wieder zum Vergleich: Ein Langstreckenflug von Wien nach New York in der Economy Class verursacht mit einem modernen Flugzeug nach grober Rechnung lediglich zwischen 400kg<sup>21)</sup> und 1t<sup>22)</sup> an CO<sub>2</sub> pro Passagier. Der Energieverbrauch einer durchschnittlichen Transaktion in der Ethereum-Blockchain ist schon deutlich geringer, liegt aber immer noch bei sagenhaften 77 kWh<sup>23)</sup> zu 36 kg CO<sub>2</sub>.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten der Blockchain steigt der Energieverbrauch proportional mit der Größe der Transaktion. Diese wird in Transaktionseinheiten namens Gas

<sup>15)</sup> Das ist die Kryptowährung „Ether“.

<sup>16)</sup> <https://etherscan.io/address/0x60F80121C31A0d46B5279700f9DF786054aa5eE5>

<sup>17)</sup> <https://etherscan.io/address/0x60F80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5#readContract>

<sup>18)</sup> Das Kunstwerk ist daher unter <https://ipfs.io/ipfs/QmdLZcu98bpezNHGnjxLdcZfZj6HU5nMVE3mNhKNLrd9Fw/image.gif> aufrufbar.

<sup>19)</sup> <https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption/#assumptions>

<sup>20)</sup> <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=97&t=3#:-:text=In%202019%2C%20the%20average%20annual,about%20877%20kWh%20per%20month>

<sup>21)</sup> <https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx>

<sup>22)</sup> <https://ourworldindata.org/travel-carbon-footprint>

<sup>23)</sup> <https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption/#:-:text=The%20only%20difference%20between%20the,cents%20per%20kWh%20on%20average>

bemessen, wobei pro Einheit Gas zwischen 1. 1. 2021 und 1. 3. 2021 ein Energieverbrauch von 0.0006310654 kWh mit einem korrespondierenden CO<sub>2</sub>-Ausstoß von 0.0003681648 kg CO<sub>2</sub> geschätzt wurde.<sup>24)</sup> Das Schöpfen eines neuen NFTs bei gleichzeitigem Deployment eines eigens dafür entwickelten Smart-Contracts kann daher ein Vielfaches des Energiebedarfs einer einfachen Transaktion haben. Basierend auf unseren Schätzungen wären dafür bis zu 1.900 kWh und damit mehr als 1 t CO<sub>2</sub> notwendig.<sup>25)</sup> Na ja, unsere Entscheidung, keinen eigenen Smart-Contract zu entwickeln, bekommt damit eine ganz neue Dimension.

Das Minten unseres NFTs erforderte ja kein Deployment eines solchen Smart-Contracts. Wir nutzten vielmehr einen bereits vorhandenen Smart-Contract, was den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck deutlich geringer ausfallen ließ. Beide Transaktionen, jene zum Minten des Tokens und jene zur Autorisierung einer allfälligen Verkaufsabwicklung, haben nach Schätzung der Website „carbon.fyi“ ca 104 kg CO<sub>2</sub> produziert. Auch keine Kleinigkeit, aber wohl nur ein Zehntel dessen, was für einen eigenen Smart-Contract notwendig gewesen wäre.

Dabei sind die Transaktionen zur Befüllung unserer Wallets mit Ether noch nicht eingerechnet. Es ist also bisher auch so eine nicht ganz unerhebliche Menge CO<sub>2</sub> zustande gekommen. Der damit verbundene enorme Energieaufwand erklärt aber auch zum Teil die hohen Transaktionskosten, die wir zahlen mussten.

Doch sind dieser hohe Energieverbrauch und die hohen Transaktionskosten iZm der Blockchain-Technologie wirklich alternativlos? Nein. Denn neben dem inhärent leistungshungrigen „Proof-Of-Work“-Protokoll gibt es auch eine interessante Alternative: „Proof-of-Stake“. Hier wird die Validierung der Transaktionen an bestimmte Teilnehmer der Blockchain (sog „Baker“) abhängig von deren Vermögen in der Kryptowährung der betreffenden Blockchain („Stake“) zugeteilt. Bei erfolgreicher Validierung erhält ein Baker dann Einheiten der Kryptowährung, und bei unlauterem Verhalten wird sein Vermögen entsprechend verringert. Transaktionen sind somit teils millionenfach energieeffizienter.

Ein Beispiel für eine solche „Proof-Of-Stake“-Blockchain ist neben vielen anderen Tezos,<sup>26)</sup> die ebenfalls einen Standard für NFTs (FA2<sup>27)</sup>) kennt. Nach eigenen Angaben<sup>28)</sup> liegt der Energiebedarf für eine einfache Tezos-Transaktion bei gerade einmal 30 mWh. Transaktionen sind in dieser Blockchain nachhaltig günstig (das Minten eines neuen Tokens kostet kaum 50 Cent). Tatsächlich existieren bereits einige NFT-Börsen für Tezos-NFTs<sup>29)</sup> und die größte (auch von uns im Experiment verwendete) NFT-Börse, OpenSea, hat bereits angekündigt, in Zukunft den Handel mit Tezos-NFTs zu unterstützen.<sup>30)</sup>

Nachteil derartiger Blockchains ist, dass sie nicht besonders weit verbreitet sind, und ungewiss ist, wie lange ausreichend Beteiligung der Nutzer vorhanden ist, um ihr Bestehen zu sichern (bspw keiner mehr Transaktionen validieren kann). Bei Ethereum ist das dann doch ein wenig anders. Diese Blockchain hat derzeit nach Bitcoin die zweitgrößte Marktkapitalisierung und hält zum 23. 4. 2021 bei mehr als 6.000 Teilnehmern, die Transaktionen validieren.<sup>31)</sup> Ein Aussterben von Ethereum ist in naher Zukunft daher unwahrscheinlich.

Letzten Endes könnte sich diese initiale Entscheidung zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und Verlustrisiko bald nicht mehr stellen, da geplant ist, auch Ethereum nach und nach zu einer „Proof-of-Stake“-Blockchain (unter dem Namen *Ethereum 2.0*) zu transformieren.<sup>32)</sup> Bis dahin bleiben aber andere Blockchains beträchtlich nachhaltiger.

### C. Phase II des Experiments: Die Präsentation

Wir hatten es also geschafft, unseren NFT auf der Rarible eigenen NFT-Börse zum Verkauf auszustellen.<sup>33)</sup> Auf der Rarible-Seite wurde für jeden ersichtlich, dass 4% des Transaktionspreises zum Schöpfer des NFT gehen sollen. Ohne unser Zutun ist unser NFT aber auch gleichzeitig auf der weltweit größten NFT-Börse, OpenSea, indiziert worden, da Rarible dort für die im eigenen Smart-Contract verwalteten NFTs eine Präsenz unterhält.<sup>34)</sup> Auch auf OpenSea konnte das Kunstwerk daher bewundert und auch Gebote dafür abgegeben werden.

### D. Phase III des Experiments: Der Verkauf

Sobald ein Gebot auf das Kunstwerk abgegeben wurde (was in dieser kurzen Zeitspanne immerhin dreimal vorgekommen ist), wurde Guido per E-Mail von OpenSea informiert. Schließlich kam am 29. 4. 2021 dann ein Angebot des Museums Francisco Carolinum in Linz. Nicht ganz unerwartet, denn der Direktor des Museums, das sich der Foto- und Medien-Kunst verschrieben hat, war gerade dabei, eine der weltweit ersten musealen Ausstellungen zur Geschichte von NFTs in der Kunst vorzubereiten und war dazu in Kontakt mit Guido.<sup>35)</sup>

Mit Begeisterung wollen wir das Angebot durch einen simplen Klick annehmen. Es stellt sich aber heraus, dass die Angelegenheit dann doch nicht ganz so simpel ist. Damit wir auch wirklich sicher sein können, eine Gegenleistung für die irreversible Transaktion des Tokens zu erhalten, wird die Transaktion über eine Reihe von separaten Smart-Contracts abgewickelt. Dafür benötigen wir einige, dem eigentlichen Tausch (Kryptowährung gegen NFT) vorgelagerte Transaktionen. Die dafür verwendeten Smart-Contracts werden von OpenSea vorgegeben. Zuletzt übertragen wir den Token und erhalten umgehend einen Zahlungseingang.

Hier müssen wir dann auch erkennen, dass unsere 4%ige quasi-Folgerechtsvergütung, die wir beim Minting von Guidos Token vorgesehen haben, wohl leicht umgangen werden kann. Diese erhalten wir nämlich nur dann, wenn die Zahlung über den betreffenden Smart-Contract von Rarible abgewickelt wird. Wie wir sehen, ist eine solche Abwicklung aber nicht zwingend, weshalb derartige Zusatzfunktionen außerhalb des ERC-721-Standards, die von manchen Plattformen angeboten werden, nur sehr begrenzten Nutzen haben.

Nach Durchführung der notwendigen Transaktionen ist der NFT der Wallet (konkret: dem Public-Key) des Museums zu-

<sup>24)</sup> <https://memoakten.medium.com/analytics-the-unreasonable-ecological-cost-of-cryptoart-72f9066b90d>

<sup>25)</sup> Ausgehend von ca 3.000.000 benötigten Einheiten Gas.

<sup>26)</sup> <https://tezos.com/>

<sup>27)</sup> <https://assets.tqtezos.com/docs/token-contracts/fa2/2-fa2-nft-tutorial/>

<sup>28)</sup> <https://medium.com/tqtezos/proof-of-work-vs-proof-of-stake-the-ecological-footprint-c58029faee44>

<sup>29)</sup> <https://www.hicetnunc.xyz/>, <https://kalamint.io/>

<sup>30)</sup> <https://opensea.io/blog/announcements/tezos-nfts-are-coming-to-opensea/>

<sup>31)</sup> <https://etherscan.io/nodetracker>

<sup>32)</sup> <https://ethereum.org/en/eth2/>

<sup>33)</sup> <https://rarible.com/token/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5/844630>

<sup>34)</sup> <https://opensea.io/assets/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5/844630>

<sup>35)</sup> <https://www.ooelkg.at/de/ausstellungen/detail/proof-of-art-eine-kurze-geschichte-der-nfts-von-den-anfaengen-der-digitalen-kunst-bis-zum-metaverse.html>

geordnet. Das Museum hat auf diesem Weg unseren NFT erworben und damit eine der weltweit ersten Museumssammlungen von NFTs begründet.

Insgesamt sind bei diesem Vorgang Transaktionskosten iHv ca 102,- USD entstanden (für vier Transaktionen). Der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck unseres Experiments ist damit um sagenhafte 350 kg CO<sub>2</sub> auf 454 kg CO<sub>2</sub> angewachsen. Damit hätten wir nun nicht unbedingt gerechnet. Eine persönliche Abwicklung „Bargeld oder Giralgeld gegen NFT-Transaktion“ (die an sich nach Schätzung von „carbon.fyi“ nur 70 kg CO<sub>2</sub> verursachte hätte) wäre wohl auch dann umweltfreundlicher gewesen, wenn wir per Kleinflugzeug von Wien nach Linz gereist wären. Eine wichtige Erkenntnis.

### E. Phase IV des Experiments: Das Museum

Unser NFT-Kunstwerk ist jetzt auch Teil der Ausstellung „PROOF OF ART – EINE KURZE GESCHICHTE DER NFTS, VON DEN ANFÄNGEN DER DIGITALEN KUNST BIS ZUM METAVERSE“ im Museum Francisco Carolinum in Linz.<sup>36)</sup>

Aber auch hier geht dieses Museum neue Wege und hat in der virtuellen Welt der Plattform *cryptovoxels.com* ein Museumsgebäude errichtet.<sup>37)</sup> Die im realen Raum des Museums begonnene Diskussion über die rechtlichen Aspekte der NFTs werden wir mit den Künstler\*innen, Kurator\*innen und Besucher\*innen dort weiterführen.

### F. Evaluierung des Ergebnisses

Man muss ja nicht alles selbst ausprobiert haben. Aber Spaß hat der Selbstversuch uns allen schon gemacht. Wir haben gelernt, dass es doch nicht ganz trivial ist, einen NFT zu kreieren, der mit einem Kunstwerk verknüpft ist. Wenn man aber einmal eine Routine entwickelt hat, sollte das in einer Stunde und auch ohne Spezialausbildung in Informatik machbar sein. Die Kosten

bei unserem kleinen Projekt haben insgesamt ca 271 USD betragen. Problematisch bleibt aus ökologischer Sicht der hohe Energieverbrauch solcher Transaktionen – hier werden die technischen Systeme noch nachbessern müssen. Die Transaktion als solche hat nachvollziehbar und stabil funktioniert. Wir haben schon den Eindruck gewonnen, dass hier ein neues Wirtschaftssystem entstanden ist, das bleiben wird. Der Hype vereinzelter Sensationsergebnisse wird kein Dauerprogramm sein, aber Künstler\*innen finden hier eine neue Möglichkeit, ihre Werke auch ohne Galerien einem weltweiten Publikum zu präsentieren und direkt zum Kauf anzubieten. Vielleicht auch durch die Notwendigkeiten, die uns Lockdown, Homeoffice, Videokonferenzen, Online-Shopping usw abgefordert haben, ist ein starker Trend zu Online-Plattformen entstanden, der wohl anhalten wird. NFTs sind nur ein Vehikel. Sie können mit Kunstwerken verknüpft werden, aber auch mit allen anderen digitalen Files (zB Musik, Filme). Tatsächlich öffnet sich bereits ein neuer Markt für Investoren, die über NFTs Mikroanteile an den urheberrechtlichen Verwertungsrechten, etwa für ein neues Musikalbum, erwerben, um so ganz nah an „ihren“ Künstlern sein und als Mitproduzenten auch am Erfolg der Releases partizipieren zu können. Aber auch die Verknüpfung mit realen Objekten bis hin zu Liegenschaften ist möglich – eine spannende neue Technologie, die das Potential hat, manche Märkte so zu verändern, wie es damals, als digitale Musikdateien, CD, DVD und das Streaming aufgekommen sind, der Fall war. Und es bedarf wenig prophetischer Imaginationsgabe, um vorherzusagen, dass dies dann auch die Gerichte mit spannenden neuen Rechtsfragen beschäftigten könnte.

<sup>36)</sup> Bis 15. 9. 2021.

<sup>37)</sup> <https://www.cryptovoxels.com/parcels/4650>

# ecolex

FACHZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTSRECHT

Abschied von Georg Wilhelm  
(1942-2021)

## Schwerpunkt

### Non-Fungible-Tokens (NFT) im Kunstmarkt: Ein Selbstversuch

- > Verständnis, Technik und Markt
- > Zivil-, Immaterialgüterrecht, Regulierung

Neues E-Commerce-Recht  
für die EU

Hass im Netz: Medien-  
rechtliche Neuerungen

Brexit und Datenschutz

Homeoffice: Checkliste für  
Remote-Work-Vereinbarungen

EK: Vorschläge für neue  
Nachhaltigkeitsbericht-  
erstattung

EU-MPFG – Parteienvertreter  
als Intermediär?



ECOLEX.MANZ.AT

ISSN 1022-9418 Österreichische Post AG MZ 022032706 M Verlag Manz, Gutheil Schoder Gasse 17, 1230 Wien

# NFT – Eine urheberrechtliche Betrachtung

**BEITRAG.** Ein NFT macht noch kein Kunstwerk und eine Wallet macht noch keinen Rechteinhaber. Über Schnittstellen und Weggabelungen im Verhältnis von NFT und Urheberrecht. **ecolex 2021/327**



**Alexander Pabst**, LL. M. (WU), ist Rechtsanwaltsanwarter der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.  
Mag. **Anna Katharina Tipotsch**, BA, ist Rechtsanwaltsanwarterin der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

## A. Was wird durch einen NFT übertragen?

### 1. NFT als Herkunftsnachweise

Non-Fungible Token (NFT), also unvertretbare oder nicht-austauschbare Token, sind digitale Assets, die digitale oder analoge bzw immaterielle oder materielle Güter und Leistungen repräsentieren können. Jeder NFT ist einzigartig. Und da NFT auf der Blockchain aufbauen, eignen sie sich in besonderer Weise zur nachvollziehbaren Zuordnung des durch sie verkörpert Werks.<sup>1)</sup> Obwohl NFT bereits seit einigen Jahren existieren, erlangten sie in den letzten Wochen und Monaten auch außerhalb technik-affiner Bubbles große Bekanntheit. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass sie immer häufiger zur digitalen Verkörperung und Zuordnung von Kunstwerken, etwa von Bildern, Musik oder Sprachwerken, verwendet und zuletzt auch zu mitunter schwindelerregenden Preisen gehandelt wurden.<sup>2)</sup>

Dabei ist ein NFT für sich genommen nicht mehr als eine Zuordnung der Adresse (des Public-Keys) einer Person („des Inhabers“) bspw zu einem Kunstwerk. Die Zuordnung ist in der Blockchain gespeichert und kann nur durch den Inhaber übertragen werden. Das Kunstwerk selbst ist zumeist nicht in der Blockchain auffindbar. Der NFT enthält bloß einen – regelmäßig auch öffentlich zugänglichen – Link zum Kunstwerk.<sup>3)</sup>

Wird ein NFT übertragen, werden, selbst wenn er mit einem Kunstwerk verknüpft ist und dieses repräsentiert, damit idR nicht automatisch Rechte an dem Kunstwerk übertragen. Nicht einmal die Inhaberschaft an einer digitalen Kopie wird übertragen. Daraus folgt: Die Übertragung eines NFTs stellt keine urheberrechtlich relevante Verwertung eines Kunstwerks dar; es werden idR keine Verwertungs- bzw Nutzungsrechte an dem verlinkten Werk eingeräumt.

### 2. NFT als Mittel für die Übertragung von Verwertungsrechten

Trotz des oben Beschriebenen könnten NFT ein altes Problem des Urhebervertragsrechts lösen: Das Problem der geschlossenen Titelkette. Rechte an Immaterialgütern können nur vom jeweils Berechtigten erworben werden; ein gutgläubiger Rechtserwerb analog zu den sachenrechtlichen Bestimmungen der §§ 367 ff ABGB scheidet aus. Zum wirksamen Rechtserwerb ist daher eine geschlossene Titelkette hin zum Urheber notwendig.<sup>4)</sup> Allzu oft ist eine solche für Immaterialgüter aber nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand lückelos nachweisbar.

Besonders verbreitet ist dieses Problem etwa iZm Fotos und Videos, aber auch bei Software. An all diesen Werken werden oftmals Lizenzen eingeräumt, ohne dass die Titelkette hin zum Urheber klar wäre.

Verknüpft der Urheber eines Werks eine Lizenz an diesem mit einem NFT, ist er damit Herausgeber und zugleich erster Inhaber des NFTs. Werden von ihm ausgehend alle weiteren Rechtsübertragungen mithilfe eines NFTs vorgenommen, bleiben diese Daten für jedermann in der Blockchain einseh- und rückverfolgbar.

### Die Transaktionskette kann somit den Rechtsstatus am Kunstwerk in besonders sicherer Weise dokumentieren.

Wesentlich ist, dass die Lizenz durch die Inhaberschaft über den NFT vermittelt wird. Eine generell übertragbare Lizenz würde schließlich dem Zweck der Rückverfolgbarkeit

zuwiderlaufen, zumal die Lizenz dann ja beliebig auch ohne Übertragung des NFTs weitergegeben werden könnte. NFT und Lizenz wären dann nahezu irreversibel voneinander losgelöst.

Im Fall einer Verknüpfung von NFT und Lizenz erwirbt der jeweilige Inhaber des NFTs die in der Lizenz eingeräumten Lizenzrechte an dem Kunstwerk, welches dem NFT zugeordnet ist. Eine Due-Diligence muss dann im Rahmen eines Lizenzerwerbs „lediglich“ feststellen, ob der Herausgeber des NFTs ausreichend berechtigt war, die im NFT verbrieft Lizenz zu erteilen. Dies macht ein ansonsten mitunter aufwendiges Prüfverfahren auch für kleinere Transaktionen sinnvoll. Eine Prüfung kann dann in Minuten erledigt sein, wenn der NFT-schaffende Künstler, der in der Blockchain ja nur durch seinen Public-Key repräsentiert ist, die Inhaberschaft der betreffenden Wallet über einen entsprechenden Anbieter verifizieren lässt. Die Berechtigung am Kunstwerk wird auf diese Weise zwar oft nicht abschließend bestätigt werden können, sondern es kann nur bestimmt werden, welche Person hinter der betreffenden Wallet steht. Die Zusicherung eines Dritten (der NFT-Börse), dass hinter dem NFT eine bestimmte, nun benannte Person (welche sich hoffentlich mit dem Künstler und Urheber des Kunstwerks deckt) steht, wird in diesem Zusammenhang jedoch in vielen Fällen bereits ein zufriedenstellendes Maß an Sicherheit bieten.

Eine mit dem NFT verknüpfte Lizenz an einem Kunstwerk kann – die rechtlichen Grenzen beachtend – beliebig ausge-

<sup>1)</sup> Stichwort: Provenienz.

<sup>2)</sup> So wurde etwa die Collage „EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS“, bestehend aus 5.000 digitalen Bildern des Künstlers *Mike Winkelmann* alias „Beeple“, als erstes rein digitales Kunstwerk und NFT vom Auktionshaus Christie's für rd 69.346.250 USD verkauft.

<sup>3)</sup> Für eine detailliertere Beschreibung des Prozesses der Generierung eines NFTs s bspw *Kucsko/Pabst/Tipotsch/Tyrybon*, NFT – Ein Selbstversuch, *ecolex* 2021, 495.

<sup>4)</sup> Vgl *Büchele* in *Kucsko/Handig*, urheber.recht<sup>2</sup> (2017) § 24 UrhG Rz 14; *Walter*, Österreichisches Urheberrecht, I. Teil (2008) Rz 1775 ff.

staltet werden. In einem Selbstexperiment<sup>5)</sup> wurde eine nicht-ausschließliche Lizenz bspw so formuliert, dass sie den Anforderungen eines Museumsbetriebs gerecht wurde.

Noch ein paar Worte zur Verknüpfung von Lizenz und NFT aus technischer Sicht: Eine zuverlässige Verknüpfung der Lizenz mit dem NFT wird in der Regel durch Aufnahme des Lizenztextes in den Metadaten des NFTs, deren Link (genauer zB im Selbstexperiment ein spezieller *Uniform Resource Identifier*, „URI“) in der Blockchain gespeichert wird, erreicht. Somit wird der Lizenztext automatisch auf den größten NFT-Börsen angezeigt und ist, sofern die Metadaten im Interplanetary-File-System („IPFS“) gespeichert werden, auch nicht veränderlich, ohne dass der in der Blockchain hinterlegte Link zu diesen unbrauchbar wird.<sup>6)</sup>

## B. „Tokenisierte Fälschungen“

### 1. Urheberrechtseingriff durch Erstellung des NFTs?

Der Handel mit NFT (va auch in Verbindung mit digitalen Kunstwerken) nahm in den letzten Wochen und Monaten rasant zu, was neben Künstlern und Investoren auch „Fälscher“ angelockt hat. „Fälschen“ meint im gegebenen Kontext die Verknüpfung eines NFTs mit einem Kunstwerk, an dem der Herausgeber des betreffenden NFTs kein Recht besitzt.

### 2. Rechtsdurchsetzung

Ob die Verknüpfung eines NFTs mit einem Kunstwerk in das Urheberrecht des Künstlers eingreift, ist nicht immer leicht auszumachen. Und auch wenn ein Eingriff vorliegt, begegnet die Abwehr gegen diesen nicht unwesentlichen Hürden.

#### a) Vorgehen gegen den „Fälscher“

Wird ein bestehendes (analoges) Kunstwerk, um es mit einem Token zu verknüpfen, erstmals digitalisiert, oder wird ein bereits digitales Kunstwerk kopiert, um es andernorts online zu stellen, und der NFT mit diesem (neuen) Ort verlinkt, liegt in der Kopie zum Zwecke der Digitalisierung bzw der Veröffentlichung an einem anderem, vom Rechteinhaber nicht gewählten Ort eine Vervielfältigungs- und Zurverfügungstellungshandlung gem § 15 und § 18a UrhG.

Der Rechteinhaber kann sich dagegen mit den im UrhG vorgesehenen zivil- und strafrechtlichen Sanktionen wehren.<sup>7)</sup>

#### b) Vorgehen gegen den Host-Provider

Ein Abwehrensanspruch kommt auch gegen den Host-Provider jenes Servers in Betracht, auf welchem sich die „Fälschung“ befindet. Ein Unterlassungsbegehren wäre auf § 81 UrhG iVm § 16 ECG gestützt und müsste darauf gerichtet sein, das Hosting des digitalen oder digitalisierten Kunstwerks auf einem nicht vom Rechteinhaber gewählten Server zu untersagen.

Ist ein solches Vorgehen erfolgreich, führt der in der Blockchain gespeicherte Link nicht mehr zum Kunstwerk und der NFT wird damit weitestgehend inhaltsleer.

Schwierig oder gar unmöglich wird die Abwehr des Eingriffs allerdings, wenn das Kunstwerk über das im NFT-Bereich häufig genutzte dezentrale Interplanetary-File-System („IPFS“) gehostet wird.<sup>8)</sup> Hier werden die Daten nämlich nicht auf einem bestimmt zugewiesenen Ort (Server) gespeichert, sondern können von jedem beliebigen Teilnehmer dieses Netzwerks gehostet und dort unter derselben Adresse (URI) erreicht werden. Häufig aufgerufene Dateien werden uU auch (automatisch) gleichzeitig auf den Servern mehrerer Teilnehmer gespeichert. Ein Unterlassungsanspruch müsste dann gegen

jeden der Teilnehmer – sofern diese überhaupt feststellbar sind – durchgesetzt werden. Die im NFT hinterlegte URI wäre aber nach wie vor gültig: Lädt ein anderer Nutzer des IPFS das Kunstwerk erneut hoch (der Ort ist hier unwesentlich), ist es unter derselben/ursprünglichen URI wieder erreichbar. Ein umfassender Take-Down der gehosteten Datei stößt also auf eine Vielzahl von praktischen Schwierigkeiten.

#### c) Vorgehen gegen die NFT-Börse

**Ist ein Vorgehen wegen des dezentralen Hostings erfolglos, liegt ein Vorgehen gegen jene NFT-Börse nahe, auf der der rechtsverletzende NFT angeboten wird.**

NFT-Börsen bieten NFT regelmäßig unter (automatisch generierter) Darstellung des darin zugeordneten Kunstwerks an. Dabei wird das Kunstwerk zumeist über dessen in der Blockchain hinterlegten Link abgerufen und in die

Website des NFT-Börsebetreibers geladen.

Ist das Kunstwerk ohne Zustimmung des Rechteinhabers unter dem betreffenden Link zur Verfügung gestellt worden, so ist grundsätzlich auch die Weitergabe des Links selbst geeignet, das Werk einem neuen Publikum zugänglich zu machen und damit selbst als Zurverfügungstellungshandlung iSd § 18a UrhG qualifiziert zu werden.

Nach der Rsp des EuGH<sup>9)</sup> liegt eine Zurverfügungstellungshandlung durch Linksetzung dann vor, wenn eine Person, die den jeweiligen Hyperlink setzt, wusste oder hätte wissen müssen, dass der von ihr gesetzte Hyperlink Zugang zu einem unbefugt veröffentlichten Werk verschafft. Sofern Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzt werden, wird eine Prüfpflicht des Linksetzers verlangt und eine Kenntnis der Rechtswidrigkeit vermutet.<sup>10)</sup> Da Börsenbetreiber regelmäßig in Gewinnerzielungsabsicht handeln, greift diese Vermutung. Zudem sind die Betreiber der betreffenden NFT-Börse gem § 17 ECG als Dienst der Informationsgesellschaft<sup>11)</sup> jedenfalls dann für die verlinkten Inhalte verantwortlich, wenn ihnen die Rechtswidrigkeit der verlinkten Inhalte bekannt wird, also spätestens nach einer förmlichen Abmahnung.

#### d) Vorgehen gegen „Wiederverwertung“ bereits digitalisierter Kunstwerke

Wird der NFT mit einem Link auf ein im digitalen Raum, etwa auf einer Website, bestehendes Werk verknüpft, liegt keine unrechtmäßige Vervielfältigung vor. Nach der Rsp des EuGH in den Rs *Svensson*<sup>12)</sup> und *BestWater*<sup>13)</sup> stellt die bloße Verlinkung auf ein im Internet frei abrufbares Werk mittels Hyperlink keine Handlung der öffentlichen Wiedergabe und folglich keine un-

<sup>5)</sup> Vgl *Kucsko/Pabst/Tipotsch/Tyrybon*, *ecolex* 2021, 495.

<sup>6)</sup> Vgl *Kucsko/Pabst/Tipotsch/Tyrybon*, *ecolex* 2021, 495 (497f, Pkt 4.c, e).

<sup>7)</sup> §§ 81ff UrhG.

<sup>8)</sup> Siehe zB auch *Kucsko/Pabst/Tipotsch/Tyrybon*, *ecolex* 2021, 495 (497, Pkt 4.c).

<sup>9)</sup> Vgl EuGH 8. 9. 2016, C-160/15, *GS Media*, Rn 49ff; 26. 4. 2017, C-527/15, *Filmpeleer*, Rn 49.

<sup>10)</sup> Vgl EuGH 8. 9. 2016, C-160/15, *GS Media*, Rn 51; 26. 4. 2017, C-527/15, *Filmpeleer*, Rn 49.

<sup>11)</sup> § 3 Z 1 ECG.

<sup>12)</sup> EuGH 13. 2. 2014, C-466/12, *Svensson*.

<sup>13)</sup> EuGH 21. 10. 2014, C-348/13, *BestWater*.

zulässige Zurverfügungstellungshandlung dar.<sup>14)</sup> Gleichwohl kann in der Veräußerung eines NFTs unter Vorspiegelung, es würden damit Rechte an dem Kunstwerk übertragen werden, eine strafrechtlich relevante Handlung liegen.

**Unabhängig davon ist in solchen Fällen auch ein Vorgehen aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht denkbar.**

So steht jedem Urheber gem § 19 UrhG zu, die Urheberschaft in Anspruch zu nehmen. Die Bestimmung gewährt insb einen Unterlassungsanspruch gegen jeden, der die Urheberschaft an einem Werk bestreitet oder sich die eigene Urheberschaft daran anmaßt. Ob sich jemand ungerechtfertigt die Urheberschaft an einem fremden Werk anmaßt, ist im Einzelfall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen.<sup>15)</sup> Entsteht durch ein NFT der unrichtige Eindruck, der Schöpfer des NFTs bzw der Inhaber der Wallet sei der Urheber des dem NFT zugeordneten Kunstwerks (letzten Endes erhält auch ein NFT, welches ein Kunstwerk beinhaltet – wie allgemein in der Kunst bzw bei urheberrechtlich geschützten Werken üblich –, ja insb seinen Wert gerade durch die enge Verbindung zur Persönlichkeit des Künstlers/Urhebers), besteht ein Unterlassungsanspruch auf Basis von § 19 iVm § 81 UrhG.

Entsteht jedoch der Eindruck, der Anbieter und Schöpfer des NFTs sei dazu vom Künstler autorisiert, bleibt ein Rückgriff auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht gem § 16 ABGB und (bei Namensgebrauch auch) auf das Namensrecht gem § 43 ABGB, sofern beim Betrachter eine „Zuordnungsverwirrung“ hinsichtlich der (nicht bestehenden) Verbindung zwischen dem Schöpfer des NFTs und dem Urheber des Kunstwerks entsteht. Ist dies nämlich der Fall, wird in das schutzwürdige Interesse des Künstlers eingegriffen, dass kein unrichtiger Eindruck wirtschaftlicher oder ideeller Beziehungen zwischen Schöpfer des NFTs und Künstler entstehen soll.<sup>16)</sup> Ein Unterlassungsanspruch gegen eine derartige Verbindung des Schöpfers und des NFTs erschiene zumindest gut argumentierbar.

Da die Verknüpfung zwischen Wallet des NFT-Schöpfers und dem NFT aber in der Blockchain gespeichert und daher nicht veränderbar ist, wird ein Vorgehen gegen diese Verknüpfung aussichtslos sein. Hier kann dann idR ein Vorgehen gegen die NFT-Börse als Host-Provider naheliegen.<sup>17)</sup>

**C. Folgerechtsvergütung?**

§ 16b UrhG sieht in Umsetzung der FolgerechtsRL<sup>18)</sup> vor, dass bei Weiterveräußerung von Originalen von Werken der bildenden Künste, an denen Vertreter des Kunstmarkts (wie Auktionshäuser oder Kunstgalerien) als Veräußerer, Käufer oder Vermittler beteiligt sind, dem Urheber ein bestimmter Anteil am jeweils erzielten Verkaufspreis zusteht.

Hintergrund dieser Bestimmung ist, dass Urheber von Werken der Literatur oder Musik bspw an den diversen Nutzungsarten wie der Vervielfältigung, Darbietung, Adaption usw finanziell beteiligt sind. Vergleichsweise bescheiden nehmen sich – derzeit noch – die Verwertungsmöglichkeiten bildender Künstler aus. Ein Werk der bildenden Kunst wird im Wesentlichen durch den Verkauf verwertet und ist danach dem Zugriff des Künstlers entzogen. Hier soll die Folgerechtsvergütung Abhilfe und dem Künstler eine zusätzliche Einnahmequelle (ver-)schaffen.<sup>19)</sup> Das Problem besteht aber nicht nur bei physischer Verwertung eines Kunstwerks, sondern ist freilich auch auf NFTs anzuwenden. Nach der ersten Veräußerung ist der Künstler vom wirtschaftlichen Erfolg seines NFTs im Normalfall abgeschnitten.

**Wird ein NFT allerdings mit einem physischen Kunstwerk, welches auch die übrigen Voraussetzungen wie die des Begriffs des „Originals“ erfüllt, verbunden, erscheint eine Folgerechtsvergütungspflicht der Veräußerung des damit verbundenen NFTs möglich.**

Als Originale iSv § 16b Abs 1 UrhG gelten lt § 16b Abs 3 UrhG nur Werkstücke, die vom Urheber selbst geschaffen worden sind, die vom Urheber selbst oder unter seiner Leitung in begrenzter Auflage hergestellt und in der Regel nummeriert sowie vom Urheber signiert oder auf andere geeignete Weise autorisiert worden sind oder sonst als Originale angesehen werden. Was als Original angesehen wird, ist weder in § 16b UrhG noch in der FolgerechtsRL definiert. Wird ein Kunstwerk von dessen Schöpfer einem NFT (als ein NFT oder eine Serie von NFT) zugeordnet, könnte dies als für die „Originalität“ ausreichend zu qualifizieren sein. Problematisch ist jedoch der Werkstückbegriff. Zu diesem geht nämlich sowohl aus ErwGr 2 der FolgerechtsRL<sup>20)</sup> als auch aus den Materialien zum RL-Entwurf klar hervor, dass sich dieser ausdrücklich auf den materiellen Träger eines Werkstücks bezieht.<sup>21)</sup> Für digitale und digitalisierte Kunstwerke ist daher keine Folgerechtsvergütungspflicht anzunehmen.

Es ist dabei unerheblich, ob wirksam Eigentum an dem physischen Kunstwerk übertragen oder ob das Kunstwerk weder physisch noch mittels Erklärung übergeben wird, da die Vergütungspflicht lediglich an ein wirksames Verpflichtungsgeschäft geknüpft ist.<sup>22)</sup>

**Schlussstrich**

Zwar stellen NFT ein geeignetes Mittel der Provenienzfeststellung dar, doch muss auch in diesem Fall die erstmalige Ableitung der Verwertungsrechte vom Urheber nachgewiesen werden.

Eine Rechtsdurchsetzung bei Urheberrechtsverletzungen in Verbindung mit NFT scheint über verschiedene Kanäle – mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten – möglich.

Drum prüfe, wer sich an die Blockchain bindet (dennoch), ob sich der Urheber zum Werk findet.<sup>23)</sup>

<sup>14)</sup> Vgl 13. 2. 2014, C-466/12, *Svensson*, Rn 32; 21. 10. 2014, C-348/13, *BestWater*, Rn 16; s auch OGH 23. 2. 2016, 4 Ob 249/15v, *Preroll-Werbung*.

<sup>15)</sup> Vgl *Toms* in *Kucsko/Handig*, urheber.recht<sup>2</sup> § 19 UrhG Rz 21ff.

<sup>16)</sup> Vgl *Aicher* in *Rummel/Lukas*, ABGB (2015)<sup>4</sup> § 16 ABGB Rz 16; s auch RIS-Justiz RS0009446.

<sup>17)</sup> Vgl Pkt 2b.

<sup>18)</sup> RL 2001/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 9. 2001 über das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks, ABl L 2001/272, 32 („Folgerechts-RL“).

<sup>19)</sup> ErwGr 2 FolgerechtsRL.

<sup>20)</sup> Vgl etwa ErwGr 2 FolgerechtsRL: „Gegenstand des Folgerechts ist das materielle Werkstück, dh der Träger, der das geschützte Werk verkörpert.“

<sup>21)</sup> Geänderter RL-Vorschlag, Erläut zu Art 2, Seite 5, COM/1998/78/FINAL.

<sup>22)</sup> Vgl *Handig* in *Kucsko/Handig*, urheber.recht<sup>2</sup> § 16b UrhG Rz 27ff.

<sup>23)</sup> In Anlehnung an *Schillers* Glocke.