BENUTZUNG
ERTEILUNG
BERECHTIGT
DIENSTNEHMER
VERTRETER
MATERIAL
FILMHERSTELLER
Gesetz
ENTGELT
WERKE
DIENSTLEISTUNGEN
WIRTSCHAFTLICH
NICHTIGKEITSABTEILUNG
DIENSTGEBER
PATENTANMELDUNGEN
BERECHTIGTE
WAREN
UNTERNEHMEN
VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN
Entscheidung
EINTRAGUNG
PATENTGESETZ
Registrierung
Recht
FALL
LITERATUR
Anmeldung
PATENTAMT
FILMWERKE
INHABER
Stellvertreter
MARKEN
Erfindung
ZWECK
BEKANNTMACHUNG
Patent
ANSPRUCH
Urheber
Antrag
VERBREITUNG
BINNEN
FACHKUNDIGE
Mitglieder
PERSONEN
Verwertungsrechte
VERLETZUNG
SCHUTZ
HERSTELLUNG
ZEICHEN
WIEDERGABE
Rechtsabteilung
HERSTELLER
Verletzte
MARKE
ABLAUF
EINGETRAGEN
INLAND
FRIST
ART
ANMELDER
GRUND
BEDIENSTETE
TECHNISCH

IPday 2015

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Dr. Clemens APPL, LL.M.
IT|IP-Law Group, WU Wien

Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER
Universität Kassel

Univ.-Prof. Dr. Martin WINNER
IT|IP-Law Group, WU 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 Brugger Jordis Rechtsanwälte GmbH

LStA Mag. Christian AUINGER
Bundesministerium für Justiz

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

PatA DI Harald NEMEC
Schwarz & Partner Patentanwälte

Dr. Brigitte SCHENK
Vizepräsidentin des OGH i.R.

Dr. Manfred VOGEL
Senatspräsident des OGH

Dr. Johannes WERNER
Österreichisches Patentamt

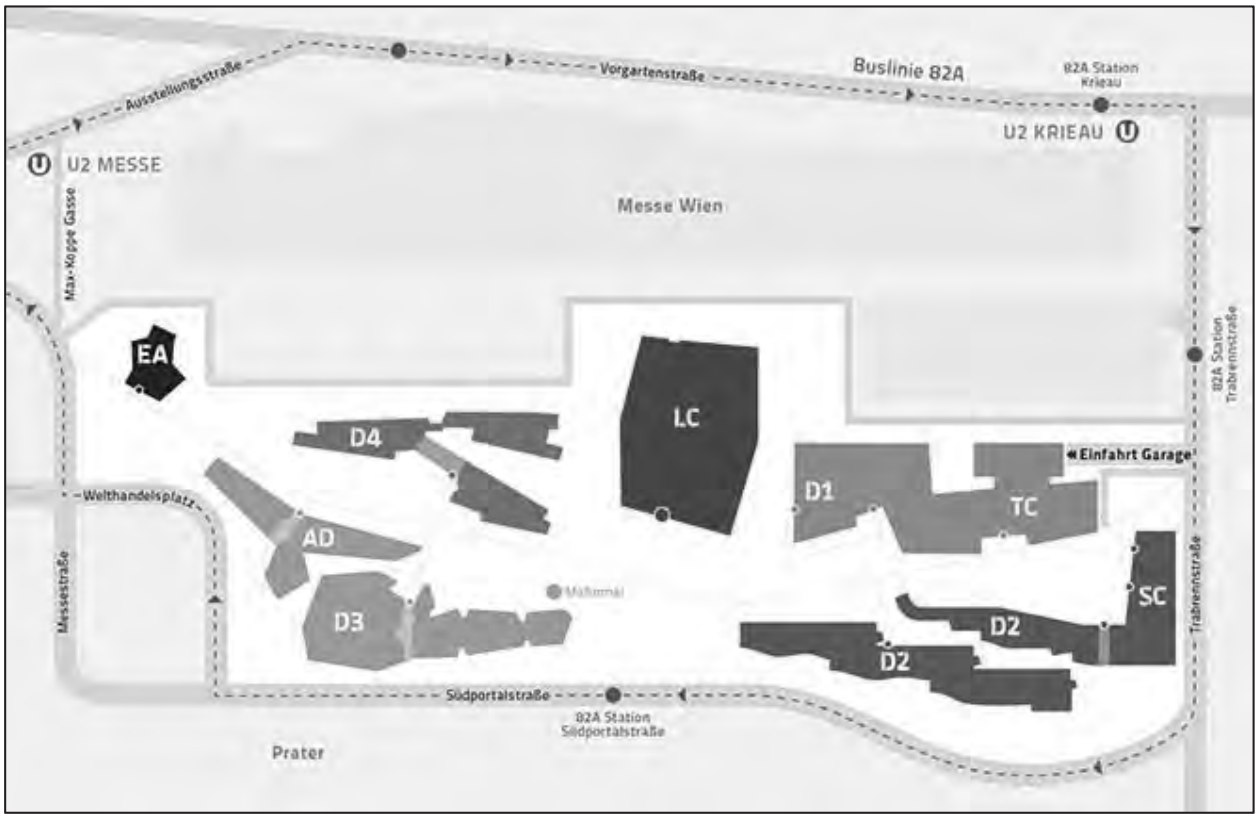
W-LAN ZUGANG

Wi-Fi-SSID: wu-conference
Username: wu0013
Passwort: azMymZ5o
Gültigkeit: Dienstag, 29.09.15, 08:00 bis 24:00

Bitte mit dem Netzwerk "**wu-conference**" verbinden.

Alternativ steht EDUROAM am Campus zur Verfügung.

ORIENTIERUNG AM CAMPUS



Konferenzort: Festsaal I der Wirtschaftsuniversität Wien
Library and Learning Center (LC)
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Lunch: Clubraum, LC.2.400
Library and Learning Center (LC) im 2. Stock

On-Site-Navigation: http://gis.wu.ac.at

TAGUNGSUNTERLAGEN

THEMENBLOCK I: AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM URHEBERRECHT

Keynote: **Schwächen und Stärken der Urheberrechts-Novelle 2015** S. 1

Univ.-Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M., Universität Göttingen | Infolaw

Impulsdiskussion: **Pauschale Vergütungsmodelle mit Zukunft** S. 39

Univ.-Prof. DDr. Matthias Karmasin, Universität Klagenfurt | ÖAW | Medienhaus Wien

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht, Tonninger | Schermaier | Maierhofer & Partner RAe

Dr. Franz Medwenitsch, IFPI Austria

THEMENBLOCK II: MARKENSTRATEGIE

Vortrag I: **Trademark-Trolling, Massenanmeldungen und Defensivmarken im Lichte des knappen Markenraums** S. 47

RA Dr. Clemens Grünzweig, Eiselsberg Rechtsanwälte GmbH

Vortrag II: **Der Schutzbereich der bekannten Marke** S. 59

RA Dr. Christof Pöchhacker / RA Dr. Lutz Riede, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

THEMENBLOCK III: IMMATERIALGÜTER IM STEUERRECHT

Vortrag I: **Gebührenrecht und F&E-Lizenzierung** S. 91

RA MMag. Dr. Michaela Petritz-Klar, Schönherr RAe

Vortrag II: **Konzerninterne Verrechnungspreise für Immaterialgüter** S. 107

WP/StB MMag. Dr. Andrea Lahodny, Deloitte

THEMENBLOCK IV: PATENTRECHTSPRAXIS

Vortrag I: **Die Offenbarung in der Patentschrift** S. 119

PatA DI Harald Nemec, Schwarz & Partner Patentanwälte

Vortrag II: **Warum die meisten Patente unwirksam sind** S. 135

Univ.-Prof. Dr. Joachim Henkel, Technische Universität München

Posterbeitrag: **Sparkling Science Projekt „User-Generated-Content“** S. 157

Dr. Clemens Appl, LL.M. / MMag. Philipp Homar

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

Schwächen und Stärken der Urheberrechts-Novelle 2015

Univ.-Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M.
Universität Göttingen | Infolaw

Vortragsfolien

IP Day 2015

Schwächen und Stärken der Urheberrechts-Novelle 2015

Wien, 29.9.2015

Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M.

Forschungsverein Infolaw, Wien
Professur für Bürgerliches Recht, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Medien- und Informationsrecht
Georg-August-Universität Göttingen
Andreas.Wiebe@jura.uni-goettingen.de

Warum Novelle?

- „Geänderte wirtschaftliche, technische und rechtliche Rahmenbedingungen haben zu einer Reihe von Reformanliegen geführt…“ (Erl.Bem., S. 1)
- „Schlecht aus deutschen Urheberrecht abgeschrieben“,
- „…und Fehler beim Abschreiben korrigiert“
  - Leonard Dobusch, Urheberrechtsreform im Schnellverfahren, https://netzpolitik.org/2015/urheberrechtsreform-in-oesterreich-im-schnellverfahren-speichermedienabgabe-leistungsschutzrecht-aber-auch-mehr-zitat-und-zweitveroeffentlichungsrechte/.

Übersicht

I. Neuregelung Privatkopie § 42 V

II. Speichermedienabgabe § 42b

III. Bildung und Wissenschaft im digitalen Umfeld

1. Digitale Verbreitung von Lehr- und Forschungsmaterialien
   a) Zurverfügungstellung in Bildungseinrichtungen § 42 g
   b) Kopienversand durch Bibliotheken § 42a Abs 2
2. Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche Autoren § 37a

IV. Leistungsschutzrecht für Presseverleger

V. Weitere Regelungen

1. Neuregelung Zitatrecht § 42f
2. Unwesentliches Beiwerk § 42e
3. Anpassung Filmurheberrecht § 38
4. Modernisierung der Rechte ausübende Künstler §§ 66 ff

Neuregelung Privatkopie (§ 42 V)

- *Keine privilegierte Vervielfältigung, „wenn hierfür eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird“*
- Europarechtlich vertretbar (EuGH *ACI Adam*)
- Kernproblem: was ist „offensichtlich“ ?
  - „kein vernünftiger Zweifel an der Rechtswidrigkeit“
  - „Möglichkeit einer Zustimmung aller Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen“
  - Objektiv?
    - abstellen auf durchschnittlichen Internetnutzer

      oder
  - Subjektiv?
    - Abstellen auf den Kenntnis- und Bildungsstand des individuellen Nutzers

Beispiele im online-Bereich

- Offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage
  - Mitschnitte in Kinos kurz nach dem aktuellen Kinostart und vor Verfügbarkeit der DVD im Handel
  - Einsatz technischer Schutzmaßnahmen
  - Tauschbörsen: legal hergestellte Vorlagen möglich
- Offensichtlich rechtswidriges Zugänglichmachen
  - Tauschbörsen idR ja
  - Streaming aktueller Kinofilme, aber Unsicherheit bei Rechtswidrigkeit schließt Offensichtlichkeit aus (hier § 41a UrhG), LG Köln, MR 2014, 196

Streichung der „Offensichtlichkeit“ ?

- Merkmal ist handhabbar
- Streichung würde Möglichkeit Privatkopie im Online-Bereich erheblich einschränken und Risiko auf Nutzer verlagern
- Subjektiv oder objektiv?
  - Nicht zu weitgehende Prüfungspflichten
  - Aber: Schutzumfang nicht vom individuellen Kenntnisstand abhängig machen
  - Beweisprobleme

  -> Objektiver Maßstab

Insgesamt: Stärke (+)

Speichermedienabgabe (§ 42b)

- Anpassung an technische Veränderungen
- Umsetzung der umfangreichen Judikatur und Rechtsklarheit
  - OGH: Computer-Festplatten, multifunktionale Speichermedien, „Musikhandys“
  - EuGH: Gleichwertigkeit aller Speichermedien, Notwendigkeit „gerechten Ausgleichs“
- Vergütungshöhe Abs 4
  - Verschiedene Kriterien, teilweise irrelevant
  - Zentral Z 5, 6: Ausmaß der durchschnittlichen Nutzungen, Eigenschaften der Speichermedien
  - Z 8: Angemessenheit in Relation zu „typischem Preisniveau“ Speichermedien und Geräte
  - Deckelung Speichermedien 6%, Geräte 11%, problematisch

Speichermedienabgabe (§ 42b)

- Zentral: Vorabfreistellung und Rückzahlungsanspruch, Abs 6-9
  - Wirksame Geltendmachung über Formular auf Webseiten Vwges.
- Rückzahlungsanspruch an „Letztverbraucher“ (Abs 6 Nr 2)
  - Vermutung der privaten Nutzung unwiderleglich?
  - Jedenfalls Widerlegung praktisch fast ausgeschlossen
  - Klarstellung wünschenswert
- Was ist mit Streaming?
  - Durch „Inverkehrbringen im Inland“ von Speichermedien erfasst?
  - Ausdrückliche Ergänzung wünschenswert

Insgesamt: solide Anpassung, aber wenig Neues (~)

Bildung und Wissenschaft im digitalen Umfeld

- Zurverfügungstellen in Bildungseinrichtungen (§ 42g)
  - Ermöglichung von E-Learning
  - Auch vertiefende und ergänzende Texte
  - Beschränkungen aus § 52a dUrhG (erfreulicherweise) nicht übernommen
  - Abspeichern durch Nutzer: freie Werknutzungen § 42 II, IV

Insgesamt: (+)

- Kopienversand durch Bibliotheken (§ 42a Abs 2)
  - „Eigener Gebrauch" – nur für Forschungszwecke?
  - Weitere Beschränkungen notwendig (§ 53a I dUrhG):
    - Übermittlung als grafische Datei (-)
    - Einzelne Beiträge, kleine Teile eines erschienenen Werks (+)
    - Subsidiarität zu offensichtlichen, angemessenen digitalen Verlagsangeboten (+)

Insgesamt: (-)

Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche Autoren (§ 37a UrhG)

- Zweck
  - Symmetrie zwischen Verlagen und Autoren
  - Förderung Internetpublikationen im Interesse von Wissenschaft und Allgemeinheit – „Grüner Weg"
- Voraussetzungen
  - Mindestens zur Hälfte öffentlich geförderte Forschungseinrichtungen
  - Angehörige des wissenschaftlichen Personals
  - Periodisch mindestens zweimal erscheinende Sammlung
- Folge
  - Öffentliche Zugänglichmachung der „akzeptierten Manuskriptversion" zu nicht gewerblichen Zwecken
    - „Pre-Print" nach Peer-Review; „Post-Print" Verlage vorbehalten
    - Hinweis auf Zeilenumbruch sollte möglich sein

Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche Autoren (§ 37a UrhG)

- Hauptkritik: „Embargofrist“ 12 Monate
  - Uniko: völlige Abschaffung
  - Wissenschaftsallianz D: Verkürzung auf 6 Monate
  - Verlage: unterschiedliche Rezeptionsgeschwindigkeiten, insgesamt zu kurz
  - Angemessen, Orientierung an Obergrenze Horizon 2020
- Weitere Aspekte
  - Keine Unterlizenzierung, sondern eigenständiges Nutzungsrecht. Mehrfach verwertbar
  - Internationale Verlagsverträge? Vertragsstatut
- Gesamtbewertung
  - Förderung von Repositorien
  - Unterstützung der „Golden Road“ – Open Access

Insgesamt: Stärke (+)

Leistungsschutzrecht für Presseverleger (§ 37a UrhG)

- Übernahme § 87f, g dUrhG
- Weitere Überarbeitung und Notifizierung Brüssel
- Zweck
  - Beeinträchtigung der Presseverleger durch Suchmaschinen und Newsaggregatoren, die dadurch Einnahmen erzielen
  - D: fast einhellige Ablehnung aus Wissenschaft, handwerkliche Mängel
- Erweiterungen gegenüber D
  - Zeitungen und Zeitschriften mit Internetausgabe – unbestimmt
  - Texte vom Schutz umfasst – Überschneidungen mit Urheberrecht
  - Auch Vervielfältigung und Verbreitung – auch Pressespiegel auf Papier, vor allem aber Crawlen und Speichern bei Suchmaschinen
  - Noch schlimmer: keine Ausnahme für einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte – Snippets und Verlinken selbst zustimmungspflichtig

Leistungsschutzrecht für Presseverleger (§ 37a UrhG)

- Kritik
  - Verleger kann Rechte aus abgeleitetem Urheberrecht wahrnehmen, ebenso § 1 UWG (Ausbeutung)
- Negative Konsequenzen
  - Google hat in D und E die Verlage ausgelistet
  - Daraufhin kostenloste Lizenzerteilung an Google
  - Kleinere Suchmaschinen können sich das nicht erlauben
  - VG Media gegen Google: 6% des Umsatzes (€ 3-6 Mrd in D) eingeklagt
- Gesamtbewertung: hoffentlich ist das Thema für Österreich erledigt

Insgesamt: Schwäche (–)

Zitatrecht § 42f

- Werkkategorieübergreifende Regelung
- Neue Regelungsstruktur
  - Generalklauselartige allgemeine Umschreibung
  - Bisherige Spezialregelungen als Regelbeispiele
  - Freiräume und technische Entwicklung
- Zitatzweck als Kern
  - „innere Verbindung“ und Belegcharakter
- Kleinzitat künftig generell zulässig

Insgesamt: Stärke (+)

Exkurs

- § 42f II: Definition „Erscheinen“ für Online-Bereich:

Zurverfügungstellung der Öffentlichkeit in einer Form,
dass das Werk der Allgemeinheit zugänglich ist

  - „Beschränkte Öffentlichkeit, zB Intranet – Öffentlichkeit, aber nicht Allgemeinheit
  - D: keine solche Differenzierung, aber Möglichkeit „dauerhaften Zugriffs“
  - Unterscheidung verzichtbar, da nicht mehr technischen Gegebenheiten entsprechend

Unwesentliches Beiwerk (§ 42e)

- Neu eingeführt, entspricht § 57d dUrhG
- Voraussetzungen
  - Fehlender Bezug zum eigentlichen Gegenstand der Verwertungshandlung, +
  - Zufälligkeit oder Beiläufigkeit

  -> Beiwerk könnte ohne Beeinträchtigung der Gesamtwirkung des Hauptgegenstands ausgetauscht werden
- Beispiel xxxx
- Kritik: Abgrenzung schwierig
  - Stattdessen auf „unwesentliche Beeinträchtigung der berechtigten Interessen abstellen?
  - zB Freistellung User Generated Content
  - Aber systemfremd

Weitere Regelungen

- Anpassung Filmurheberrecht (§ 38)
  - Klarstellung, weil cessio legis nicht europarechtskonform
  - Entspricht §§ 89 ff dUrhG
  - Unwirksamkeit von Vorausabtretungen, auf Nutzungsrecht beschränkt
- Überarbeitung der Rechte ausübende Künstler (§§ 66 ff UrhG)
  - Anlehnung an §§ 73-83 dUrhG
  - Erweiterung Persönlíchkeitsschutz § 67

Insgesamt: solide Anpassung (~)

Fazit und Ausblick

- Fazit: Licht und Schatten
  - Ohne Leistungsschutzrecht Verleger positiver Eindruck überwiegend
  - Nur Zwischenschritt:
- Kommender Richtlinienvorschlag EU
  - Portabilität, Geoblocking, Text und Data Mining, Haftung Mittler, grenzüberschreitende Rechtsverfolgung
- Initiative EP (Reda)
  - Harmonisierung Schranken mit Mindestregelungen
  - Urheberrechts-Verordnung EU
  - Kein Leistungsschutzrecht Presseverleger
- Weitere Zukunftsthemen
  - Abkehr von Vervielfältigung als Kernkategorie zur Messung Nutzungsintensität
  - Harmonisierung Urhebervertragsrecht/Nutzer- und Verbraucherschutz

Textgegenüberstellung

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
Art. 1 Änderung des Urheberrechtsgesetzes	
	Zweitverwertungsrecht von Urhebern wissenschaftlicher Beiträge
	§ 37a. Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der von diesem als Angehörigem des wissenschaftlichen Personals einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungseinrichtung geschaffen wurde und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein Werknutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
Filmhersteller	**Rechte am Filmwerk**
§ 38. (1) Die Verwertungsrechte an gewerbsmäßig hergestellten Filmwerken stehen mit der im § 39, Absatz 4, enthaltenen Beschränkung dem Inhaber des Unternehmens (Filmhersteller) zu. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche des Urhebers stehen dem Filmhersteller und dem Urheber je zur Hälfte zu, soweit sie nicht unverzichtbar sind und der Filmhersteller mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat. Durch diese Vorschrift werden Urheberrechte, die an den bei der Schaffung des Filmwerkes benutzten Werken bestehen, nicht berührt.	**§ 38.** (1) Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt damit für den Fall, dass er ein Urheberrecht am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im Zweifel das ausschließliche Recht ein, das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des Filmwerkes auf alle Nutzungsarten zu nutzen. Hat der Urheber des Filmwerkes dieses Nutzungsrecht im Voraus einem Dritten eingeräumt, so behält er gleichwohl stets die Befugnis, dieses Recht beschränkt oder unbeschränkt dem Filmhersteller einzuräumen. Das Urheberrecht an den zur Herstellung des Filmwerkes benutzten Werken, wie Roman, Drehbuch und Filmmusik, bleibt unberührt. Dieser Absatz gilt für die Rechte zur filmischen Verwertung der bei der Herstellung eines Filmwerkes entstehenden Lichtbildwerke entsprechend. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche des Filmurhebers stehen dem Filmhersteller und dem Filmurheber je zur Hälfte zu, soweit sie nicht unverzichtbar sind.
(1a) bis (3) …	(1a) bis (3) …
Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch	**Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch**
§ 42. (1) bis (4) …	**§ 42.** (1) bis (4) …

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
(5) Eine Vervielfältigung zum eigenen oder privaten Gebrauch liegt vorbehaltlich der Abs. 6 und 7 nicht vor, wenn sie zu dem Zweck vorgenommen wird, das Werk mit Hilfe des Vervielfältigungsstückes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum eigenen oder privaten Gebrauch hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen nicht dazu verwendet werden, das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.	(5) Eine Vervielfältigung zum eigenen oder privaten Gebrauch liegt vorbehaltlich der Abs. 6 und 7 nicht vor, wenn sie zu dem Zweck vorgenommen wird, das Werk mit Hilfe des Vervielfältigungsstückes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, oder wenn hierfür eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Zum eigenen oder privaten Gebrauch hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen nicht dazu verwendet werden, das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
(6) Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts beziehungsweise der Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungsstücke in der für eine bestimmte Schulklasse beziehungsweise Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl herstellen (Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch) und verbreiten; dies gilt auch für Musiknoten. Auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern ist dies aber nur zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke zulässig. Die Befugnis zur Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch gilt nicht für Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind.	(6) Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen dürfen für Zwecke des Unterrichts beziehungsweise der Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungsstücke in der für eine bestimmte Schulklasse beziehungsweise Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl herstellen (Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch) und verbreiten; dies gilt auch für Musiknoten. Auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern ist dies aber nur zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke zulässig. Die Befugnis zur Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch gilt nicht für Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind.
(7) Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke sammeln, dürfen Vervielfältigungsstücke herstellen, auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern aber nur, wenn sie damit keinen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen (Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von Sammlungen), und zwar	(7) Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke sammeln, dürfen Vervielfältigungsstücke zur Aufnahme in ein eigenes Archiv herstellen (Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von Sammlungen), wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist. Dies ist auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern aber nur dann zulässig, wenn sie damit keinen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen. Unter dieser Einschränkung dürfen sie ferner
1. von eigenen Werkstücken jeweils ein Vervielfältigungsstück; ein solches Vervielfältigungsstück darf statt des vervielfältigten Werkstücks unter denselben Voraussetzungen wie dieses ausgestellt (§ 16 Abs. 2), verliehen (§ 16a) und nach § 56b benützt werden;	1. von eigenen Werkstücken jeweils ein Vervielfältigungsstück herstellen und dieses statt des vervielfältigten Werkstücks unter denselben Voraussetzungen wie jenes ausstellen (§ 16 Abs. 2), verleihen (§ 16a) und nach § 56b benützen;
2. von veröffentlichten, aber nicht erschienenen oder vergriffenen Werken einzelne Vervielfältigungsstücke; solange das Werk nicht erschienen beziehungsweise vergriffen ist, dürfen solche Vervielfältigungsstücke ausgestellt (§ 16 Abs. 2), nach § 16a verliehen und nach § 56b benützt werden.	2. von veröffentlichten, aber nicht erschienenen oder vergriffenen Werken einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen und diese ausstellen (§ 16 Abs. 2), nach § 16a verleihen und nach § 56b benützen, solange das Werk nicht erschienen beziehungsweise vergriffen ist.
(8) Die folgenden Vervielfältigungen sind – unbeschadet des Abs. 6 – jedoch stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig:	(8) Die folgenden Vervielfältigungen sind – unbeschadet des Abs. 6 – jedoch stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig:

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
1. die Vervielfältigung ganzer Bücher, ganzer Zeitschriften oder von Musiknoten; dies gilt auch dann, wenn als Vervielfältigungsvorlage nicht das Buch, die Zeitschrift oder die Musiknoten selbst, sondern eine gleichviel in welchem Verfahren hergestellte Vervielfältigung des Buches, der Zeitschrift oder der Musiknoten verwendet wird; jedoch ist auch in diesen Fällen die Vervielfältigung durch Abschreiben, die Vervielfältigung nicht erschienener oder vergriffener Werke sowie die Vervielfältigung unter den Voraussetzungen des Abs. 7 Z 1 zulässig;	1. die Vervielfältigung ganzer Bücher, ganzer Zeitschriften oder von Musiknoten; dies gilt auch dann, wenn als Vervielfältigungsvorlage nicht das Buch, die Zeitschrift oder die Musiknoten selbst, sondern eine gleichviel in welchem Verfahren hergestellte Vervielfältigung des Buches, der Zeitschrift oder der Musiknoten verwendet wird; jedoch ist auch in diesen Fällen die Vervielfältigung durch Abschreiben, die Vervielfältigung nicht erschienener oder vergriffener Werke sowie die Vervielfältigung unter den Voraussetzungen des Abs. 7 zulässig;
2. …	2. …
§ 42a. Auf Bestellung dürfen unentgeltlich einzelne Vervielfältigungsstücke auch zum eigenen Gebrauch eines anderen hergestellt werden. Eine solche Vervielfältigung ist jedoch auch entgeltlich zulässig,	**§ 42a.** (1) Auf Bestellung dürfen unentgeltlich einzelne Vervielfältigungsstücke auch zum eigenen Gebrauch eines anderen hergestellt werden. Eine solche Vervielfältigung ist jedoch auch entgeltlich zulässig,
1. bis 3. …	1. bis 3. …
	(2) Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke sammeln, dürfen auf Bestellung unentgeltlich oder gegen ein die Kosten nicht übersteigendes Entgelt Vervielfältigungsstücke auf beliebigen Trägern zum eigenen Schulgebrauch oder zum eigenen oder privaten Gebrauch für Zwecke der Forschung herstellen.
§ 42b. (1) Ist von einem Werk, das durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt oder auf einem zu Handelszwecken hergestellten Bild- oder Schallträger festgehalten worden ist, seiner Art nach zu erwarten, dass es durch Festhalten auf einem Bild- oder Schallträger nach § 42 Abs. 2 bis 7 zum eigenen oder privaten Gebrauch vervielfältigt wird, so hat der Urheber Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Leerkassettenvergütung), wenn Trägermaterial im Inland gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr kommt; als Trägermaterial gelten unbespielte Bild- oder Schallträger, die für solche Vervielfältigungen geeignet sind, oder andere Bild- oder Schallträger, die hiefür bestimmt sind.	**§ 42b.** (1) Ist von einem Werk, das durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt oder auf einem zu Handelszwecken hergestellten Speichermedium festgehalten worden ist, seiner Art nach zu erwarten, dass es durch Festhalten auf einem Speichermedium nach § 42 Abs. 2 bis 7 zum eigenen oder privaten Gebrauch vervielfältigt wird, so hat der Urheber Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Speichermedienvergütung), wenn Speichermedien jeder Art, die für solche Vervielfältigungen geeignet sind, im Inland gewerbsmäßig in den Verkehr kommen.
(2) …	(2) …
	(2a) Die Ansprüche nach Abs. 1 und 2 entfallen, soweit nach den Umständen erwartet werden kann, dass den Urhebern durch die Vervielfältigung zum eigenen oder privaten Gebrauch nur ein geringfügiger Nachteil entsteht.
(3) Folgende Personen haben die Vergütung zu leisten:	(3) Folgende Personen haben die Vergütung zu leisten:
1. die Leerkassetten- beziehungsweise Gerätevergütung derjenige, der	1. die Speichermedien- und die Gerätevergütung derjenige, der die

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
das Trägermaterial beziehungsweise das Vervielfältigungsgerät von einer im In- oder im Ausland gelegenen Stelle aus als erster gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr bringt; wer das Trägermaterial beziehungsweise das Vervielfältigungsgerät im Inland gewerbsmäßig entgeltlich, jedoch nicht als erster in den Verkehr bringt oder feil hält, haftet wie ein Bürge und Zahler; von der Haftung für die Leerkassettenvergütung ist jedoch ausgenommen, wer im Halbjahr Schallträger mit nicht mehr als 5.000 Stunden Spieldauer und Bildträger mit nicht mehr als 10.000 Stunden Spieldauer bezieht; hat der Beklagte im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so sind die Gerichte, in deren Sprengel der erste Wiener Gemeindebezirk liegt, zuständig;	Speichermedien oder das Vervielfältigungsgerät von einer im In- oder im Ausland gelegenen Stelle aus als erster gewerbsmäßig in den Verkehr bringt; wer die Speichermedien oder das Vervielfältigungsgerät im Inland gewerbsmäßig, jedoch nicht als erster in den Verkehr bringt oder feil hält, haftet wie ein Bürge und Zahler; von der Haftung für die Speichermedienvergütung ist jedoch ausgenommen, wer im Halbjahr Speichermedien mit nicht mehr als 10.000 Stunden Spieldauer bezieht oder Kleinunternehmer im Sinne des UStG 1994 ist; hat der Beklagte im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so sind die Gerichte, in deren Sprengel der erste Wiener Gemeindebezirk liegt, zuständig;
2. …	2. ….
(4) Bei der Bemessung der Vergütung ist insbesondere auf die folgenden Umstände Bedacht zu nehmen:	(4) Bei der Bemessung der Vergütung ist insbesondere auf die folgenden Umstände Bedacht zu nehmen:
1. bei der Leerkassettenvergütung auf die Spieldauer;	1. auf die bisher in Geltung gestandenen vergleichbaren Vergütungssätze und das Gesamtvolumen der Vergütung, wobei unverhältnismäßige Veränderungen vermieden werden sollen;
2. bei der Gerätevergütung auf die Leistungsfähigkeit des Geräts;	2. auf vergleichbare Vergütungssätze und -volumina in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Vertragsstaaten des EWR;
	3. auf den Schaden für den Urheber durch die Vervielfältigungen, deren Auswirkung auf die normale Werkverwertung und auf die berechtigten Interessen des Urhebers;
	4. auf den Vorteil desjenigen, der vervielfältigt, und auf den Vorteil des Zahlungspflichtigen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung des betreffenden Wirtschaftszweigs, einschließlich des Umsatzes mit Geräten und Speichermedien;
	5. auf das Ausmaß, in dem die Speichermedien und Geräte durchschnittlich für Vervielfältigungen zum eigenen oder privaten Gebrauch genutzt werden und auf das Gesamtausmaß solcher Nutzungen, wobei auch die Auswirkungen der Anwendung technischer Schutzmaßnahmen auf die Nutzung der betreffenden Werke für vergütungspflichtige Vervielfältigungen zu berücksichtigen sind;
	6. auf die nutzungsrelevanten Eigenschaften der Speichermedien und Geräte, insbesondere die Leistungsfähigkeit von Geräten sowie die Speicherkapazität und Mehrfachbeschreibbarkeit von Speichermedien;

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
	7. auf die wirtschaftlichen Interessen der Hersteller, Händler und Importeure von Geräten und Speichermedien, die nicht unzumutbar beeinträchtigt werden dürfen;
	8. auf ein wirtschaftlich angemessenes Verhältnis der Vergütung zum typischen Preisniveau der Geräte oder der Speichermedien, wobei die Speichermedienvergütung 6% dieses Preisniveaus für Speichermedien und die Gerätevergütung 11% dieses Preisniveaus für Geräte nicht übersteigen soll; soweit aufgrund empirischer Nachweise eine fast ausschließliche Nutzung eines Gerätes und eines Speichermediums nach Abs. 1 oder 2 nachgewiesen wird, ist ein Überschreiten dieser Grenze zulässig;
3. bei der Betreibervergütung auf die Art und den Umfang der Nutzung des Vervielfältigungsgeräts, die nach den Umständen, insbesondere nach der Art des Betriebs, dem Standort des Geräts und der üblichen Verwendung wahrscheinlich ist.	9. bei der Betreibervergütung auf die Art und den Umfang der Nutzung des Vervielfältigungsgeräts, die nach den Umständen, insbesondere nach der Art des Betriebs, dem Standort des Geräts und der üblichen Verwendung, wahrscheinlich ist.
(5) ...	(5) ....
(6) Die Verwertungsgesellschaft hat die angemessene Vergütung zurückzuzahlen	(6) Die Verwertungsgesellschaft hat bezahlte Vergütungen zurückzuzahlen
1. an denjenigen, der Trägermaterial oder ein Vervielfältigungsgerät vor der Veräußerung an den Letztverbraucher in das Ausland ausführt;	1. an denjenigen, der Speichermedien oder ein Vervielfältigungsgerät vor der Veräußerung an den Letztverbraucher in das Ausland ausführt;
2. an denjenigen, der Trägermaterial für eine Vervielfältigung auf Grund der Einwilligung des Berechtigten benutzt; Glaubhaftmachung genügt.	2. an den Letztverbraucher, der Speichermedien zu einem Preis erworben hat, der die bezahlte Vergütung einschließt, diese jedoch nicht für Vervielfältigungen zum eigenen oder privaten Gebrauch benutzt oder benutzen lässt.
	Die den Rückzahlungsanspruch begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
	(7) Vergütungsansprüche nach Abs. 1 stehen nicht zu, wenn der Zahlungspflichtige glaubhaft macht, dass die Speichermedien weder von ihm selbst noch von Dritten für Vervielfältigungen zum eigenen oder privaten Gebrauch verwendet werden.
	(8) Die Verwertungsgesellschaft hat auf ihrer Website einen einfachen, verständlichen und für den durchschnittlichen Nutzer nachvollziehbaren Weg für die Geltendmachung des Rückersatzanspruchs und der Befreiung von der Zahlungspflicht anzubieten, der eine wirksame Geltendmachung ermöglicht und mit keiner übermäßigen Erschwernis verbunden ist.
	(9) In Rechnungen über die Veräußerung oder ein sonstiges Inverkehrbringen der

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
	in Abs. 1 und 2 genannten Speichermedien und Geräte ist auf die auf das Speichermedium oder das Gerät entfallende Vergütung hinzuweisen.
Behinderte Personen	**Menschen mit Behinderungen**
§ 42d. (1) Zulässig ist die nicht kommerzielle Benutzung eines erschienenen Werkes durch Vervielfältigung für und Verbreitung an behinderte Personen in einer für sie geeigneten Form, soweit ihnen wegen ihrer Behinderung der Zugang zum Werk durch sinnliche Wahrnehmung eines erschienenen Werkstücks nicht möglich oder erheblich erschwert ist.	**§ 42d.** (1) Zulässig ist die nicht kommerzielle Benutzung eines erschienenen Werkes durch die Vervielfältigung für sowie die Verbreitung und öffentliche Zurverfügungstellung an Menschen mit Behinderungen in einer für sie geeigneten Form, soweit ihnen wegen ihrer Behinderung der Zugang zum Werk nicht möglich oder erheblich erschwert ist. Für die Zwecke dieser Bestimmung ist einem erschienenen Werk ein Werk gleichzuhalten, das mit Zustimmung des Urhebers der Öffentlichkeit in einer Weise zur Verfügung gestellt wurde, dass es für die Allgemeinheit zugänglich ist.
	(2) Zur Benutzung durch öffentliche Zurverfügungstellung an Menschen mit Behinderungen sind Organisationen berechtigt, die auf Grundlage einer staatlichen Anerkennung, Befugnis oder finanziellen Unterstützung Ausbildungen, Schulungen und adaptiven Lese- oder Informationszugang für Menschen mit Behinderungen auf gemeinnütziger Basis bereitstellen, sowie staatliche Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen, die im Rahmen ihrer Haupttätigkeiten oder institutionellen Verpflichtungen Menschen mit Behinderungen diese Dienste anbieten. Diese Organisationen sind für die Zwecke des Abs. 1 auch berechtigt, Werke in für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Formaten untereinander auszutauschen.
	(3) Die befugten Organisationen haben Methoden festzulegen und zu befolgen, die 1. sicherstellen, dass es sich bei den Menschen, die in den Genuss ihrer Dienste kommen, um Menschen mit Behinderungen handelt, und nur solchen Menschen oder anderen befugten Organisationen Vervielfältigungen von Werken zugänglich gemacht werden; 2. die unbefugte Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zurverfügungstellung verhindern und 3. die für die Handhabung der Werke erforderliche Sorgfalt und die Führung von Aufzeichnungen hierüber sicherstellen.
(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung nach Abs. 1 steht dem Urheber ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Dieser Anspruch kann nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.	(4) Für die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zurverfügungstellung steht dem Urheber ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Dieser Anspruch kann nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.
	Unwesentliches Beiwerk

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
	§ 42e. Werke dürfen vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen benutzt werden, wenn sie dabei nur zufällig oder beiläufig und ohne Bezug zum eigentlichen Gegenstand der Verwertungshandlung genutzt werden.
	Zitate
	§ 42f. (1) Ein veröffentlichtes Werk darf zum Zweck des Zitats vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen benutzt werden, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn 1. einzelne Werke nach ihrem Erscheinen in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden; ein Werk der im § 2 Z 3 bezeichneten Art oder ein Werk der bildenden Künste darf nur zur Erläuterung des Inhaltes aufgenommen werden; 2. veröffentlichte Werke der bildenden Künste bei einem die Hauptsache bildenden wissenschaftlichen oder belehrenden Vortrag bloß zur Erläuterung des Inhaltes öffentlich vorgeführt und die dazu notwendigen Vervielfältigungsstücke hergestellt werden; 3. einzelne Stellen eines veröffentlichten Sprachwerkes angeführt werden; 4. einzelne Stellen eines veröffentlichten Werkes der Tonkunst in einer literarischen Arbeit angeführt werden; 5. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes in einem selbstständigen neuen Werk angeführt werden. (2) Für die Zwecke dieser Bestimmung ist einem erschienenen Werk ein Werk gleichzuhalten, das mit Zustimmung des Urhebers der Öffentlichkeit in einer Weise zur Verfügung gestellt wurde, dass es für die Allgemeinheit zugänglich ist.
	Öffentliche Zurverfügungstellung für Unterricht und Lehre
	§ 42g. (1) Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen dürfen für Zwecke des Unterrichts beziehungsweise der Lehre veröffentlichte Werke zur Veranschaulichung im Unterricht für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern beziehungsweise Lehrveranstaltungsteilnehmern vervielfältigen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
	(2) Abs. 1 gilt nicht für Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind. Für Filmwerke gilt Abs. 1, wenn seit der Erstaufführung des Filmwerkes entweder im Inland oder in deutscher Sprache oder in einer Sprache einer in Österreich anerkannten Volksgruppe mindestens zwei Jahre vergangen sind.
	(3) Für die Vervielfältigung und die öffentliche Zurverfügungstellung nach Abs. 1 steht dem Urheber ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Solche Ansprüche können nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.
§ 46. Zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie der öffentliche Vortrag, die Rundfunksendung und die öffentliche Zurverfügungstellung: 1. wenn einzelne Stellen eines veröffentlichten Sprachwerkes angeführt werden; 2. wenn einzelne Sprachwerke oder Werke der im § 2, Z 3, bezeichneten Art nach ihrem Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden; ein Werk der im § 2, Z 3, bezeichneten Art darf nur zur Erläuterung des Inhaltes aufgenommen werden.	aufgehoben
§ 52. Zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie die öffentliche Aufführung, die Rundfunksendung und die öffentliche Zurverfügungstellung: 1. wenn einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Tonkunst in einem selbstständigen neuen Werke der Tonkunst angeführt werden; 2. wenn einzelne Stellen eines veröffentlichten Werkes der Tonkunst in einer literarischen Arbeit angeführt werden; 3. wenn einzelne erschienene Werke der Tonkunst in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden.	aufgehoben
§ 54. (1) Es ist zulässig: 1. bis 3. …	**§ 54.** (1) Es ist zulässig: 1. bis 3. …
3a. einzelne erschienene Werke der bildenden Künste in einem die Hauptsache bildenden wissenschaftlichen Werk zu vervielfältigen, zu	aufgehoben

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
verbreiten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen;	
4. veröffentlichte Werke der bildenden Künste bei einem die Hauptsache bildenden wissenschaftlichen oder belehrenden Vortrag bloß zur Erläuterung des Inhaltes durch optische Einrichtungen öffentlich vorzuführen und die dazu notwendigen Vervielfältigungsstücke herzustellen;	aufgehoben
5. …	5. …
(2) …	(2) …
Schutz geistiger Interessen bei freien Werknutzungen	**Schutz geistiger Interessen bei freien Werknutzungen**
§ 57. (1) …	**§ 57.** (1) …
(2) Werden Stellen eines Werkes nach § 46, Z 1, oder § 52 Z 1, auf andere Art als auf Schallträgern oder wird ein Werk ganz oder zum Teil auf Grund der §§ 45, 46, Z 2, §§ 47, 48, 51, § 52 Z 2 oder 3, oder des § 54 Abs. 1 Z 1 bis 3a, vervielfältigt, so ist stets die Quelle deutlich anzugeben. In der Quellenangabe sind der Titel und die Urheberbezeichnung des benutzten Werkes nach den Vorschriften des § 21, Absatz 1, anzuführen. Bei einer nach § 45 zulässigen Benutzung einzelner Teile von Sprachwerken in Schulbüchern muß der Titel des benutzten Werkes nur angegeben werden, wenn dieses nicht mit dem Namen oder Decknamen des Urhebers bezeichnet ist. Werden Stellen oder Teile von Sprachwerken nach § 46 vervielfältigt, so sind sie in der Quellenangabe so genau zu bezeichnen, daß sie in dem benutzten Werke leicht aufgefunden werden können. Wird im Fall einer nach § 46 zulässigen Vervielfältigung das benutzte Werk einer Sammlung entnommen, so ist auch diese anzugeben; dabei kann die Angabe des Titels des Werkes durch einen Hinweis auf die in Betracht kommende Stelle der Sammlung ersetzt werden.	(2) Wird ein Werk ganz oder zum Teil auf Grund der §§ 42f, 45, 47, 48 oder 51 oder des § 54 Abs. 1 Z 1 bis 3 vervielfältigt, so ist stets die Quelle deutlich anzugeben. In der Quellenangabe sind der Titel und die Urheberbezeichnung des benutzten Werkes gemäß § 21 Abs. 1 anzuführen. Bei einer nach § 45 zulässigen Benutzung einzelner Teile von Sprachwerken in Schulbüchern muss der Titel des benutzten Werkes nur angegeben werden, wenn dieses nicht mit dem Namen oder Decknamen des Urhebers bezeichnet ist. Werden Stellen oder Teile von Sprachwerken nach § 42f Z 1 oder 3 vervielfältigt, so sind sie in der Quellenangabe so genau zu bezeichnen, dass sie in dem benutzten Werk leicht aufgefunden werden können. Wird im Fall einer nach § 42f Z 1 oder 3 zulässigen Vervielfältigung das benutzte Sprachwerk einer Sammlung entnommen, so ist auch diese anzugeben; dabei kann die Angabe des Titels des Werkes durch einen Hinweis auf die in Betracht kommende Stelle der Sammlung ersetzt werden.
(3) …	(3) …
(3a) Darüber hinaus ist in den folgenden Fällen die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, anzugeben, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich:	(3a) Darüber hinaus ist in den folgenden Fällen die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, anzugeben, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich:
1. …;	1. …
2. wenn Werke ganz oder zum Teil auf Grund der §§ 43, 54 Abs. 1 Z 4 oder des § 56a vervielfältigt werden;	2. wenn Werke ganz oder zum Teil auf Grund des § 42f Z 2, des § 43 oder des § 56a vervielfältigt werden;
3. wenn Stellen eines Werkes nach § 46 Z 1 oder § 52 Z 1 auf Schallträgern vervielfältigt werden;	3. wenn Stellen eines Werkes nach § 42f auf Schallträgern oder in Laufbildern vervielfältigt werden;

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
4. ...	4. ...
(4) …	(4) …
3. Benutzung von Rundfunksendungen	**3. Benutzung von Rundfunksendungen**
§ 59. Rundfunksendungen von Sprachwerken sowie der Tonkunst dürfen zu öffentlichen Vorträgen und Aufführungen der gesendeten Werke mit Hilfe von Lautsprechern benutzt werden, wenn der Veranstalter einer solchen öffentlichen Wiedergabe die Bewilligung dazu von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (§ 3 des Verwertungsgesellschaftsgesetzes, B. G. Bl. Nr. 112/1936) erhalten hat. Die Verwertungsgesellschaft hat das Entgelt für solche Bewilligungen auf gleiche Weise zu verteilen wie das Entgelt, das sie von der den allgemeinen Inlandsrundspruchdienst besorgenden öffentlichen Telegraphenanstalt für die Bewilligung erhält, Sprachwerke oder Werke der Tonkunst durch Rundfunk zu senden.	**§ 59.** Rundfunksendungen von Sprachwerken sowie der Tonkunst dürfen zu öffentlichen Vorträgen und Aufführungen der gesendeten Werke mit Hilfe von Lautsprechern benutzt werden, wenn der Veranstalter einer solchen öffentlichen Wiedergabe die Bewilligung dazu von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (§ 3 Verwertungsgesellschaftengesetz 2006) erhalten hat. Die Verwertungsgesellschaft hat das Entgelt für solche Bewilligungen auf gleiche Weise zu verteilen wie das Entgelt, das sie von einem inländischen Rundfunkunternehmer für die Bewilligung erhält, Sprachwerke oder Werke der Tonkunst durch Rundfunk zu senden.
§ 59a. (1) …	**§ 59a.** (1) …
(2) Rundfunksendungen dürfen zu einer Weitersendung im Sinn des Abs. 1 benutzt werden, wenn der weitersendende Rundfunkunternehmer die Bewilligung dazu von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (§ 3 VerwGesG, BGBl. Nr. 112/1936) erhalten hat. Mit Beziehung auf diese Bewilligung haben auch die Urheber, die mit der Verwertungsgesellschaft keinen Wahrnehmungsvertrag geschlossen haben und deren Rechte auch nicht auf Grund eines Gegenseitigkeitsvertrags mit einer ausländischen Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden, dieselben Rechte und Pflichten wie die Bezugsberechtigten der Verwertungsgesellschaft.	(2) Rundfunksendungen dürfen zu einer Weitersendung im Sinn des Abs. 1 benutzt werden, wenn der weitersendende Rundfunkunternehmer die Bewilligung dazu von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (§ 3 Verwertungsgesellschaftengesetz 2006) erhalten hat. Mit Beziehung auf diese Bewilligung haben auch die Urheber, die mit der Verwertungsgesellschaft keinen Wahrnehmungsvertrag geschlossen haben und deren Rechte auch nicht auf Grund eines Gegenseitigkeitsvertrags mit einer ausländischen Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden, dieselben Rechte und Pflichten wie die Bezugsberechtigten der Verwertungsgesellschaft.
(3) …	(3) …
4. Schulbücher	**4. Schulbücher und Prüfungsaufgaben**
§ 59c. Die in § 45 Abs. 1 und 2, in § 51 Abs. 1 und in § 54 Abs. 1 Z 3 bezeichneten Werknutzungen sind auch zur Verfolgung kommerzieller Zwecke zulässig, wenn der Nutzer die hiefür erforderlichen Rechte von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (§ 3 VerwGesG, BGBl. Nr. 112/1936) erworben hat. Mit Beziehung auf diese Bewilligung haben auch die Urheber, die mit der Verwertungsgesellschaft keinen Wahrnehmungsvertrag geschlossen haben und deren Rechte auch nicht auf Grund eines Gegenseitigkeitsvertrags mit einer ausländischen Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden, dieselben Rechte und Pflichten wie die	**§ 59c.** (1) Die in § 45 Abs. 1 und 2, in § 51 Abs. 1 und in § 54 Abs. 1 Z 3 bezeichneten Werknutzungen sind auch zur Verfolgung kommerzieller Zwecke zulässig, wenn der Nutzer die hiefür erforderlichen Rechte von der zuständigen Verwertungsgesellschaft (§ 3 Verwertungsgesellschaftengesetz 2006) erworben hat. Mit Beziehung auf diese Bewilligung haben auch die Urheber, die mit der Verwertungsgesellschaft keinen Wahrnehmungsvertrag geschlossen haben und deren Rechte auch nicht auf Grund eines Gegenseitigkeitsvertrags mit einer ausländischen Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden, dieselben Rechte und Pflichten wie die Bezugsberechtigten der Verwertungsgesellschaft.

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
Bezugsberechtigten der Verwertungsgesellschaft.	
	(2) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn Werke nach ihrem Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in Prüfungsaufgaben, die die Auseinandersetzung des zu Prüfenden mit dem Werk in Schulen, Universitäten oder anderen Bildungseinrichtungen zum Gegenstand haben, vervielfältigt, verbreitet oder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. § 42 Abs. 6 bleibt unberührt.
Werke der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste	**Werke der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste**
§ 60. (1) Das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste, deren Urheber (§ 10 Abs. 1) auf eine Art bezeichnet worden ist, die nach § 12 die Vermutung der Urheberschaft begründet, endet siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers (§ 10 Abs. 1), bei einem von mehreren Urhebern gemeinsam geschaffenen Werke (§ 11) endet das Urheberrecht siebzig Jahre nach dem Tode des letztlebenden Miturhebers (§ 10 Abs. 1).	**§ 60.** (1) Das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste endet siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers (§ 10 Abs. 1). Bei einem von mehreren Urhebern gemeinsam geschaffenen Werk (§ 11) endet das Urheberrecht siebzig Jahre nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Miturhebers (§ 10 Abs. 1).
(2) …	(2) …
§ 61. Das Urheberrecht an Werken, deren Urheber (§ 10 Abs. 1) nicht auf eine Art bezeichnet worden ist, die nach § 12 die Vermutung der Urheberschaft begründet, endet siebzig Jahre nach ihrer Schaffung. Wenn aber das Werk vor dem Ablauf dieser Frist veröffentlicht wird, endet das Urheberrecht siebzig Jahre nach der Veröffentlichung.	**§ 61.** (1) Das Urheberrecht an anonymen und pseudonymen Werken endet siebzig Jahre nach ihrer Schaffung. Wenn aber das Werk vor dem Ablauf dieser Frist veröffentlicht wird, endet das Urheberrecht siebzig Jahre nach der Veröffentlichung.
	(2) Wenn die Identität des Urhebers innerhalb der in Abs. 1 bezeichneten Frist offenbart wird oder das vom Urheber angenommene Pseudonym keinen Zweifel an seiner Identität zulässt, ist die Schutzfrist nach § 60 zu bemessen.
	(3) Zur Offenbarung der Identität des Urhebers ist er selbst oder eine Person berechtigt, auf die das Urheberrecht nach seinem Tod übergegangen ist.
Urheberregister	aufgehoben
§ 61a. Innerhalb der im § 61 bezeichneten Frist kann der wahre Name des Urhebers (§ 10 Abs. 1) von ihm selbst oder von den Personen, auf die das Urheberrecht nach seinem Tod übergegangen ist, zu dem vom Bundesminister für Justiz geführten Urheberregister angemeldet werden. Eine solche Anmeldung bewirkt, daß die Schutzfrist nach § 60 zu bemessen ist.	aufgehoben
§ 61b. (1) Die Anmeldung bedarf der Schriftform. Jede Anmeldung hat Art und Titel des Werkes oder seine andere Bezeichnung, Zeit, Ort und Art	aufgehoben

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
der Veröffentlichung, die bisher verwendeten Urheberbezeichnungen, Vor- und Familiennamen des Urhebers (§ 10 Abs. 1) und Vor- und Familiennamen, Beschäftigung und Wohnort des Anmelders zu enthalten. Eine Anmeldung kann auch mehrere Werke, die demselben Urheber zugeschrieben werden, umfassen.	
(2) Die Eintragung ist vom Bundesminister für Justiz ohne Prüfung der Befugnis des Anmelders zum Einschreiten und der Richtigkeit der angemeldeten Tatsachen vorzunehmen; sie hat jedenfalls die im Abs. 1 vorgeschriebenen Angaben zu enthalten. Gibt eine Anmeldung auch den Tag und den Ort der Geburt des Urhebers oder seines Ablebens oder seine Staatsangehörigkeit an, so sind auch diese Angaben einzutragen.	aufgehoben
§ 61c. (1) Die Eintragung ist auf Kosten des Anmelders im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ öffentlich bekanntzumachen.	aufgehoben
(2) Jedermann kann in das Urheberregister Einsicht nehmen und die Ausfertigung amtlich beglaubigter Auszüge sowie die Ausstellung von Zeugnissen darüber verlangen, daß ein bestimmtes Werk im Urheberregister nicht eingetragen ist.	aufgehoben
I. Abschnitt.	**I. Abschnitt.**
Schutz der Vorträge und Aufführungen von Werken der Literatur und der Tonkunst.	**Schutz von Darbietungen**
1. Verwertung auf Bild- oder Schallträgern.	**Ausübender Künstler**
§ 66. (1) Wer ein Werk der Literatur oder Tonkunst vorträgt oder aufführt, hat mit den vom Gesetz bestimmten Beschränkungen das ausschließliche Recht, den Vortrag oder die Aufführung - auch im Falle der Sendung durch Rundfunk - auf einem Bild- oder Schallträger festzuhalten, diesen zu vervielfältigen und zu verbreiten. Unter der Vervielfältigung wird auch die Benutzung einer mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers bewirkten Wiedergabe des Vortrages oder der Aufführung zur Übertragung auf einen anderen Bild- oder Schallträger verstanden.	**§ 66.** Ausübender Künstler im Sinn dieses Bundesgesetzes ist, wer ein Werk vorträgt, aufführt, auf eine andere Weise darbietet oder an einer solchen Darbietung künstlerisch mitwirkt, und zwar unabhängig davon, ob das dargebotene Werk den urheberrechtlichen Schutz dieses Bundesgesetzes genießt oder nicht.
(2) Bei Vorträgen und Aufführungen, die - wie die Aufführung eines Schauspiels oder eines Chor- oder Orchesterwerkes - durch das Zusammenwirken mehrerer Personen unter einer einheitlichen Leitung zustande kommen, können die Verwertungsrechte (Abs. 1) derjenigen	

Geltende Fassung

Personen, die bloß im Chor oder Orchester oder auf ähnliche Art mitwirken, nur durch einen gemeinsamen Vertreter wahrgenommen werden.

(3) Falls die Vertretung nicht bereits kraft Gesetzes oder durch Satzung, Kollektiv- oder Einzelvertrag geregelt ist, wird der gemeinsame Vertreter von den im Abs. 2 erwähnten Mitwirkenden mit einfacher Mehrheit ohne Berücksichtigung allfälliger Stimmenthaltungen gewählt.

(4) In Ermangelung eines gemeinsamen Vertreters hat das Bezirksgericht Innere Stadt Wien einen Sachwalter zu bestellen, der an die Stelle des gemeinsamen Vertreters tritt. Zur Antragstellung ist jeder berechtigt, der ein Interesse an der Verwertung des Vortrages oder der Aufführung glaubhaft macht.

(5) Vorträge und Aufführungen, die auf Anordnung eines Veranstalters stattfinden, dürfen, soweit das Gesetz keine Ausnahme zuläßt, vorbehaltlich des Abs. 1 nur mit Einwilligung des Veranstalters auf Bild- oder Schallträger festgehalten werden. Entgegen dieser Bestimmung hergestellte Bild- oder Schallträger dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden.

(6) Ob gegenüber dem Veranstalter von Vorträgen oder Aufführungen, die auf die im Absatz 1 bezeichnete Art verwertet werden sollen, die Verpflichtung besteht, daran mitzuwirken und eine solche Verwertung zu gestatten, ist nach den das Rechtsverhältnis der Mitwirkenden zum Veranstalter regelnden Vorschriften und Vereinbarungen zu beurteilen. Hienach richtet sich auch, ob einem Mitwirkenden ein Anspruch auf ein besonderes Entgelt gegen den Veranstalter zusteht. In jedem Fall hat der Veranstalter, mit dessen Einwilligung ein Vortrag oder eine Aufführung festgehalten werden soll, hievon die Mitwirkenden, auch wenn sie zur Mitwirkung verpflichtet sind, vorher auf angemessene Art in Kenntnis zu setzen.

(7) Den Abs. 1 und 5 zuwider hergestellte oder verbreitete Bild- oder Schallträger dürfen zu einer Rundfunksendung (§ 17) oder öffentlichen Wiedergabe des Vortrages oder der Aufführung nicht benutzt werden.

Verwertungsrechte.

§ 67. (1) Die Verwertungsrechte der im § 66 Abs. 1 bezeichneten Person erlöschen fünfzig Jahre nach dem Vortrag oder der Aufführung (Darbietung), wenn aber vor dem Ablauf dieser Frist eine Aufzeichnung der Darbietung

Vorgeschlagene Fassung

Schutz geistiger Interessen

§ 67. (1) Der ausübende Künstler hat das Recht, in Bezug auf seine Darbietung als solcher anerkannt zu werden. Er kann dabei bestimmen, ob und mit welchem Namen er genannt wird.

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
erscheint oder öffentlich wiedergegeben (§§ 17, 18 und 18a) wird, fünfzig Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wiedergabe, je nach dem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Erscheint vor dem Ablauf derselben Frist eine Aufzeichnung der Darbietung auf einem Schallträger oder wird sie auf einem Schallträger öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die Verwertungsrechte erst siebzig Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wiedergabe, je nach dem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen.	
(1a) Die Verwertungsrechte der im § 66 Abs. 5 bezeichneten Person erlöschen fünfzig Jahre nach der Darbietung, wenn aber vor dem Ablauf dieser Frist eine Aufzeichnung der Darbietung veröffentlicht wird, fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen.	
(2) Die §§ 11, 12, 13, 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16a, 23, 24, 25 Abs. 1, 2, 3 und 5, §§ 26, 27, 28 Abs. 1, §§ 29, 31, 32, 33 Abs. 2 gelten entsprechend; an die Stelle der im § 31 Abs. 2 genannten Frist von fünf Jahren tritt jedoch eine solche von einem Jahr.	(2) Eine Darbietung darf weder auf eine Art, die sie der Öffentlichkeit zugänglich macht, benutzt noch zum Zweck der Verbreitung vervielfältigt werden, wenn sie mit solchen Änderungen oder so mangelhaft wiedergegeben wird, dass dadurch der künstlerische Ruf des ausübenden Künstlers beeinträchtigt werden kann.
	(3) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Rechte enden keinesfalls vor dem Tod des ausübenden Künstlers. Nach seinem Tod stehen sie bis zum Erlöschen der Verwertungsrechte denjenigen Personen zu, auf die die Verwertungsrechte übergegangen sind. Haben mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine Darbietung erbracht, so ist der Tod des letzten der beteiligten ausübenden Künstler maßgeblich.
	(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für diejenigen Personen, die bloß in einem Chor oder Orchester oder auf ähnliche Art mitwirken, mit der Maßgabe, dass anstelle des Namens des Verwertungsberechtigten der Name des Chores oder Orchesters anzugeben ist; § 70 gilt sinngemäß.
Schutz geistiger Interessen.	**Verwertungsrechte**
§ 68. (1) Auf Verlangen eines nach § 66 Abs. 1 Verwertungsberechtigten ist sein Name (Deckname) auf den Bild- oder Schallträgern anzugeben. Ohne seine Einwilligung darf das nicht geschehen. Die Einwilligung kann zurückgenommen werden, wenn ein Bild- oder Schallträger den Vortrag oder die Aufführung mit solchen Änderungen oder so mangelhaft wiedergibt, daß seine Benutzung geeignet ist, den künstlerischen Ruf des Verwertungsberechtigten zu beeinträchtigen.	**§ 68.** (1) Der ausübende Künstler hat mit den von diesem Bundesgesetz bestimmten Beschränkungen das ausschließliche Recht,
(1a) Vorträge oder Aufführungen eines Werkes der Literatur oder Tonkunst dürfen auf eine Art, die sie der Öffentlichkeit zugänglich macht, nicht benutzt werden, wenn der Vortrag oder die Aufführung mit solchen Änderungen oder so mangelhaft wiedergegeben wird, dass dadurch der künstlerische Ruf der nach § 66 Abs. 1 Verwertungsberechtigten beeinträchtigt werden kann. Gleiches gilt für die Verbreitung sowie für die	1. seine Darbietung auf einem Bild- oder Schallträger festzuhalten, diesen zu vervielfältigen und zu verbreiten und die Darbietung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen;

Geltende Fassung

Vervielfältigung zum Zweck der Verbreitung von Bild- oder Schallträgern, auf denen Vorträge oder Aufführungen festgehalten sind.

(2) Die in den Abs. 1 und 1a bezeichneten Rechte enden keinesfalls vor dem Tod des nach § 66 Abs. 1 Verwertungsberechtigten. Nach seinem Tode stehen sie bis zum Erlöschen der Verwertungsrechte den Personen zu, auf die die Verwertungsrechte übergegangen sind.

(3) Die Abs. 1, 1a und 2 gelten für diejenigen Personen, die bloß im Chor oder Orchester oder auf ähnliche Art mitwirken, mit der Maßgabe, dass anstelle des Namens des Verwertungsberechtigten der Name des Chores oder Orchesters anzugeben ist und dass diese Rechte gemeinsam mit den Verwertungsrechten erlöschen; § 66 Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß.

Ausnahmen.

§ 69. (1) Die Verwertungsrechte der in § 66 Abs. 1 genannten Personen, die an den zum Zweck der Herstellung eines gewerbsmäßig hergestellten Filmwerks oder anderen kinematographischen Erzeugnisses vorgenommenen Vorträgen oder Aufführungen in Kenntnis dieses Zwecks mitgewirkt haben,

Vorgeschlagene Fassung

2. seine Darbietung durch Rundfunk zu senden, es sei denn, dass die Sendung mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers vorgenommen wird, der mit seiner Einwilligung hergestellt und verbreitet wurde;

3. seine Darbietung durch Lautsprecher oder durch eine andere technische Einrichtung außerhalb des Ortes (Theater, Saal, Platz, Garten u. dgl.), wo sie stattfindet, öffentlich wiederzugeben, es sei denn, dass die Wiedergabe mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers, der mit seiner Einwilligung hergestellt und verbreitet wurde, oder mit Hilfe einer zulässigen Rundfunksendung vorgenommen wird.

(2) Ohne Einwilligung des ausübenden Künstlers hergestellte oder verbreitete Bild- oder Schallträger dürfen zu einer Rundfunksendung oder öffentlichen Wiedergabe der Darbietung nicht benutzt werden.

(3) Unbeschadet des § 67 Abs. 3 erlöschen die Verwertungsrechte der ausübenden Künstler fünfzig Jahre nach der Darbietung, wenn aber vor dem Ablauf dieser Frist eine Aufzeichnung der Darbietung erscheint oder öffentlich wiedergegeben (§§ 17, 18 und 18a) wird, fünfzig Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wiedergabe, je nach dem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Erscheint vor dem Ablauf derselben Frist eine Aufzeichnung der Darbietung auf einem Schallträger oder wird sie auf einem Schallträger öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die Verwertungsrechte erst siebzig Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wiedergabe, je nach dem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen.

(4) Die §§ 11, 12, 13, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16a, 18a, 23, 24, § 25 Abs. 1, 2, 3 und 5, §§ 26, 27, § 28 Abs. 1, §§ 29, 31, 32, 33, 59a und 59b gelten entsprechend; an die Stelle der im § 31 Abs. 2 genannten Frist von fünf Jahren tritt jedoch eine solche von einem Jahr.

Rechte an Darbietungen für ein Filmwerk

§ 69. Die Verwertungsrechte ausübender Künstler, die an den zum Zweck der Herstellung eines gewerbsmäßig hergestellten Filmwerks oder anderen kinematographischen Erzeugnisses vorgenommenen Darbietungen in Kenntnis dieses Zwecks mitgewirkt haben, stehen dem Inhaber des Unternehmens (Filmhersteller oder

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
stehen dem Inhaber des Unternehmens (Filmhersteller beziehungsweise Hersteller) zu. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche dieser Personen stehen ihnen und dem Filmhersteller beziehungsweise Hersteller je zur Hälfte zu, soweit sie nicht unverzichtbar sind und der Filmhersteller beziehungsweise Hersteller mit diesen Personen nichts anderes vereinbart hat.	Hersteller) zu. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche stehen den ausübenden Künstlern und dem Filmhersteller oder Hersteller je zur Hälfte zu, soweit sie nicht unverzichtbar sind.
(2) Zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke darf jede natürliche Person durch Rundfunk gesendete Vorträge oder Aufführungen sowie die mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers bewirkte Wiedergabe eines Vortrages oder einer Aufführung auf einem Bild- oder Schallträger festhalten und von diesem einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen. § 42 Abs. 2 und 3 sowie 5 bis 7, § 42a, § 42b Abs. 1 und 3 bis 6 gelten entsprechend.	
(3) § 56 Abs. 1 und 3 und § 56a gelten entsprechend.	
2. Verwertung im Rundfunk.	**Gemeinsame Darbietung mehrerer ausübender Künstler**
§ 70. (1) Der Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst darf nur mit Einwilligung der Personen, deren Einwilligung nach § 66 Abs. 1 und 5 zur Festhaltung auf Bild- oder Schallträgern erforderlich ist, durch Rundfunk gesendet werden (§ 17); § 33 Abs. 1, § 66 Abs. 6, §§ 59a und 59b gelten entsprechend.	**§ 70.** (1) Bei Darbietungen, die - wie die Aufführung eines Schauspiels oder eines Chor- oder Orchesterwerkes - durch das Zusammenwirken mehrerer Personen unter einer einheitlichen Leitung zustande kommen, können die Rechte derjenigen Personen, die bloß in einem Chor oder Orchester oder auf ähnliche Art mitwirken, nur durch einen gemeinsamen Vertreter wahrgenommen werden.
(2) Die nach Abs. 1 erforderliche Einwilligung ist für eine Rundfunksendung mit Hilfe von Bild- oder Schallträgern nicht erforderlich, er sei denn, daß diese nach § 66 Abs. 7 oder § 69 Abs. 2 zu einer Rundfunksendung nicht benutzt werden dürfen.	(2) Falls die Vertretung nicht bereits kraft Gesetzes oder durch Satzung, Kollektiv- oder Einzelvertrag geregelt ist, wird der gemeinsame Vertreter von den im Abs. 1 erwähnten Mitwirkenden mit einfacher Mehrheit ohne Berücksichtigung allfälliger Stimmenthaltungen gewählt.
	(3) In Ermangelung eines gemeinsamen Vertreters hat das Bezirksgericht Innere Stadt Wien im Verfahren außer Streitsachen einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Zur Antragstellung ist jeder berechtigt, der ein Interesse an der Verwertung der Darbietung glaubhaft macht.
3. Verwertung zur öffentlichen Wiedergabe.	**Freie Nutzungen**
§ 71. (1) Vorträge oder Aufführungen eines Werkes der Literatur oder Tonkunst dürfen nur mit Einwilligung der Personen, deren Einwilligung nach § 66 Abs. 1 und 5 zur Festhaltung auf Bild- oder Schallträgern erforderlich ist, durch Lautsprecher oder durch eine andere technische Einrichtung außerhalb des Ortes (Theater, Saal, Platz, Garten u. dgl.), wo sie stattfinden, öffentlich	**§ 71.** (1) Jede natürliche Person darf eine durch Rundfunk gesendete und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Darbietung sowie die mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers bewirkte Wiedergabe einer Darbietung auf einem Bild- oder Schallträger festhalten und von diesem einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen, soweit dies zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
wiedergegeben werden; § 66 Abs. 6 gilt entsprechend. Doch bedarf es nur der Einwilligung des Veranstalters der Vorträge oder Aufführungen, wenn diese mit Hilfe von Bild- oder Schallträgern oder Rundfunksendungen vorgenommen werden, die hiezu nach den Vorschriften dieses Abschnittes benutzt werden dürfen.	geschieht. § 42 Abs. 2 und 3 sowie 5 bis 7, § 42a und § 42b Abs. 1 und 3 bis 9 gelten entsprechend.
(2) Eine dem § 70 entsprechende Rundfunksendung des Vortrages oder der Aufführung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst darf zu einer öffentlichen Wiedergabe des Vortrages oder der Aufführung durch Lautsprecher oder durch eine andere technische Einrichtung benutzt werden.	(2) Zur Berichterstattung über Tagesereignisse darf eine Darbietung, die bei Vorgängen, über die berichtet wird, öffentlich wahrnehmbar wird, in einem durch den Informationszweck gerechtfertigten Umfang auf Bild- oder Schallträgern festgehalten, durch Rundfunk gesendet, öffentlich wiedergegeben und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden; solche Bild- oder Schallträger dürfen in diesem Umfang vervielfältigt und verbreitet werden. In diesen Fällen ist die Quelle anzugeben, es sei denn, dass sich dies als unmöglich erweist oder die Vorträge und Aufführungen nur beiläufig in die Berichterstattung einbezogen worden sind.
	(3) Die Benutzung einzelner Darbietungen zu Zwecken der Wissenschaft oder des Unterrichts in einem durch den nicht kommerziellen Zweck gerechtfertigten Umfang ist zulässig. In diesen Fällen ist die Quelle anzugeben, es sei denn, dass sich dies als unmöglich erweist. Dasselbe gilt für die Nutzung von Darbietungen zum Zweck des Zitats.
	(4) Darbietungen dürfen durch den Veranstalter auf einem Bild- oder Schallträger festgehalten und mit Hilfe eines solchen Bild- oder Schallträgers oder einer anderen technischen Einrichtung innerhalb des Gebäudes, in dem die Veranstaltung stattfindet, zu dem Zweck wiedergegeben werden, die Veranstaltung in einem anderen Raum wahrnehmbar zu machen.
	(5) Für den Vortrag einer der im § 43 bezeichneten Reden durch den Redner selbst gelten die Vorschriften der §§ 66 bis 70 und 72 nicht.
	(6) Im Übrigen gelten die §§ 41, 41a, 42e, 42g, § 56 Abs. 1 und 3, § 56a und § 56e für die an Darbietungen bestehenden Schutzrechte entsprechend.
3a. Verwertung zur öffentlichen Zurverfügungstellung	
§ 71a. Der Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst darf nur mit Einwilligung der Personen, deren Einwilligung nach § 66 Abs. 1 und 5 zur Festhaltung auf Bild- oder Schallträgern erforderlich ist, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden; § 66 Abs. 6 gilt entsprechend.	

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
4. Gemeinsame Vorschriften.	**Schutz des Veranstalters**
§ 72. (1) Die §§ 66 bis 71a gelten auch dann, wenn die vorgetragenen oder aufgeführten Werke der Literatur oder Tonkunst den urheberrechtlichen Schutz dieses Gesetzes nicht genießen.	**§ 72.** (1) Der Veranstalter, der die Darbietung angeordnet hat, hat mit den von diesem Bundesgesetz bestimmten Beschränkungen neben dem ausübenden Künstler das ausschließliche Recht,
(2) Die §§ 41 und 41a gelten für die an Vorträgen und Aufführungen bestehenden Schutzrechte entsprechend.	1. die Darbietung auf einem Bild- oder Schallträger festzuhalten und die Darbietung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen,
(3) Zur Berichterstattung über Tagesereignisse dürfen Vorträge und Aufführungen, die bei Vorgängen, über die berichtet wird, öffentlich wahrnehmbar werden, in einem durch den Informationszweck gerechtfertigten Umfang auf Bild- oder Schallträgern festgehalten, durch Rundfunk gesendet, öffentlich wiedergegeben und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden; solche Bild- oder Schallträger dürfen in diesem Umfang vervielfältigt und verbreitet werden. In diesen Fällen ist die Quelle anzugeben, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich, oder die Vorträge und Aufführungen sind nur beiläufig in die Berichterstattung einbezogen worden.	2. seine Darbietung durch Rundfunk zu senden, es sei denn, dass die Sendung mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers vorgenommen wird, der mit seiner Einwilligung hergestellt und verbreitet wurde, und
(4) Die Benutzung einzelner Vorträge oder Aufführungen von Werken der Literatur oder Tonkunst zu Zwecken der Wissenschaft oder des Unterrichts in einem durch den nicht kommerziellen Zweck gerechtfertigten Umfang ist zulässig. In diesen Fällen ist die Quelle anzugeben, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich.	3. seine Darbietung durch Lautsprecher oder durch eine andere technische Einrichtung außerhalb des Ortes (Theater, Saal, Platz, Garten u. dgl.), wo sie stattfindet, öffentlich wiederzugeben, es sei denn, dass die Wiedergabe mit Hilfe eines Bild- oder Schallträgers, der mit seiner Einwilligung hergestellt und verbreitet wurde, oder mit Hilfe einer zulässigen Rundfunksendung vorgenommen wird.
(5) Vorträge oder Aufführungen von Werken der Literatur oder Tonkunst dürfen durch den Veranstalter auf einem Bild- oder Schallträger festgehalten und mit Hilfe eines solchen Bild- oder Schallträgers oder einer anderen technischen Einrichtung innerhalb des Gebäudes, in dem die Veranstaltung stattfindet, zu dem Zweck wiedergegeben werden, die Veranstaltung in einem anderen Raume wahrnehmbar zu machen.	(2) Ohne Einwilligung des Veranstalters hergestellte oder verbreitete Bild- oder Schallträger dürfen zu einer Rundfunksendung oder öffentlichen Wiedergabe der Darbietung nicht benutzt werden.
(6) Für den Vortrag einer der im § 43 bezeichneten Reden durch den Redner selbst gelten die Vorschriften der §§ 66 bis 71a nicht.	(3) Ob gegenüber dem Veranstalter von Darbietungen die Verpflichtung besteht, daran mitzuwirken und eine Verwertung zu gestatten, ist nach den das Rechtsverhältnis der Mitwirkenden zum Veranstalter regelnden Vorschriften und Vereinbarungen zu beurteilen. Hiernach richtet sich auch, ob einem Mitwirkenden ein Anspruch auf ein besonderes Entgelt gegen den Veranstalter zusteht. In jedem Fall hat der Veranstalter, mit dessen Einwilligung eine Darbietung festgehalten werden soll, hievon die Mitwirkenden, auch wenn sie zur Mitwirkung verpflichtet sind, vorher auf

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
	angemessene Art in Kenntnis zu setzen.
	(4) Die Verwertungsrechte der Veranstalter erlöschen fünfzig Jahre nach der Darbietung, wenn aber vor dem Ablauf dieser Frist eine Aufzeichnung der Darbietung veröffentlicht wird, fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen.
	(5) Im Übrigen gelten für die Verwertungsrechte des Veranstalters nach Abs. 1 die für die Verwertungsrechte des ausübenden Künstlers geltenden Bestimmungen entsprechend.
Schutzrecht.	**Schutzrecht.**
§ 74. (1) bis (6) …	**§ 74.** (1) bis (6) …
(7) Die §§ 5, 7 bis 9, 11 bis 13, 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, §§ 16, 16a, 17, 17a, 17b, 18 Abs. 3, § 23 Abs. 2 und 4, §§ 24, 25 Abs. 2 bis 6, §§ 26, 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2, §§ 36, 37, 41, 41a, 42, 42a, 42b, 42c, 54 Abs. 1 Z 3, 3a und 4 und Abs. 2, §§ 56, 56a, 56b, 57 Abs. 3a Z 1 und 2, 59a und 59b gelten für Lichtbilder, die §§ 56c und 56d für kinematographische Erzeugnisse entsprechend; § 42a zweiter Satz Z 1 gilt jedoch nicht für die Vervielfältigung von gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern nach einer Vorlage, die in einem photographischen Verfahren hergestellt worden ist.	(7) Die §§ 5, 7 bis 9, 11 bis 13, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, §§ 16, 16a, 17, 17a, 17b, § 18 Abs. 3, § 18a, § 23 Abs. 2 und 4, § 24, § 25 Abs. 2 bis 6, § 26, § 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2, §§ 36, 37, 41, 41a, 42, 42a, 42b, 42c, 42e, 42g, § 54 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2, §§ 56, 56a, 56b, 56e, § 57 Abs. 3a Z 1, 2 und 4, §§ 59a, und 59b gelten für Lichtbilder, die §§ 56c und 56d, für kinematographische Erzeugnisse entsprechend; § 42a Abs. 1 Z 1 gilt jedoch nicht für die Vervielfältigung von gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern nach einer Vorlage, die in einem photographischen Verfahren hergestellt worden ist.
	(8) § 38 Abs. 1 gilt für die Rechte zur filmischen Verwertung der bei der Herstellung eines Filmwerkes entstandenen Lichtbilder entsprechend.
2. Schallträger.	**2. Schallträger.**
§ 76. (1) und (2) …	**§ 76.** (1) und (2) …
(3) Wird ein zu Handelszwecken hergestellter oder ein der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellter Schallträger zu einer Rundfunksendung (§ 17) oder öffentlichen Wiedergabe benutzt, so hat der Benutzer dem Hersteller (Abs. 1), vorbehaltlich des § 66 Abs. 7 und des vorstehenden Abs. 2, eine angemessene Vergütung zu entrichten. Die im § 66 Abs. 1 bezeichneten Personen haben gegen den Hersteller einen Anspruch auf einen Anteil an dieser Vergütung. Dieser Anteil beträgt mangels Einigung der Berechtigten die Hälfte der dem Hersteller nach Abzug der Einhebungskosten verbleibenden Vergütung. Die Ansprüche des Herstellers und der im § 66 Abs. 1 bezeichneten Personen können nur von Verwertungsgesellschaften oder durch eine einzige Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.	(3) Wird ein zu Handelszwecken hergestellter oder ein der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellter Schallträger zu einer Rundfunksendung (§ 17) oder öffentlichen Wiedergabe benutzt, so hat der Benutzer dem Hersteller (Abs. 1), vorbehaltlich der § 68 Abs. 2 und § 72 Abs. 2 und des vorstehenden Abs. 2, eine angemessene Vergütung zu entrichten. Die ausübenden Künstler haben gegen den Hersteller einen Anspruch auf einen Anteil an dieser Vergütung. Dieser Anteil beträgt mangels Einigung der Berechtigten die Hälfte der dem Hersteller nach Abzug der Einhebungskosten verbleibenden Vergütung. Die Ansprüche des Herstellers und der ausübenden Künstler können nur von Verwertungsgesellschaften oder durch eine einzige Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.

Geltende Fassung

(4) Zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke darf jede natürliche Person eine mit Hilfe eines Schallträgers bewirkte Wiedergabe auf einem Schallträger festhalten und von diesem einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen. § 42 Abs. 2 und 3 sowie 5 bis 7, § 42a, § 42b Abs. 1 und 3 bis 6 und § 56a gelten entsprechend.

(5) ...

(6) Die §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16a, 23 Abs. 2 und 4, §§ 24, 25 Abs. 2, 3 und 5, §§ 26, 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2, §§ 41, 41a, 42c, 56, 56e, 57 Abs. 3a Z 1, 72 Abs. 4 und § 74 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.

(7) bis (9) ...

3. Rundfunksendungen

§ 76a. (1) bis (4) …

(5) Die §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16a, 18 Abs. 2, § 23 Abs. 2 und 4, §§ 24, 25 Abs. 2, 3 und 5, §§ 26, 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2, §§ 41, 41a, 42c, 56, 56a und 56e, § 57 Abs. 3a Z 1, § 72 Abs. 4 und § 74 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.

Anspruch auf angemessenes Entgelt.

§ 86. (1) Wer unbefugt

1. ein Werk der Literatur oder Kunst auf eine nach den §§ 14 bis 18a dem Urheber vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
2. den Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst dem § 66 Abs. 1 und 5 zuwider auf einem Bild- oder Schallträger festhält oder diesen vervielfältigt oder dem § 66 Abs. 1 und 5 oder dem § 69 Abs. 2 zuwider verbreitet,
3. den Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst dem § 66 Abs. 7, 69 Abs. 2, §§ 70, 71 oder 71a zuwider durch Rundfunk sendet, öffentlich wiedergibt oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt,
4. ein Lichtbild oder einen Schallträger auf eine nach den §§ 74 oder 76 dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
5. eine Rundfunksendung auf eine nach § 76a dem

Vorgeschlagene Fassung

(4) Zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke darf jede natürliche Person eine mit Hilfe eines Schallträgers bewirkte Wiedergabe auf einem Schallträger festhalten und von diesem einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen. § 42 Abs. 2 und 3 sowie 5 bis 7, § 42a, § 42b Abs. 1 und 3 bis 9 und § 56a gelten entsprechend.

(5) ...

(6) Die §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, die §§ 16a, 18a, § 23 Abs. 2 und 4, § 24, § 25 Abs. 2, 3 und 5, § 26, § 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2, die §§ 41, 41a, 42c, 42e, 42g, 56, 56e, 57 Abs. 3a Z 1 und 4, § 71 Abs. 3 und § 74 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.

(7) bis (9) ...

3. Rundfunksendungen

§ 76a. (1) bis (4) …

(5) Die §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12 und 13, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16a und 18a, § 18 Abs. 2, § 23 Abs. 2 und 4, § 24, § 25 Abs. 2, 3 und 5, § 26, § 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2, die §§ 41, 41a, 42c, 42e, 42g, 56, 56a und 56e, § 57 Abs. 3a Z 1 und 4, § 71 Abs. 3 und § 74 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.

Anspruch auf angemessenes Entgelt.

§ 86. (1) Wer unbefugt

1. ein Werk der Literatur oder Kunst auf eine nach den §§ 14 bis 18a dem Urheber vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
2. eine Darbietung auf eine nach dem § 68 dem ausübenden Künstler vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
3. eine Darbietung auf eine nach dem § 72 dem Veranstalter vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
4. ein Lichtbild oder einen Schallträger auf eine nach den §§ 74 oder 76 dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
5. eine Rundfunksendung auf eine nach § 76a dem Rundfunkunternehmer

Geltende Fassung

Rundfunkunternehmer vorbehaltene Verwertungsart benutzt oder

6. eine Datenbank auf eine nach § 76d dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt,

hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Verletzten, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, ein angemessenes Entgelt zu zahlen.

(2) Auf ein solches Entgelt besteht aber kein Anspruch, wenn eine Rundfunksendung, eine öffentliche Wiedergabe oder eine öffentliche Zurverfügungstellung nur deshalb unzulässig gewesen ist, weil sie mit Hilfe von Bild- oder Schallträgern oder Rundfunksendungen vorgenommen worden ist, die nach dem § 50 Abs. 2, § 53 Abs. 2, § 56 Abs. 3, § 56b Abs. 2, § 56c Abs. 3 Z 2, § 56d Abs. 1 Z 2, § 66 Abs. 7, § 69 Abs. 2, §§ 70, 71, 74, 76 oder 76a Abs. 2 und 3 dazu nicht verwendet werden durften, und wenn diese Eigenschaft der Bild- oder Schallträger oder Rundfunksendungen ihrem Benutzer ohne sein Verschulden unbekannt gewesen ist.

(3) …

Anspruch auf Schadenersatz und auf Herausgabe des Gewinnes.

§ 87. (1) bis (3) …

(4) Wird ein Werk der Literatur oder Kunst unbefugt vervielfältigt oder verbreitet, so kann der Verletzte, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, auch die Herausgabe des Gewinnes verlangen, den der Schädiger durch den schuldhaften Eingriff erzielt hat. Dasselbe gilt, wenn der Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst dem § 66 Abs. 1 zuwider oder eine Rundfunksendung dem § 76a zuwider auf einem Bild- oder Schallträger verwertet oder wenn ein Lichtbild dem § 74 zuwider oder ein Schallträger dem § 76 zuwider vervielfältigt oder verbreitet wird. Dasselbe gilt schließlich, wenn das Zurverfügungstellungsrecht (§ 18a) verletzt wird.

(5) …

Mitwirkung der Zollbehörden

§ 90a. (1) Trägermaterial und Vervielfältigungsgeräte im Sinn des § 42b, die in den zollrechtlichen freien Verkehr übergeführt oder in ein Lager des Typs D im Sinn der zollrechtlichen Vorschriften eingelagert werden, sind vom Anmelder nach Maßgabe der Verordnungen nach den Abs. 3 und 4 mit einem

Vorgeschlagene Fassung

vorbehaltene Verwertungsart benutzt oder

6. eine Datenbank auf eine nach § 76d dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt,

hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Verletzten, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, ein angemessenes Entgelt zu zahlen.

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

(3) …

Anspruch auf Schadenersatz und auf Herausgabe des Gewinnes.

§ 87. (1) bis (3) …

(4) Wird ein Werk der Literatur oder Kunst unbefugt vervielfältigt oder verbreitet, so kann der Verletzte, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, auch die Herausgabe des Gewinnes verlangen, den der Schädiger durch den schuldhaften Eingriff erzielt hat. Dasselbe gilt, wenn eine Darbietung dem § 68 Abs. 1 zuwider oder eine Rundfunksendung dem § 76a zuwider auf einem Bild- oder Schallträger verwertet oder wenn ein Lichtbild dem § 74 zuwider oder ein Schallträger dem § 76 zuwider vervielfältigt oder verbreitet wird. Dasselbe gilt schließlich, wenn das Zurverfügungstellungsrecht (§ 18a) verletzt wird.

(5) …

Meldepflicht für das Inverkehrbringen von Speichermedien und Vervielfältigungsgeräten

§ 90a. (1) Wer Speichermedien oder Vervielfältigungsgeräte von einer im In- oder im Ausland gelegenen Stelle aus als erster gewerbsmäßig in den Verkehr bringt, ist unbeschadet der Auskunftspflicht nach § 87a Abs. 1 den zur Vergütung nach § 42b Berechtigten gegenüber verpflichtet, Art und Stückzahl der eingeführten Gegenstände

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
eigenen Anmeldeschein anzumelden. Im Anmeldeschein sind Stückzahl, Art und Warenzeichen der angemeldeten Waren sowie der Name und die Anschrift des Anmelders und des Empfängers der angemeldeten Waren anzugeben; bei Trägermaterial ist überdies die Spieldauer, bei Vervielfältigungsgeräten die Leistungsfähigkeit (Vervielfältigungen je Minute) anzugeben. Der Anmeldeschein ist eine erforderliche Unterlage zur Zollanmeldung im Sinn der zollrechtlichen Vorschriften. Die Anmeldescheine sind von den Zollstellen den Verwertungsgesellschaften, die Ansprüche nach § 42b und in Verbindung damit aus § 69 Abs. 3, § 74 Abs. 7 und § 76 Abs. 4 geltend machen, zu übersenden.	einer gemeinsamen Empfangsstelle vierteljährlich bis zum fünfzehnten Tag nach Ablauf jedes dritten Kalendermonats schriftlich mitzuteilen. Die Verwertungsgesellschaften haben der Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften jeweils eine gemeinsame Empfangsstelle für die Speichermedienvergütung und die Reprographievergütung zu bezeichnen; die Aufsichtsbehörde gibt diese auf ihrer Website bekannt.
(2) Von der Anmeldepflicht nach Abs. 1 sind Sendungen ausgenommen, die nach zollrechtlichen Vorschriften eingangsabgabefrei bleiben, im Fall von Trägermaterial überdies Sendungen, die nicht mehr als 100 Stück umfassen.	(2) Kommt der Meldepflichtige seiner Meldepflicht nicht, nur unvollständig oder sonst unrichtig nach, kann von ihm der doppelte Vergütungssatz für den betroffenen Teil verlangt werden..
(3) Der Bundesminister für Justiz hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung zu bestimmen, welche nach den Positionen der Kombinierten Nomenklatur (Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den gemeinsamen Zolltarif, ABl. Nr. L 253 vom 11. Oktober 1993, S 1, in der jeweils geltenden Fassung) bezeichnete Waren unter die Anmeldepflicht nach Abs. 1 fallen und welchen Verwertungsgesellschaften die Anmeldescheine zu übersenden sind; die Verordnung hat auch Form und Inhalt des Anmeldescheins zu bestimmen. Die Verordnung hat auf den erforderlichen Verwaltungsaufwand und auf die Bedürfnisse der Verwertungsgesellschaften angemessen Bedacht zu nehmen.	
(4) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung weitere Ausnahmen von der Anmeldepflicht vorsehen, wenn das Interesse an der Erleichterung des Warenverkehrs oder der Verwaltungsvereinfachung das Interesse der Verwertungsgesellschaften an der Anmeldung überwiegt.	
(5) Der Anmelder und der im Anmeldeschein genannte Empfänger der angemeldeten Waren haben den in Abs. 1 bezeichneten Verwertungsgesellschaften auf deren Verlangen richtig und vollständig Auskunft über die für die Entstehung der Zahlungspflicht maßgeblichen Umstände zu geben.	

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
2. Vorträge und Aufführungen von Werken der Literatur und der Tonkunst.	**2. Darbietungen**
§ 97. (1) Vorträge und Aufführungen von Werken der Literatur und der Tonkunst, die im Inland stattfinden, sind nach den Vorschriften der §§ 66 bis 72 ohne Rücksicht darauf geschützt, welchem Staate die Personen angehören, deren Einwilligung nach § 66 Abs. 1 und 5 zur Festhaltung des Vortrages oder der Aufführung auf einem Bild- oder Schallträger erforderlich ist.	**§ 97.** (1) Darbietungen, die im Inland stattfinden, sind nach den Vorschriften der §§ 66 bis 72 ohne Rücksicht darauf geschützt, welchem Staat der ausübende Künstler oder der Veranstalter angehören.
(2) Bei Vorträgen und Aufführungen, die im Ausland stattfinden, gelten die §§ 66 bis 72 zugunsten österreichischer Staatsbürger. Ausländer werden bei solchen Vorträgen und Aufführungen unbeschadet von Staatsverträgen unter der Voraussetzung geschützt, daß die Vorträge und Aufführungen österreichischer Staatsbürger auch in dem Staat, dem der Ausländer angehört, in annähernd gleicher Weise geschützt sind, jedenfalls aber im selben Ausmaß wie Vorträge und Aufführungen der Angehörigen dieses Staates. Diese Gegenseitigkeit ist dann anzunehmen, wenn sie in einer Kundmachung des Bundesministers für Justiz im Hinblick auf die in dem betreffenden Staat bestehende Rechtslage festgestellt worden ist. Darüber hinaus können die zuständigen Behörden die Gegenseitigkeit mit einem anderen Staat vertraglich vereinbaren, wenn dies zur Wahrung der Interessen von österreichischen nach § 66 Abs. 1 Verwertungsberechtigten geboten erscheint.	(2) Bei Darbietungen, die im Ausland stattfinden, gelten die §§ 66 bis 72 zugunsten österreichischer Staatsbürger. Ausländer werden bei solchen Darbietungen unbeschadet von Staatsverträgen unter der Voraussetzung geschützt, dass die Darbietungen österreichischer Staatsbürger auch in dem Staat, dem der Ausländer angehört, in annähernd gleicher Weise geschützt sind, jedenfalls aber im selben Ausmaß wie Darbietungen der Angehörigen dieses Staates. Diese Gegenseitigkeit ist dann anzunehmen, wenn sie in einer Kundmachung des Bundesministers für Justiz im Hinblick auf die in dem betreffenden Staat bestehende Rechtslage festgestellt worden ist. Darüber hinaus können die zuständigen Behörden die Gegenseitigkeit mit einem anderen Staat vertraglich vereinbaren, wenn dies zur Wahrung der Interessen von österreichischen ausübenden Künstlern geboten erscheint.

Änderung des Verwertungsgesellschaftengesetzes 2006

Soziale und kulturelle Einrichtungen	**Soziale und kulturelle Einrichtungen**
§ 13. (1) …	**§ 13.** (1) …
(2) Verwertungsgesellschaften, die Ansprüche auf Leerkassettenvergütung geltend machen, haben sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen zu schaffen und diesen 50% der Gesamteinnahmen aus dieser Vergütung abzüglich der darauf entfallenden Verwaltungskosten zuzuführen. Die Verpflichtung zur Schaffung sozialer Einrichtungen gilt jedoch nicht für Verwertungsgesellschaften, deren Bezugsberechtigte ausschließlich Rundfunkunternehmer sind.	(2) Verwertungsgesellschaften, die Ansprüche auf Speichermedienvergütung geltend machen, haben sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen zu schaffen und diesen 50% der Gesamteinnahmen aus dieser Vergütung abzüglich der darauf entfallenden Verwaltungskosten zuzuführen. Die Verpflichtung zur Schaffung sozialer Einrichtungen gilt jedoch nicht für Verwertungsgesellschaften, deren Bezugsberechtigte ausschließlich Rundfunkunternehmer sind.
(2a) …	(2a) …
(3) …	(3) …
(4) Mit Beziehung auf die den sozialen und kulturellen Einrichtungen aus	(4) Mit Beziehung auf die den sozialen und kulturellen Einrichtungen aus der

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
der Leerkassettenvergütung zugeführten Mittel kann der Bundesminister für Justiz durch Verordnung bestimmen, auf welche Umstände die nach Abs. 3 aufzustellenden Regeln Bedacht nehmen müssen. Durch eine solche Verordnung ist insbesondere sicherzustellen, dass	Speichermedienvergütung zugeführten Mittel kann der Bundesminister für Justiz durch Verordnung bestimmen, auf welche Umstände die nach Abs. 3 aufzustellenden Regeln Bedacht nehmen müssen. Durch eine solche Verordnung ist insbesondere sicherzustellen, dass
1. bis 3. …	1. bis 3. …
	(5) Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Website jährlich einen Bericht über das Ausmaß und die Verwendung der Einnahmen, die nach Abs. 2 im Vorjahr sozialen und kulturellen Zwecken dienenden Einrichtungen zugeführt wurden.
Veröffentlichungen	**Veröffentlichungen**
§ 16. (1) Die Verwertungsgesellschaften haben die folgenden Dokumente in ihrer jeweils gültigen Fassung ihren Bezugsberechtigten in geeigneter Form zugänglich zu machen:	**§ 16.** (1) Die Verwertungsgesellschaften haben die folgenden Dokumente in ihrer jeweils gültigen Fassung ihren Bezugsberechtigten in geeigneter Form zugänglich zu machen:
1. bis 4. …	1. bis 4. …
5. die Regeln für Zuwendungen aus den sozialen und kulturellen Einrichtungen,	5. die Regeln für Zuwendungen aus den sozialen und kulturellen Einrichtungen.
6. die jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr unter Wahrung des Datenschutzes der Bezugsberechtigten zu erstellenden Tätigkeitsberichte.	aufgehoben
(2) …	(2) …
Veröffentlichungs- und Auskunftspflichten	**Veröffentlichungs- und Auskunftspflichten**
§ 18. (1) Die Verwertungsgesellschaften haben auf ihrer Website öffentlich zugänglich zu machen:	**§ 18.** (1) Die Verwertungsgesellschaften haben auf ihrer Website öffentlich zugänglich zu machen:
1. bis 4. …	1. bis 4. …
5. die Tarife, wonach sie Entgelte und gesetzliche Vergütungen berechnen, für die kein Gesamtvertrag, keine Satzung und keine besondere Vereinbarung gilt.	5. die Tarife, wonach sie Entgelte und gesetzliche Vergütungen berechnen, für die kein Gesamtvertrag, keine Satzung und keine besondere Vereinbarung gilt,
	6. die allgemeinen Grundsätze für die Verteilung der den Rechteinhabern zustehenden Beträge.
(2) …	(2) …
	Tarife für Geräte oder Speichermedien
	§ 18a. (1) Vor der Geltendmachung von neuen Vergütungen für Geräte oder Speichermedien hat die Verwertungsgesellschaft durch empirische Untersuchungen

Geltende Fassung	Vorgeschlagene Fassung
	die tatsächliche Nutzung der Geräte oder Speichermedien zu ermitteln und auf deren Grundlage mit der Nutzerorganisation über die angemessene Vergütungshöhe und den Abschluss eines Gesamtvertrages zu verhandeln. Vor der Aufstellung eines Tarifs ist überdies der Bundesarbeitskammer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
	(2) Aufträge für und Ergebnisse von empirischen Untersuchungen sind zu veröffentlichen.
	Beirat für die Geräte- und Speichermedienvergütung
	§ 18b. (1) Zur Beratung über die Geräte- und Speichermedienvergütung nach § 42b UrhG wird ein Beirat eingerichtet.
	(2) Aufgabe des Beirates ist die Beobachtung und Evaluierung des Marktes für Vervielfältigungsgeräte und Speichermedien, um neue Geräte und Speichermedien oder ein geändertes Nutzungsverhalten zu erfassen und den Abschluss oder die Neuverhandlung von Gesamtverträgen zu erleichtern.
	(3) Der Beirat setzt sich aus Vertretern der die Vergütungen einhebenden Verwertungsgesellschaften und der Nutzerorganisationen zusammen.
	(4) Die Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften unterstützt als Geschäftsstelle den Beirat bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Sie veröffentlicht jährlich einen Bericht über die Tätigkeit des Beirats auf ihrer Website.
	(5) Nähere Bestimmungen kann der Bundesminister für Justiz mit Verordnung festlegen.
Rechnungslegung und Prüfung	**Rechnungslegung und Prüfung**
§ 19. (1) Dem Jahresabschluss ist ein Bericht anzuschließen, der Angaben über den Geschäftsverlauf und die Lage der Verwertungsgesellschaft, über die Entwicklung des Mitgliederstandes und des Standes der wahrgenommenen Rechte, über die Einnahmen, die Verwaltungskosten, die Zuweisungen an soziale und kulturelle Einrichtungen und die verteilten Beträge enthält. Hat die Verwertungsgesellschaft einen um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen Lagebericht aufzustellen, so sind die Berichtsangaben über den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens in den Lagebericht, die übrigen in den Anhang aufzunehmen.	**§ 19.** (1) Dem Jahresabschluss ist ein Bericht anzuschließen, der Angaben über den Geschäftsverlauf und die Lage der Verwertungsgesellschaft, über die Entwicklung des Mitgliederstandes und des Standes der wahrgenommenen Rechte, über die Einnahmen, die Verwaltungskosten, die Zuweisungen an soziale und kulturelle Einrichtungen und die verteilten Beträge enthält. Hat die Verwertungsgesellschaft einen um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen Lagebericht aufzustellen, so sind die Berichtsangaben über den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens in den Lagebericht, die übrigen in den Anhang aufzunehmen. Jahresabschluss und Bericht sind auf der Website der Verwertungsgesellschaft öffentlich zugänglich zu machen.
(2) …	(2) …

Pauschale Vergütungsmodelle mit Zukunft

Univ.-Prof. DDr. Matthias Karmasin
Universität Klagenfurt | ÖAW | Medienhaus Wien

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht
Tonninger | Schermaier | Maierhofer & Partner RAe

Dr. Franz Medwenitsch
IFPI Austria

Folien zum Impulsreferat von RAA Mag. Dr. Albrecht

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

Impulsdiskussion: Pauschale Vergütungsmodelle mit Zukunft

IP-Day 2015
Wien, 29. September 2015

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht
TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER Rechtsanwälte

Pauschalvergütungsmodelle der Gegenwart

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

Rechtlicher Rahmen auf europäischer Ebene

- **InfoRL (RL 2001/29/EG)**
  - Art 2 Vervielfältigungsrecht
  - Art 5 Ausnahmen und Beschränkungen
  - Art 6 Schutz technischer Maßnahmen
- **EuGH zu Art 5 Abs 2 lit a und b InfoRL**

C-467/08, *Padawan*
C-462/09, *Stichting de Thuiskopie*
C-457-460/11, *VG Wort*
C-521/11, *Amazon*
C-435/12, *ACI Adam*
C-463/12, *Copydan*

Pauschalvergütungsmodelle der Gegenwart

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

Rechtlicher Rahmen auf nationaler Ebene

- **UrhG**
  - § 15 Vervielfältigungsrecht
  - § 42 Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch
  - § 42b Speichermedien- und Reprografievergütung
  - § 90c Schutz technischer Maßnahmen
- **Urh-Nov 2015 (ab 1.10.2015)**
  - § 42 Abs 5 Rechtmäßigkeit der Kopiervorlage
  - § 42b Abs 1 Speichermedium statt Trägermaterial
  - § 42b Abs 4 Bemessungsparameter für Vergütungshöhe

Pauschalvergütungsmodelle der Zukunft - Modell I

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

„Kulturbeitrag“

- **Erlaubte Nutzungshandlungen**
  - jede Form der „legalen Privatkopie“
- **Anknüpfung der Zahlungspflicht**
  - Haushalt (Reform der GIS-Gebühren iSe „Haushaltsabgabe“)
- **Höhe der Vergütung**
  - Einhebung eines „Kulturbeitrags“ iHv € 0,50 pro Monat

Rechtlicher Rahmen - de lege ferenda

- Aufhebung des § 42b UrhG
- **InfoRL konform?** EuGH C-467/08, *Padawan* (Form der Finanzierung)

Pauschalvergütungsmodelle der Zukunft - Modell II

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

„Netzschilling“

- **Erlaubte Nutzungshandlungen**
  - „alltägliche“ nicht kommerzielle Nutzungen im Internet durch „prosumer“ (Berücksichtigung der 2. + 3. Stufe des Drei-Stufen-Tests)
- **Anknüpfung der Zahlungspflicht**
  - Haushalt (Reform der GIS-Gebühren iSe „Haushaltsabgabe“)

Rechtlicher Rahmen - de lege ferenda

- Aufhebung des § 42b und § 42 Abs 5 UrhG
- neue Schrankenbestimmung für § 14 Abs 2 UrhG (Bearbeitungsrecht) und § 18a UrhG (Recht der öffentlichen Zurverfügungstellung)
- **grundlegende Reform der InfoRL notwendig!**

Pauschalvergütungsmodelle der Zukunft - Modell III

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

„Content Flatrate“

- **Erlaubte Nutzungshandlungen**
  - Vervielfältigen und öffentliches Zurverfügungstellen zum nicht-kommerziellen Gebrauch
- **Anknüpfung der Zahlungspflicht**
  - privater Breitband-Internetanschluss

Rechtlicher Rahmen - de lege ferenda

- Aufhebung des § 42 Abs 5 UrhG
- neue Schrankenbestimmung für § 18a UrhG
- Vergütungsanspruch nach dem Vorbild des § 42b Abs 2 Z 2 UrhG
- **grundlegende Reform der InfoRL notwendig!**

Pauschalvergütungsmodelle der Zukunft

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

Ausblick

- Das **Pauschalvergütungsmodell der Zukunft** muss auf europäischer/internationaler Ebene implementiert werden!
- Voraussetzung dafür ist, dass die **Interessen der Urheber, Verwerter, Nutzer und Vermittler** in ein neues Gleichgewicht gebracht werden.

TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht
TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER Rechtsanwälte
1040 Wien, Rilkeplatz 8
Web: www.tsm-law.at E-Mail: albrecht@tsm-law.at
Tel: +43 218 44 40

Trademark-Trolling, Massenanmeldungen und Defensivmarken im Lichte des knappen Markenraums

RA Dr. Clemens Grünzweig
Eiselsberg Rechtsanwälte GmbH

Vortragsfolien

IP-DAY 2015
WU Wien

„Trademark Trolling, Massenanmeldungen und Defensivmarken im Lichte des knappen Markenraums“

RA Dr. Clemens Grünzweig
Eiselsberg Rechtsanwälte GmbH

29. September 2015

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

Begriffe

- „Trademark Troll(ing)“
  - Markenanmeldungen ohne Benutzungsabsicht, mit dem Zweck, Dritte auf Unterlassung und Zahlung in Anspruch zu nehmen
- „Defensivmarke“
  - Anmeldung ohne Benutzungsabsicht, um einer eigenen Marke höheren Schutz bzw. Entwicklungsschutz zu gewähren; auch „Sperrmarke“
- „Vorratsmarke“
  - Benutzung/Verwertung uU beabsichtigt, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt
- „Wiederholungsanmeldung“
  - Neuerliche Anmeldung einer gleichen Marke nach Ablauf der 5-Jahres-Frist

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

Erscheinungsformen von „Trolling“

- Anmeldung im Einzelfall, die gegen einen bestimmten Marktteilnehmer gerichtet ist (Störung fremden „Besitzstandes“; Behinderung).

- Anmeldung bekannter Namen oder Kennzeichen Dritter, meist mit Verkaufsabsicht („Trademark Grabbing/Squatting“); zB China

- Anmeldung vieler wenig unterscheidungskräftiger Zeichen für viele Waren und Dienstleistungen („Spekulationsmarken“).

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

3 September 2012

Benutzungszwang

- EU: harmonisiertes Recht → „aufgeschobener“ Benutzungszwang
  - Ö: § 33a MSchG

    Jedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs. 2 in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ***innerhalb der letzten fünf Jahre*** *vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a) wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.*

  - EU: Art 10 Marken-RL

    Art 15 GMVO

Muss Benutzungswille bei Anmeldung vorliegen?

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

4 September 2015

Benutzungszwang

- Im amerikanischen Raum → Benutzungsabsicht bei Anmeldung erforderlich
  - Der Anmelder oder eine bevollmächtigte Person muss eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass der Anmelder die Absicht hat, die Marke im Handelsverkehr zu benutzen.
  - Der Anmelder hat 6 Monate Zeit, die Marke zu benutzen und eine sog. Benutzungserklärung (*statement of use*) einzureichen.
  - Fristverlängerungen möglich; dh bis zu 3 Jahre Zeit die Marke tatsächlich zu benutzen → *de facto* auch hier „aufgeschobener" Benutzungszwang.
  - Gilt auch bei IR für die USA.

Unternehmensbezug

- Früher Bindung der Marke an das Unternehmen.
- Kein Unternehmensbezug (Akzessorietät) mehr seit der Markenrechts-Novelle 1977.
- Daher auch Markenanmeldungen durch Private, Vorratsmarken von Agenturen (Markendesigner) etc. möglich.

Schranken der Anmeldefreiheit

- „Bösgläubigkeit“
  - Art 3 Abs 2 lit d Marken-RL (Option)
  - Art 52 Abs 1 lit b GMVO
  - § 34 Abs 1 MSchG

    Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung ***bösgläubig*** *war.*
  - § 8 Abs 2 Z 10 dMarkenG (auch Eintragungshindernis!)

→ **Schnittstelle zum Lauterkeitsrecht!**

→ „Generalklausel“ zu anderen Löschungsgründen: § 30a (Agent); § 31 (älteres Kennzeichen); § 32 (Name/Firma).

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

EU Markenrechtsreform

Vorschlag der Komm für eine neue Marken-RL:

Art 4 Punkt 3. des Entw:

Bösgläubigkeit obligatorischer Nichtigkeitsgrund und fakultatives Eintragungshindernis.

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

Bösgläubigkeit

- **EuGH** → Unionsweit einheitliche Auslegung; alle erheblichen Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (EuGH C-320/12 – Malaysia Diary).
- Verletzung von Loyalitätspflichten – „Agentenmarke“ (4 Ob 28/06 – „Firekiller“); vgl. § 30a MSchG
- Nachahmung (zB Urheberrechtsverletzung)
- Behinderung (EuGH C-529/07 – „Goldhase III“)
  - Anmelder weiß oder muss wissen, dass Dritter gleiches/ähnliches Zeichen für gleiche/ähnliche Waren benutzt (genügt alleine noch nicht)
  - Absicht, Dritten an Vermarktung einer Ware zu hindern
  - Zeichen besteht in Form und Aufmachung und schränkt Mitbewerber in seiner Wahlfreiheit aufgrund technischer und kommerzieller Erwägungen stark ein
  - Bekanntheitsgrad der Marke und des Zeichens des Dritten („Besitzstand“ aber nicht erforderlich).

Behinderungsabsicht

- Kann, aber muss sich nicht gegen bestimmte Personen richten;
- subjektives Merkmal;
- anhand von objektiven Umständen zu bestimmen.
- Liegen Umstände vor, die Vermutung begründen → Beweislast beim Markeninhaber

OGH (RIS-Justiz RS0123318):

„Bösgläubiger Markenrechtserwerb setzt die Absicht des Anmelders voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt.“

Rsp Österreich

OGH „Feeling/Feel II“ (4 Ob 98/14m)

Kl (Lizenznehmerin der Marke „FEELING“), dessen Inhaber ca. 3.000 österr Marke und ca 450 Gemeinschaftsmarken angemeldet hat, nahm einen Kfz-Hersteller, der das Wort „FEEL“ in Werbeanzeigen für ein Kfz verwendete, in Anspruch.

Entscheidung:

Markenanmeldung ist bösgläubig, wenn sie ohne Benutzungs- oder Vermarktungsabsicht erfolgt und nur dazu dient, dritte Unternehmen auf Unterlassung und Zahlung in Anspruch zu nehmen. Indiz ist Anmeldung vieler Marken mit geringer Kennzeichnungskraft ohne Geschäftsbeziehung mit potenziellen Nutzern, wobei nur ein geringer Teil tatsächlich registriert wird.

Rsp Österreich

Weitere Judikatur:

- OGH 4 Ob 310/98m - Pinkplus
- OGH 4 Ob 244/01p – Alpentrio Tirol
- OGH 4 Ob 128/01d - Silberpfeil
- OGH 4 Ob 28/06f – Firekiller
- OGH 4 Ob 89/06a – grüngeflammt
- OGH 17 Ob 1/08h – FEEL I
- OGH 17 Ob 40/08v – Tramontana II
- OGH 17 Ob 17/09p – Goldhase IV
- OGH 4 Ob 122/13i – Zone EMEA (sittenwidrige Rechtsausübung)
- OLG Wien 34 R 127/14t – RUSH
- OLG Wien 34 R 149/b – Earth Wind & Fire

Rsp EU

EuGH „reifen.eu II“ (C-569/08)

Bekl – Inhaber der Wortmarke „Reifen“ – bekämpfte die Registrierung der Domäne www.reifen.eu der Kl, die unter Verwendung des Sonderzeichens „&“ 33 Gattungsbegriffe als Marken angemeldet hatte, darunter die Wortmarke „&R&E&I&F&E&N&“, um nach den Übertragungsregeln die Domäne www.reifen.eu registrieren zu können.

Entscheidung:

Die Anmeldung einer Marke ohne die Absicht, sie als solche zu benutzen, sondern zu dem alleinigen Zweck, anschließend auf der Grundlage der Rechte an dieser Marke einen Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“ eintragen zu lassen, kann unter bestimmten Umständen ein Verhalten als bösgläubig kennzeichnen.

Rsp EU

Antwort Vorlagefragen - „reifen.eu“:

1. Zu berücksichtigende Umstände, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde:

- Absicht, die Marke nicht zu benutzen;
- Gestaltung der Marke;
- Eintragung einer großen Zahl von anderen Marken, die Gattungsbegriffen entsprechen;
- Eintragung der Marke kurz vor Registrierung der Domäne.

2. Zu berücksichtigende Umstände, unter denen die Domäne registriert wurde:

- missbräuchliche Verwendung von Sonderzeichen;
- die Registrierung auf der Grundlage einer Marke, unter den genannten Umständen;
- große Zahl von Anträgen auf Registrierung von Domänennamen, die Gattungsbegriffen entsprechen.

Rsp Deutschland

BGH „Classe E“ (I ZR 93/98)

Die Kl die seit Mitte 1993 die Bezeichnung „E-Klasse“ sowie „Classe E“ in der Werbung für ihre Fahrzeuge verwendete – beantragte die Feststellung, dass der Bekl – der im April 1993 das Zeichen „Classe E“ für Waren mehrere Warenklassen anmeldete - keine Ansprüche auf Unterlassung der Verwendung „Classe E“ bzw „E-Klasse“ für die Benennung von Kraftfahrzeugen hat.

Entscheidung:

- Die Berufung auf ältere Rechte an einer eingetragenen Marke ist rechtsmissbräuchlich, wenn der Inhaber eine Vielzahl von Marken ohne die Absicht registriert hat, die Marke für eigene oder fremde Produkte zu nutzen und Hauptzweck die Abmahnung von Kennzeichennutzern zu sein scheint *(„Hinterhaltsmarke“).*
- Unterschied Zeitpunkt Rechtserwerb und Rechtsausübung (vgl. auch § 1295 Abs 2 ABGB).
- **Der Benutzungswille wird bei Anmeldung vermutet, ist allerdings widerlegbar.**

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

15 September 2015

Prozessuale Geldendmachung

- **Öst Marke:**
  Anmeldeverfahren(Widerspruch): nein
  Nichtigkeitsantrag: ja
  Einwand Verletzungsverfahren (EV): ja
  Negative Feststellungsklage/Leistungsklage?
- **Gemeinschaftsmarke:**
  Anmeldeverfahren(Widerspruch): nein
  Antrag auf Nichtigerklärung: ja
  Einwand Verletzungsverfahren: nein (Widerklage: ja)
- **IR:**
  Vorgehen gegen Basismarke
  Schutzverweigerung: nein
  Nichtigkeitsantrag: ja
  Einwand Verletzungsverfahren (EV): ja

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

16 September 2012

Fazit

Die Ausübung von Ausschließungsrechten darf nicht primärer Zweck der Markenanmeldung sein!

Wesentliche Kriterien:

- Fehlende Benutzungsabsicht und
- weitere Unlauterkeitsmerkmale:
  - Behinderungsabsicht;
  - Fehlen eines „realistischen“ Geschäftsmodells
  - quantitative Merkmale (Zahl der Marken)
  - qualitative Merkmale (insb. Waren/Dienstleistungen)
  - zeitliche Merkmale

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

Fazit

- Vorratsmarke
  - Unbedenklich, wenn tatsächliche Benützung (wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt) beabsichtigt oder Verwertungsplan zB auch durch Werbeagentur.
- Defensivmarke
  - Rechtliches Interesse, bestimmte Marken zu sperren, um den Schutzbereich der eigenen Marken abzusichern, kann Bösgläubigkeit ausschließen (vgl. EuGH C-553/11 -Proti).
- Wiederholungsanmeldung
  - Nach hA alleine noch nicht bösgläubig (aA *Hofinger* in *Kucsko/Schuhmacher*).
- Massenanmeldungen
  - Alleine noch nicht bösgläubig.
- Behinderungsabsicht
  - Grundsätzlich Bösgläubigkeit anzunehmen.

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

Fazit

Praktische Aspekte für Unternehmen:

- Welche Märkte/Länder?
- Recherche vor Benutzung/Anmeldung neuer Zeichen/Marken (auch bei vermeintlich beschreibenden Zeichen)
- Agenturverträge; Beratung
- Monitoring/Dokumentation;
- Anmeldestrategie? Eigene Defensiv- oder Vorratsmarken?
- Streit oder Settlement? Kosten/Nutzen?
- Budget
- Domains
- Fristen

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

19 September 2012

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Eiselsberg Rechtsanwälte GmbH

A-1030 Wien, Lothringerstraße 16

Tel: +43 1 713 01 73
Fax: +43 1 713 01 73 99

office@eiselsberg.at
www.eiselsberg.at

EISELSBERG RECHTSANWÄLTE

20 September 2015

Der Schutzbereich der bekannten Marke

RA Dr. Christof Pöchhacker
und
RA Dr. Lutz Riede
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Vortragsfolien

Freshfields Bruckhaus Deringer

Der Schutzbereich der bekannten Marke

IP Day 2015

Christof Pöchhacker / Lutz Riede, 29 September 2015

Agenda

1. *Worum geht es?*
2. *Tatbestandsmerkmale anhand von Judikaturbeispielen*

   EuGH
   OGH
   Deutsche Rechtsprechung

3. *Resümee / "Lessons Learned"*

Apple Markenwert.: US$ 250 Millarden

Bekannte Marken und ihr Wert

Microsoft: US$ 116 Milliarden

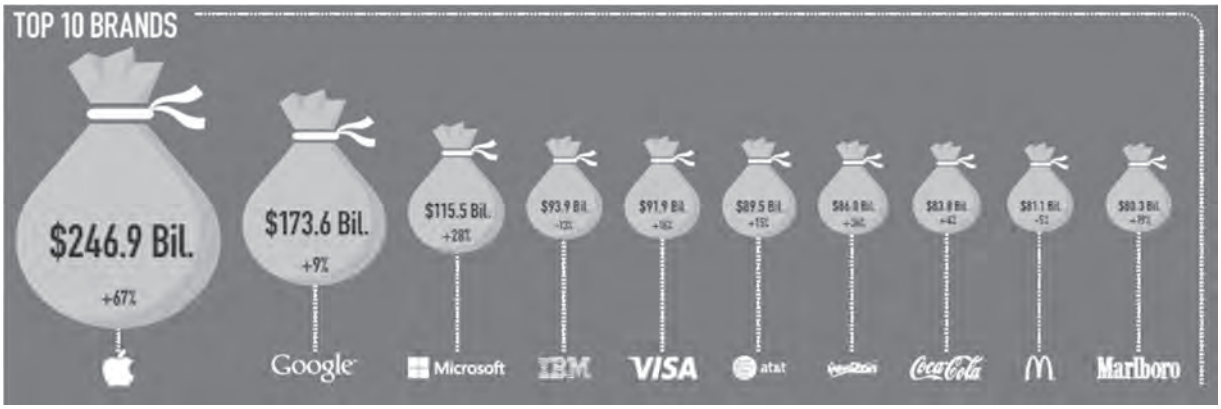
Coca-Cola: US$ 84 Milliarden

Google: US$ 174 Milliarden

Nike: US$ 30 Milliarden

Großer Wert – großes Schutzbedürfnis

Bekannte Marken sind *viel* wert.



Quelle: Milward Brown, 2015 (www.milwardbrown.com)

Der Wert bekannter Marken entsteht nicht von selbst, sondern ist Ergebnis erheblicher Investitionen und Anstrengungen.

Das Ergebnis dieser Leistung soll vor Ausbeutung und Verwässerung geschützt werden: Der erweiterte Schutz bekannter Marken ist daher ein Leistungsschutz lauterkeitsrechtlicher Prägung.

Gesetzliche Regelungen

§10 Abs 2 MSchG

- Schutz der bekannten Marke gegen Benutzung gleicher oder ähnlicher Zeichen auch **außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs**:

  "*Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt*."

- Es kommt *nicht auf Verwechslungsgefahr* an; dafür ist die *Unlauterkeit* der Ausnutzung / Beeinträchtigung Tatbestandsmerkmal.
- 4 verschiedene Eingriffshandlungen:
  - Ausnutzung der Wertschätzung (**Rufausbeutung**)
  - Ausnutzung der Unterscheidungskraft (**Aufmerksamkeitsausbeutung**)
  - Beeinträchtigung der Wertschätzung (**Rufschädigung**)
  - Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (**Verwässerung**)

- Basiert auf: Art 5 Abs 2 Marken-RL 2008/95/EG
- Gemeinschaftsmarke: Art 9 Abs 1 lit c GMV 2009/207/EG
- Korrespondierende Löschungs- /Widerspruchsansprüche in § 30 Abs 2 MSchG und Art 4 Abs 4 Marken-RL sowie Art 8 Abs 5 GMV
- Auslegungskompetenz liegt beim EuGH
- Vgl: Art 6bis PVÜ, Art 16 TRIPS-Abk, WIPO-Empfehlung für die Behandlung berühmter Marken
- Vor 1999: Schutz des mit erheblichen Kosten und Mühen geschaffenen Werbesymbols durch § 1 UWG

EuGH

1. Bekanntheit

EuGH: Wann liegt eine "bekannte Marke" vor? (1)

- Verschiedene Sprachfassungen der Marken-RL zeigen, dass sich Bekanntheit aus qualitativen und quantitativen Merkmalen zusammensetzt (EuGH C-375/97 *Chevy*; EuGH C-301/07 *Pago*).

- Prüfung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, insb Marktanteil, Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer der Benutzung, Umfang der Werbung etc.: Je nach Sachverhalt kommt dem einen oder anderen Kriterium mehr oder weniger Bedeutung zu (Bsp: Luxusmarke "Ferrari" kennt nahezu jeder, wenngleich der Marktanteil der unter dieser Marke vertriebenen Autos sehr gering ist).

- Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren/Dienstleistungen konkret betroffen ist. Das Publikum kann je nach Produktart die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum sein (EuGH C-375/97 *Chevy*; EuGH C-301/07 *Pago*).

- Keine bestimmten Prozentsätze gefordert, auch nicht als Untergrenze (EuGH C-375/97 *Chevy*).

- Bekanntheit wird für jede Warengruppe separat geprüft; Marken mit breitem Warenkatalog können daher unterschiedliche Bekanntheit für einzelne Warengruppen genießen (EuG T-369/10 *Beatle*).

- Bekanntheit muss im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen jüngeren Marke vorliegen. Das führt zu Beweisschwierigkeiten, da demoskopische Umfragen im Regelfall erst im Kollisionsfall durchgeführt werden. Je näher der Beweis am maßgeblichen Zeitpunkt liegt desto besser (freie Beweiswürdigung!); "Rückrechnung" aber zu gewissem Grad möglich.

EuGH: Wann liegt eine "bekannte Marke" vor? (2)

Geographische Anforderungen an die Bekanntheit:

EuGH 14.9.1999, C-375/97 *Chevy:* Auslegung des Begriffs "*im Inland bekannt*"

- Es genügt, wenn die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets eines Mitgliedstaates vorliegt (bestimmte Region, Bundesland kann ausreichen).

EuGH 6.10.2009, C-301/07 *Pago*: Auslegung des Begriffs "*in der Gemeinschaft bekannt*"

- Marke muss einem "*wesentlichen Teil des betroffenen Publikums*" in einem "*wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebietes*" bekannt sein.

- In concreto ("*angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens*") reicht Bekanntheit im Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates (hier: Österreich).

- Bekanntheitsnachweis ist für jede Ware separat zu führen und hat das Territorium zu betreffen, in welchem der Bekanntheitsschutz geltend gemacht wird (HABM-BK R 1588/2009 *Pineapple; HABM-BK* R 1795/2008-4 *Zapper-Click*).

- Liegt Bekanntheit vor, erstreckt sich der Schutz grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union; das Verbot wäre aber territorial zu begrenzen, wenn die Funktionen der Marke nur in bestimmten Teilen des Unionsgebietes beeinträchtigt werden können, etwa weil die Marke nur dort bekannt ist. Die Behauptungs- und Beweislast dafür trifft aber den Beklagten (EuGH C-235/09 *DHL Express* France; OGH 17 Ob 27/11m, *Red Bull / Run Cool*).

2. Schutz auch im Warenähnlichkeitsbereich

EuGH: Schutz auch im Warenähnlichkeitsbereich

EuGH 9.1.2003, C-292/00

Davidoff	*Durffee*
u.a. Zigarren und Zubehör	u.a. Zigarren und Etuis

- Erweiterter Schutz der bekannten Marke gilt auch im Warenähnlichkeitsbereich.
- Anderes Ergebnis wäre nicht sachgerecht: Inhaber der bekannten Marke hätte bei Warenähnlichkeit geringeren Schutz als bei Warenverschiedenheit.
- Schlussanträge des GA: Konstellationen, in denen der erweiterte Schutz der bekannten Marke auch im Produktähnlichkeitsbereich greift, werden äußerst selten sein.
- Diese Einschätzung wurde durch die Praxis widerlegt: Der erweiterte Schutz wird häufig im Produktähnlichkeitsbereich in Anspruch genommen (Verwechslungsgefahr liegt bei "schlau gemachten" Anlehnungen oft nicht vor).

EuGH 23.10.2003, C-408/01

(adidas)	**Ähnliche Darstellung mit 2 vertikalen Streifen**
Kleidung	Kleidung

- MS *müssen* Schutz auch bei identen/ ähnlichen Waren/Dienstleistungen vorsehen, wenn sie sich entscheiden, den erweiterten Schutz nach Art 5 Abs 2 Marken-RL im nationalen Recht zu gewähren.

3. Zeichenähnlichkeit

EuGH: Zeichenähnlichkeit

EuGH C-292/00 *Davidoff*; C-408/01 *Adidasstreifen II*

- Voraussetzung für erweiterten Bekanntheitsschutz ist in jedem Fall Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit.
- Auf Verwechslungsgefahr kommt es nicht an: Die Zeichen müssen einander (nur) so ähnlich sein, dass beteiligte Verkehrskreise "gedankliche Verknüpfung" vornehmen.
- Das ist (wie bei der Verwechslungsgefahr) unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.
- Liegt keine Zeichenähnlichkeit vor, sind weitere Schutzvoraussetzungen nicht mehr zu prüfen (EuGH C-552/09p *TiMi KINDERJOGHURT*).

EuGH 27.11.2008, C-252/07 *INTEL*

- Kriterien für gedankliche Verknüpfung (bewegliches System):
  - Grad der Ähnlichkeit zw. den (i) Zeichen, (ii) Waren/Dienstleistungen und (iii) relevanten Verkehrskreisen;
  - Ausmaß der Bekanntheit und Unterscheidungskraft der älteren Marke;
  - Bestehen einer Verwechslungsgefahr;
- Die Tatsache, dass eine jüngere Marke dem Durchschnittsverbraucher eine bekannte ältere Marke *in Erinnerung ruft*, ist gleichbedeutend mit dem Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung.
- Vorliegen einer gedanklichen Verknüpfung allein reicht nicht aus, um Eingriffshandlung zu bejahen: Anspruchswerber muss Nachweis erbringen, dass Benutzung der jüngeren Marke "*die Unterscheidungskraft o. Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen*" würde.

4. Eingriffsformen

EuGH: Eingriffsformen

Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung

- Fälle, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke zu einer Ausnutzung ihres Images / Prestiges führt ("Trittbrettfahren"):

  - EuGH C-487/07 *L'Oreal*: Unlautere Ausnutzung liegt vor, wenn der Dritte durch die Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechthaltung des Images oder des Prestiges dieser Marke auszunutzen.

  - Dafür muss Imagetransfer möglich sein (Umstände des Einzelfalls entscheidend: Hoher Bekanntheitsgrad der älteren Marke, hoher Grad der Zeichenähnlichkeit, Branchennähe – zB bei "benachbarten Märkten" oder für Merchandising).

  - "Beeinträchtigung" (Schädigung) der bekannten Marke nicht erforderlich: Verpönt ist der unlautere Vorteil für den schmarotzenden Trittbrettfahrer (EuGH C-252/07 *INTEL*).

Fallbeispiele: Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung

HABM-BK R 1074/2011-5 *Twitter*

Älteres bekanntes Zeichen	GM-Anmeldung
TWITTER	Twitter
Bekannt für Dienstleistungen der Klassen 38, 42 und 45 u .a. für *Website für soziale Netze*	Klassen 14, 18 und 25

- Die Beschwerdekammer sah es als wahrscheinlich an, dass die Waren des Anmelders als Merchandisingprodukte des Widersprechenden wahrgenommen werden.
- Aufgrund des einmaligen Charakters der älteren bekannten Marke "Twitter" werde der Endverbraucher die Verknüpfung leicht vornehmen; aufgrund der identen Zeichen sei ersichtlich, dass sich der Markenanmelder einen unangemessenen und ausschließlich auf der Bekanntheit der älteren Marke beruhenden Wettbewerbsvorteil verschaffen wolle.

EuG T-369/10 *Beatle*

vs.

BEATLES BEATLES THE BEATLES THE BEATLES — BEATLE

(für Ton- und Videoaufnahmen, Filme, Merchandising) — (für Vehikel, speziell für Behinderte)

- "*Enorme Reputation*" der Beatles-Marken betont.
- EuG nahm (wie die BK des HABM) Rufausbeutung an, obwohl die betreffenden Waren sehr unterschiedlich sind:

  Die bekannte "Beatles"-Marke stehe für ein positives Bild von Freiheit, Jugend und Mobilität – daher sei ein unlauterer Imagetransfer auch für Fortbewegungsgeräte für Behinderte denkbar, obwohl keine Verwechslungsgefahr besteht.
- Entscheidung wurde durch den EuGH bestätigt. (C-294/12p).

EuGH: Eingriffsformen

Unlautere Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung

- Fälle, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke die Anziehungskraft der älteren Marke vermindern oder deren erworbenes Image beschädigen würde.
  - Verwässerung: Eignung der Marke, die benannten Waren und Dienstleistungen als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, wird geschwächt, weil Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt.
  - Rufschädigung: Situationen, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke ohne rechtfertigen Grund wahrscheinlich das Image oder den guten Ruf der bekannten Marke beschädigen wird; kann sich insb dann ergeben, wenn die vom Dritten angebotenen Waren/Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild der bekannten Marke auswirken können (EuGH C-487/07 *L'Oreal*).
- **EuGH C-252/07 *INTEL***
  - Beeinträchtigung wird umso eher vorliegen, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Marke sind: Umso stärker der einmalige Charakter der älteren Marke ausgeprägt ist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beinträchtigen.
  - Für die Beeinträchtigung der Wertschätzung und der Unterscheidungskraft muss dargetan werden, dass Gefahr besteht, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers infolge der Benutzung der jüngeren Marke ändert.
  - Glaubhaftmachung der Gefahr einer künftigen (ernsthaften) unlauteren Beeinträchtigung reicht.
  - Nicht erforderlich, dass der Verletzer einen Vorteil aus der Beeinträchtigung zieht.

Fallbeispiele: Verwässerung / Rufschädigung

EuG T-131/09 *BOTOX*

Älteres bekanntes Zeichen	GM-Anmeldung
BOTOX	BOTUMAX
Bekannt für *Pharmazeutika zur Behandlung von Falten*	*Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und pharmazeutische Erzeugnisse, andere gesundheitsbezogene Produkte sowie Druckereierzeugnisse*

- Das Gericht hat für die Marke "Botox" (Kunstwort aus "Botulinum" + Toxin") eine hohe originäre Kennzeichnungskraft angenommen.
- Die breite Öffentlichkeit komme mit diesem Zeichen nur für die Waren in Berührung, die von der bekannten Marke erfasst sind.
- Daher führe die Verwendung eines ähnlichen Zeichens für Waren, die sich an das allgemeine Publikum richten, zu einer Verwässerung der Unterscheidungskraft der weithin bekannten älteren Marke.
- Vgl. aber OGH 17 Ob 20/08b *BOTOX.*

HABM BK-R 0297/2011-5 *KAPPA*

Älteres bekanntes Zeichen	GM-Anmeldung
KAPPA Kappa	KAPPA
Bekannt für *Sportbekleidung und -schuhe*	Klasse 34 : *Verarbeiteter oder unverarbeiteter Tabak, Raucherartikel, Tabakerzeugnisse, Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Tabak, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher, Zigarrenscheren, Tabakpfeifen, Beutel für Tabak, Feuerzeuge, Taschengeräte zum Rollen von Zigaretten, Zigarettenpapier, Humidore für Tabakprodukte, Streichhölzer*

- Die von der jüngeren Marke erfassten Tabakwaren gelten als gesundheitsschädlich.
- Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Benutzung des Zeichens "KAPPA" für Tabak und verwandte Erzeugnisse negative gedankliche Verknüpfungen zur bekannten älteren Marke auslöst oder zu Assoziationen führt, die dem Image einer gesunden Lebensführung widersprechen und es beeinträchtigen.
- Vgl. OGH 4 Ob 32/05t *Burton.*

5. Besondere Fallkonstellationen

EuGH: Nutzung in Vergleichslisten

EuGH 18.6.2009, C-487/07

Trésor, Miracle, Noa, etc (L'Oreal)	Vergleichslisten / Parfümimitate (Bellure)
Parfüms	Parfüms

- Beklagte vertreibt Parfüms unter Bezeichnungen, die den Marken der Klägerin nicht verwechslungsfähig ähnlich sind. In Vergleichslisten verwendet die Beklagte die Wortmarken der Klägerin, um ihre Produkte als olfaktorische Entsprechung der Parfums der Klägerin zu bewerben.

- L'Oreal kann die Nutzung von Zeichen, die identisch mit ihren Marken sind, in Vergleichslisten verbieten, auch wenn dadurch die Hauptunktion der Marke, die Herkunftsfunktion, nicht beeinträchtigt wird.

- "*Versucht ein Dritter, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke ausnutzen, ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen*."

- Anerkennung der Qualitäts-, Werbe-, Kommunikations- und Investitionsfunktion der bekannten Marke.

EuGH: Nutzung für Referenzierungsdienste

EuGH 22.9.2011, C-323/09

INTERFLORA	INTERFLORA (als Google AdWord)
Blumen	Blumen

- Die Verwendung eines Zeichens als Schlüsselwort für einen Referenzierungsdienst, das mit einer fremden bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, kann – ohne rechtfertigenden Grund – als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung gelten.

- Aber: *keyword advertising* in Bezug auf bekannte Marke keineswegs per se unzulässig:

  - Unzulässig, wenn im Internet unter Verwendung dieser Schlagwörter Nachahmungen von den Produkten des Inhabers der bekannten Marke verkauft werden oder die Produkte der Klägerin in ein negatives Licht gerückt werden (vgl OLG Frankfurt/Main 6 U 272/10 *Beate Uhse II*).
  - Zulässig, wenn keine Nachahmungen vertrieben werden und auch sonst keine Funktionen der Marke beeinträchtigt werden, also bloß ein Alternativangebot vorgeschlagen wird.

EuGH: Resümee

Zwischenergebnis

- Bekanntheit ist qualitativ und quantitativ zu verstehen, keine fixen Prozentsätze (auch nicht iS einer Untergrenze).
- Marke muss einem "bedeutenden Teil" des relevanten Publikums bekannt sein.
  - Nationale Marke: Wesentlicher Teil eines MS genügt;
  - Gemeinschaftsmarke: Wesentlicher Teil der Gemeinschaft, Gebiet eines MS kann ausreichen.
  - Unionsweites Verbot auf Antrag des Beklagten zu begrenzen, wenn Bekanntheit nur teilweise vorliegt.
- Schutz der bekannten Marke gilt auch im Warenähnlichkeitsbereich. MS, die bekannten Marken erweiterten Schutz gewähren, müssen dies auch für den Bereich der Warenähnlichkeit.
- Verwechslungsgefahr ist nicht erforderlich. Der Ähnlichkeitsgrad der sich kollidierenden Zeichen muss aber so groß sein, dass "gedankliche Verknüpfung" vorgenommen wird.

EuGH: Resümee

- Die "gedankliche Verknüpfung" allein reicht nicht: Nachweis der Ausbeutung/Beeinträchtigung muss geführt werden.
- Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung/Unterscheidungskraft liegt vor, wenn sich der Verletzer ohne Rechtfertigung in die "*Sogwirkung*" der bekannten Marke begibt.
- Für die Beeinträchtigung der Wertschätzung/Unterscheidungskraft ist Nachweis erforderlich, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers durch Benutzung der jüngeren Marke ändern könnte.
- *Keyword advertising*:
  - Hier reicht Zeichenidentität und Warenidentität nicht aus, ein weiteres Element muss hinzutreten, das die Anlehnung als unlautere Ausbeutung erscheinen lässt.
  - Bei Vorliegen weiterer Elemente (zB Verkauf von Nachahmungen) kann eine unlautere Ausnutzung/Beeinträchtigung verwirklicht sein.

Fallbeispiele

OGH

Fallbeispiele OGH

Rufausbeutung

OGH "BOSS"

vs.

&

(Waren unähnlich)

OPM 22.12.1999, Om 4/99 – BOSS (Energy Drink)

- OPM bejaht Möglichkeit der Rufübertragung des guten Rufs der Marke "BOSS" für Bekleidung auf Getränke, und damit Rufausbeutung. Näher begründet wird dies nicht.
- OPM zeigt Sympathie für eine Rückrechnung des durch ein demoskopisches Gutachten bescheinigten Bekanntheitsgrades: Bekanntheit entstehe nicht von heute auf morgen.

OGH 16.10.2001, 4 Ob 54/01x – BOSS Zigaretten II

- Glaubhaftmachung der "abstrakten Eignung" der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft genügt.

OGH 17.12.2001, 4 Ob 234/01t – BOSS Zigaretten III

- Rufausbeutung wurde bejaht, Branchennähe ausreichend für Rufübertragung, auch weil sich Verkehrskreise überschneiden. Unlauterkeit der Benutzung ist Tatbestandsmerkmal von § 10 Abs 2 MSchG: Daraus folgt, dass zB der Händler, der keine Kenntnis von Tatsachen hat, aus denen er auf eine Markenverletzung schließen muss und annehmen kann, dass die Zustimmung des Markeninhabers vorliegt, keine Markenverletzung nach § 10 Abs 2 MSchG begeht.

OGH "kinder.at"

OGH 4 Ob 156/02y – kinder.at

vs.

(Domain / Website)

(Waren unähnlich)

- Klägerin machte Rufausbeutung und -beeinträchtigung ihrer für Schokoladeprodukte, Lebensmittel und Getränke eingetragenen Wortbildmarke geltend.
- Bekanntheit der Wortbildmarke "Kinder" für Schokoladeprodukte wurde vom Gericht angenommen.
- Jedoch nur geringe Kennzeichenkraft – und diese nur dank der optischen Gestaltung. Schutz erstreckte sich daher nicht auf Verwendung als Domain für ein Internetportal zum Thema Kinder.
- Vgl. EuGH C-552/09p *TiMi Kinderjoghurt*: Auch hier scheitert die Klägerin (Ferrero) schon an der (fehlenden) Zeichenähnlichkeit.

OGH "Firn"

OGH 25.5.2004, 4 Ob 36/04d – FIRN

FIRN ( ) vs. "FIRN BAR & CASTING CAFÉ"
+ www.firn.at, www.firn.co.at

(Nahrungsmittel) (Bar-Betrieb, Veranstaltungen)

(Waren unähnlich)

- Rufausbeutung vom OGH bejaht: Der gute Ruf (Frische durch Pfefferminzgeschmack) lasse sich auf den Café- oder Barbetrieb und auf die von der Beklagten durchgeführten Veranstaltungen (Casting-Events) übertragen.
- Wegen der Verwendung des identischen Zeichens werde Rufausbeutung vermutet, die Beklagte habe die Vermutung nicht widerlegt.
- Auf die ebenfalls behauptete Rufschädigung ging der OGH nicht mehr ein.

Fallbeispiele OGH

Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung

OGH "Red Dragon"

OGH 29.11.2005, 4 Ob 122/05b – Red Dragon

vs.

(Waren ident)

- OGH bejaht Bekanntheit und hinreichende Zeichenähnlichkeit.
- § 10 Abs 2 MSchG gelte auch im Warenähnlichkeitsbereich; Verwechslungsgefahr nicht erforderlich.
- Behauptungs- und Beweislast für Rufausbeutung:
  - Grundsätzlich müsse der Anspruchswerber das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen beweisen.
  - Bei identischer Verwendung des bekannten Zeichens für nicht gleichartige Waren (Dienstleistungen), ebenso bei Verwendung eines ähnlichen Zeichens für identische Waren liege es nahe unlautere Motive zu vermuten, da die Möglichkeit einer Rufausbeutung auf der Hand liege.
  - "*Ohne rechtfertigen Grund*": Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung bekannter Marken indiziert die Rechtswidrigkeit, Beklagte müsse besondere Rechtfertigungsumstände geltend machen.

OGH "Red Bull/ Run Cool"

OGH 12.6.2012, 17 Ob 27/11m – Red Bull / Run Cool

et al.

vs.

(Waren ident)

- Frage des Eindrucks der beteiligten Verkehrskreise (Bekanntheit?) sei Rechtsfrage, wenn zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des täglichen Lebens ausreichen; sie ist Tatfrage, wenn dies nicht der Fall ist → demoskopische Umfrage erforderlich. Beweisaufnahme aber nur dann geboten, wenn im konkreten Fall Zweifel bestehen (unter Verweis auf EuGH C-210/96 *Gut Springenheide* und C-108/97 *Chiemsee*) – in concreto kein Zweifel.
- Die ähnlichen Farbkombinationen hätten selbständig kennzeichnenden Charakter; dies reiche für "gedankliche Verknüpfung" aus.
- OGH bejaht Bekanntheit der Klagemarke, Rufausbeutung und Aufmerksamkeitsausbeutung. Eine Rechtfertigung seitens der Beklagten sei nicht ersichtlich.

OGH "Botox"

OGH 23.9.2008, 17 Ob 20/08b – BOTOX

BOTOX (Wortmarke)

vs. BOTOINA 1000

(Waren ähnlich)

- Bekanntheit des markenrechtlich geschützten Begriffs könne nur dann zu einer gesteigerten Wertschätzung oder Unterscheidungskraft führen, wenn das Publikum den Begriff (für die Waren, für die Bekanntheit in Anspruch genommen wird) tatsächlich als Herkunftshinweis versteht.
- In concreto geht der OGH davon aus, dass das Publikum den Begriff "Botox" nur als Bezeichnung eines Wirkstoffs oder als Hinweis auf eine Behandlungsmethode versteht.
- (Klägerin drang letztlich nach § 2 UWG durch, da die Beklagte ihr Produkt – u.a. mit der Abbildung einer Spritze – irreführend quasi als "BOTOX für den Hausgebrauch" beworben und damit eine BOTOX-gleiche Wirkung suggeriert hatte).

Fallbeispiele OGH

Aufmerksamkeitsausbeutung

OGH "Styriagra"

OGH 22.9.2009, 17 Ob 15/09v – Styriagra

VIAGRA

vs.

STYRIAGRA

(für pharmazeutische Waren, aber auch für Backwaren)

(Vertrieb von Kürbiskernen mit blauem Zuckerüberzug)

(Waren ähnlich)

- Bekanntheit von VIAGRA wurde, ebenso wie hinreichende Zeichenähnlichkeit Verbindung bejaht.
- Parodistische Anlehnung löst idR keine positiven Assoziationen aus und ist daher keine Rufausbeutung, aber sehr wohl uU Aufmerksamkeitsausbeutung (wie hier).
- Die Verwendung eines ähnlichen Zeichens für (hier: entfernt) ähnliche Waren indiziere die Unlauterkeit; der OGH überträgt also den Grundsatz aus Red Dragon für die Rufausbeutung auf die Ausnutzung der Unterscheidungskraft – und geht, was die Waren anbelangt, (deutlich) über Red Dragon hinaus.
- Mögliche Rechtfertigung: Meinungsäußerungs- und Kunstfreiheit (Art 10 MRK, Art 17 StGG) verneint, weil kommerzielle Motive bei der Beklagten klar überwögen:

  "... wenn die Nutzung der Marke bei realistischer Betrachtung in erster Linie dazu dient, deren Bekanntheit für den Absatz eigener Waren oder Dienstleistungen auszunutzen."

OGH "Trikot der Nationalmannschaft"

OGH 28.2.2012, 4 Ob 212/11x – Trikot der Nationalmannschaft

vs.

(Waren unähnlich)

- OGH verneint Rufausbeutung, weil die Unternehmensgegenstände (Fußballverband bzw Gratis-Zeitung) zu weit voneinander entfernt seien: Rufübertragung nicht denkbar.

- Aber: Aufmerksamkeitsausbeutung im Sinne des EuGH (Rs *INTEL* → "Sogwirkung"...) auch ohne Rufübertragung ieS möglich, Unlauterkeit werde bei identischer Zeichenverwendung vermutet.

- OGH bejaht Unterlassungsanspruch der Klägerin auf Basis des UWG: Der erweiterte (dem Wesen nach lauterkeitsrechtliche) Schutz für die Ausnutzung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gelte auch für nicht registrierte Kennzeichen, wenn diese in hohem Maße bekannt sind (→ sonstiges unlauteres Verhalten iSd § 1 Abs 1 Z 1 UWG)

Fallbeispiele OGH

Rufschädigung

OGH "Burton"

OGH 14.3.2005, 4 Ob 32/05t – BURTON

vs.

(Waren unähnlich)

- OGH bejaht eine Beeinträchtigung der Wertschätzung der für Snowboards- und zubehör / -equipment bekannten Marke "Burton" durch den Vertrieb preisgünstiger Zigaretten unter der identen Marke, insb auch auf Wintersportveranstaltungen.

- Es entstehe der Eindruck, ein renommierter Sportartikelhersteller, dessen Angebot auf die Förderung des sportlichen Lebens vor allem junger Menschen ausgerichtet sei, versuche diese Zielgruppe zugleich zum gesundheitsschädlichen Zigarettenkonsum zu animieren.

Fallbeispiele OGH

Verwässerung

OGH "Oscar II"

OGH 19.11.2009, 17 Ob 26/09m – OSCAR

OSCAR (Wortmarke) (insb Prämierung von Leistungen auf dem Gebiet des Films)	vs.	Verwendung des Zeichens "Oscar" für Prämierung von Mode durch ital. Rundfunkanstalt

(Dienstleistungen ähnlich)

- OSCAR sei keine Gattungsbezeichnung.
- Gericht nahm unlautere Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung) und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) an.

Fallbeispiele

Bekannte Marke und Markenparodie

OGH "Styriagra"

OGH 22.9.2009, 17 Ob 15/09v – Styriagra

VIAGRA

(registriert für pharmazeutische Waren, aber auch für Backwaren)

vs.

STYRIAGRA

(Vertrieb von Kürbiskernen mit blauem Zuckerüberzug)

- Die durch Aufmerksamkeitsausbeutung initiierte Unlauterkeit könne ausnahmsweise aus grundrechtlichen Überlegungen zu verneinen sein.
- Die Abwägung gehe umso eher zugunsten der Beklagten aus, je eindeutiger die Markennutzung der Kunst- oder Meinungsäußerungsfreiheit zugeordnet werden kann, je weniger kommerzielle Motive im Vordergrund stehen.
- Hier liege kein künstlerisches Schaffen vor, wenn überhaupt sei das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit berührt.
- Hier stehe der Versuch der Anlehnung zum Zwecke der Erregung von Aufmerksamkeit im Vordergrund, weshalb das Interesse der Klägerin am Schutz ihrer Marke überwiege.

Fallbeispiele

Deutsche Rechtsprechung

OLG Köln "Goldbären"

OLG Köln 11.04.2014 , 6 U 230/12 – Goldbären

GOLDBÄREN +

vs.

(Waren ähnlich)

- Die Klägerin wendete sich gestützt auf die Marken "Goldbären" und "Goldbären Figur" für Zuckerwaren und Schokoladen gegen den Vertrieb in einer in Goldfolie eingewickelten Schokoladefigur, den die Beklagte als "Lindt Teddy" bezeichnet.
- Die gedankliche Verknüpfung wurde wegen des Fehlens einer hinreichenden Ähnlichkeit verneint.
- Der "Lindt Teddy" werde eher mit dem "Lindt Goldhasen" assoziiert und damit nicht mit den Gummibärchen der Klägerin.

BGH "Volkswagen" / "Volks-Inspektion"

BGH 11.04.2013, I ZR 2014/11 – Volkswagen / Volks-Inspektion

VOLKSWAGEN vs. Volks Inspektion

(Waren / Dienstleistungen ähnlich)

- Die Beklagte verwendet die Wort-Bild-Marke Volks-Inspektion u.a. für Dienstleistungen mit Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und Reparaturleistungen.
- Kein Ausnutzen der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marke Volkswagen.
- Keine Beeinträchtigung der Wertschätzung der bekannten Marke "Volkswagen".
- Sehr wohl aber Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft :
- Die Eignung der Marke als Herkunftshinweis zu wirken werde geschwächt. Durch die Benützung von Volks-Inspektion werde die Identität der älteren Marke und ihre Bekanntheit beim Publikum aufgelöst. Dass sei der Fall, wenn zumindest die Gefahr einer künftigen Änderung des Verbraucherverhaltens bestehe.

BGH "OTTO" / "OTTO CAP"

BGH, 31.10.2013, I ZR49/1 – OTTO / OTTO CAP

OTTO vs. OTTO Otto Cap

(Waren / Dienstleistungen ähnlich)

- Die Entscheidung betrifft die Verwendung sehr ähnlicher Zeichen für ähnliche Waren und Dienstleistungen (Versandhandel von Bekleidung einerseits, Bekleidung andererseits).
- Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke wurde bejaht.

OLG München "VIAGRA" / "Viagura"

OLG München 17.06.2010, 29 U 4083/09 – VIAGRA / Viagura

vs.

VIAGRA Viagura

(geringe Warenähnlichkeit)

- Die Klagemarke ist für pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen in Klasse 5 registriert, die Beklagte verwendet das Zeichen Viagura für alkoholische Getränke.
- Unlautere Ausnützung der Wertschätzung wurde bejaht: Positive Assoziationen mit der Klagemarke – wie Vitalität, Genuss und Stärke – würden für alkoholische Getränke kommerzialisiert, eine Rufübertragbarkeit wurde bejaht.

OLG Köln "Ritter-Sport"

OLG Köln 30.03.2012, 6 U 159/11 – Ritter-Sport

vs.

(Waren ident)

- Im Hinblick auf die Verwendung der Marke "Milka" durch die Beklagte fehle es an einer Ähnlichkeit und damit an einer gedanklichen Verknüpfung, weshalb die Klage abgewiesen wurde.
- Mangels gedanklicher Verknüpfung könne es auch zu keiner Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarke kommen.

BGH "Lila Postkarte"

BGH 03.02.2005, I ZR 159/02 – Lila Postkarte

- Die Entscheidung betrifft die Herstellung und den Vertrieb von violetten Karten mit folgendem Text :

- Der BGH bejaht eine markenmäßige Benutzung im Lichte der (großzügigen) EuGH Rechtsprechung, ebenso die Ausnützung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke.

- Die Kunstfreiheit gehe – so im vorliegenden Fall – vor, wenn
  - die Marke nicht herabgesetzt oder verunglimpft wird,
  - die Beklagte die Marke nicht ausschließlich zum Zweck benutzt, ein sonst unverkäufliches Produkt auf den Markt zu bringen
  - eine gewisse satirische Auseinandersetzung gegeben ist.

- Dass hier vorranging kommerzielle Zwecke verfolgt werden, schade der Beklagten nicht.

BGH "Springender Pudel"

BGH 02.04.2015, I ZR 59/13 – Springender Pudel

PUMA vs. PUDEL

(Waren sehr ähnlich)

- Beide Marken betreffen den Bekleidungsbereich.

- Ausnützung von Unterscheidungskraft und Wertschätzung wurden bejaht, alle Instanzen erkannten auf Löschung der angegriffenen Marke "Springender Pudel".

- Die Berufung auf Kunstfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit scheiterte: Die Grundrechte rechtfertigten nicht den Erwerb eines eigenen Markenrechts idente Waren.

OLG Köln "DUMONT" / "Dumont Kölsch"

OLG Köln 08.04.2011, 6 U 176/1 – DUMONT / Dumont Kölsch

vs.

DUMONT + DuMont DuMont Kölsch

(Waren nicht ähnlich)

- Hier wurde eine gedankliche Verknüpfung wegen der Unähnlichkeit der Waren (Marke für Druckschriften und Verlagsdienstleistungen einerseits, Vertrieb von Bier durch die Beklagte andererseits) verneint.

BGH "TÜV"

BGH 17.08.2011, I ZR 108/109 – TÜV

vs.

Privater TÜV

(Dienstleistungen ident / sehr ähnlich)

- Die einander gegenüberstehenden Zeichen "TÜV Süd" und "Privater TÜV" wurden jeweils für Prüfleistungen verwendet.
- Ausnutzung der Unterscheidungskraft wurde bejaht, obwohl eine Verwechslungsgefahr verneint wurde.

OLG Frankfurt "Beate Uhse II"

OLG Frankfurt 10.4.2014, 6 U 271/10 – Beate Uhse II

- Verwendung von "Beate Uhse" als AdWord bei Google; die bei Eingabe dieses Schlüsselworts bei den Suchergebnissen geschaltete Anzeige war wie folgt gestaltet:

- Entscheidung wurde vom BGH (in Anlehung an EuGH Interflora) an das Berufungsgericht zurückverwiesen:
  - Eine Verletzung der bekannten Marke könne insbesondere vorliegen, wenn der Werbende **Nachahmungen** von Waren des Inhabers dieser Marke anbietet oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren **in einem negativen Licht darstellt**. Wird dagegen eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen, ohne Funktionen der Marke zu beeinträchtigen, sei davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich nicht "ohne rechtfertigenden Grund" erfolge.

- OLG Frankfurt bejahte im 2. Rechtsgang den Markeneingriff (hier: Art 9 Abs 1 lit c GMV): Es liege eine unlautere Ausnutzung der bekannten Marke vor, weil die Dienstleistungen der Klägerin durch die Anzeige der Beklagten in ein negatives Licht gerückt würden: Durch die Angabe "Ersparnis bis 94% garantiert" erscheine das Sortiment der Klägerin stark überteuert. Die Werbung der Beklagten gehe damit über den bloßen Vorschlag eines Alternativangebots hinaus.

OGH / BGH: Resümee

Bekanntheit

- Bekanntheit wird zumeist als Rechtsfrage behandelt und oft angenommen, ohne dass vom Gericht ein Sachverständiger bestellt wird.

- Für einen unionsweiten Unterlassungsanspruch aus einer Gemeinschaftsmarke ist fraglich, ob Bekanntheit in nur einem oder mehreren Mitgliedstaaten ausreicht. Der Beklagte ist hier gut beraten, die Bekanntheit entsprechend zu bestreiten.

- Beklagte könnten bei regional unterschiedlicher Bekanntheit versuchen auszuloten, ob auf Basis nationalen Markenrechts erwirkte Titel enger zu fassen wären, also nicht das gesamte Staatsgebiet umfassen.

Zeichenähnlichkeit

- Klagen scheitern gerne an der mangelnden Ähnlichkeit der Zeichen: Ohne Ähnlichkeit der Zeichen gibt es keine gedankliche Verknüpfung, weiterer Prüfungsschritte bedarf es dann nicht mehr (zB OLG Köln *Goldbären*, OGH *kinder.at*; OLG Köln *Rittersport*).

- Eine gedankliche Verknüpfung (eine der Voraussetzungen für die Annahme der Ausnutzung oder Beeinträchtigung von Unterscheidungskraft und Wertschätzung) kann auch vorliegen, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht (vgl OGH *Red Dragon*, *Styriagra*; BGH *Springender Pudel*).

OGH / BGH: Resümee

Rufausbeutung / Aufmerksamkeitsausbeutung / Beeinträchtigung

- Bei auf Ausnutzung der Unterscheidungskraft und / oder Wertschätzung gestützten Klagen greift die Judikatur gerne zum Stehsatz, die Beklagte versuche sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, um von deren Anziehungskraft ohne eigene Leistung zu profitieren. Diesen Stehsatz packt die Judikatur umso eher aus, je ähnlicher die Zeichen und betroffenen Waren /Dienstleistungen sind und/oder je "einmaliger" die ältere bekannte Marke ist (vgl BGH *OTTO / OTTO CAP*, BGH *TÜV*, OGH *Red Dragon*, OGH *Trikot der Nationalmannschaft*).

- Sind die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht ähnlich, so kann sich Rufausbeutung daraus ergeben, dass ein Imagetransfer (i.e. eine Rufübertragung) der bekannten Marke auf die (nicht ähnlichen) Waren und Dienstleistungen plausibel erscheint (Vgl OLG München *VIAGRA / Viagura*; EuG *BEATLE*, OGH *BOSS Zigaretten III*). Das wird vom Gericht geprüft (vgl. OGH Trikot der Nationalmannschaft); ohne entsprechende Argumentation des Klägers droht Klagsabweisung (OLG DUMONT / *Dumont Kölsch*).

- Der Kläger ist daher gut beraten, die Klage auch auf die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft zu stützen – und in der Klage die Behauptung aufzustellen, das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers drohe sich zu ändern (BGH *Volkswagen- / Volks-Inspektion*, OGH *Trikot der Nationalmannschaft*).

OGH / BGH: Resümee

Parodie

- Der BGH dürfte in "*Lila-Postkarte*" die Parodie etwas großzügiger beurteilen als der OGH in "*Styriagra*": Laut BGH schaden vorrangig kommerzielle Zwecke der Markennutzung dem Beklagten *nicht*; der OGH hat hingegen die Klagsstattgebung unter anderem damit begründet, dass kommerzielle Motive im Vordergrund gestanden wären.

- Freilich wirkt die grundrechtliche Argumentation im Fall "*Styriagra*" aufgrund des Sachverhalts – anders als im Fall "Lila-Postkarte" – eher aufgesetzt. Es gilt auszuloten, wie der OGH Sachverhalte entscheidet, bei denen die Berufung auf die Kunst- oder Meinungsäußerungsfreiheit näher liegt als im "Styriagra"-Fall.

- Die Ansicht, dass sich die bekannte Marke unter bestimmten Umständen eine Parodie zur kommerziellen Zwecken gefallen lassen muss, lässt sich auf die Bohlen-Entscheidungen des BGH (05.06.2008 – I ZR 223/05) und des EGMR (19.02.2015, 53495/09 *Bohlen/Deutschland*) stützen, die die zustimmungslose Verwendung des Namens einer "public figure" für kommerzielle Werbezwecke betreffen.

OGH / BGH: Resümee

Sonstiges

- Die Beweislast des Klägers wird nicht streng gehandhabt, die unlautere Benutzung wird vom OGH und BGH bei Zeichenidentität / Ähnlichkeit regelmäßig vermutet, es liegt am Beklagten, entsprechende Rechtfertigungsgründe ins Treffen zu führen (OGH *Red Bull*-Judikate, OLG München *VIAGRA / Viagura*) .

- Wer einer bekannten Marke nahe kommt, benötigt ein überzeugende Begründung: Dann besteht Hoffnung auf Klagsabweisung mit der Begründung, die Beklagte wolle sich nicht an den guten Ruf der bekannten Marke anhängen (vgl OLG Köln *Goldbären*).

- Der erweiterte Schutz nach § 10 Abs 2 MSchG wird oft innerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs in Anspruch genommen (OGH *Red Bull*-Judikate, OGH *BOTOX*, OGH *Styriagra*, OGH *OSCAR II*, BGH *TÜV*, BGH *Volkswagen- / Volks-Inspektion*, BGH *OTTO / OTTO CAP*).

- Bei Verwendung als Schlüsselwörter in Referenzierungsdiensten ("Adwords") werden bekannte Marken, obwohl ein Fall der "Doppelidentität" besteht, nur geschützt, wenn Nachahmungen des Markeninhabers angeboten werden oder die Waren des Inhabers der bekannten Marke in ein negatives Licht gerückt werden.

Danke!

This material is provided by the international law firm Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (a limited liability partnership organised under the law of England and Wales) (the UK LLP) and the offices and associated entities of the UK LLP practising under the Freshfields Bruckhaus Deringer name in a number of jurisdictions, and Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, together referred to in the material as 'Freshfields'. For regulatory information please refer to www.freshfields.com/support/legalnotice.

The UK LLP has offices or associated entities in Austria, Bahrain, Belgium, China, England, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, the Netherlands, Russia, Singapore, Spain, the United Arab Emirates and Vietnam. Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP has offices in New York City and Washington DC.

This material is for general information only and is not intended to provide legal advice.

© Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2015

Gebührenrecht und F&E-Lizenzierung

RA MMag. Dr. Michaela Petritz-Klar
Schönherr RAe

Vortragsfolien

Lizenzverträge im Gebührenrecht

IP Day 2015 – 29.9.2015
WU Wien

RA MMag. Dr. Michaela Petritz-Klar

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Inhalt

- Gebührenrechtlicher Überblick
- Bestandverträge
- Lizenzverträge als Bestandverträge iSd § 33 TP 5 GebG?
- Gebührenbefreiung iZm Bestandverträgen
- Zessionsgebühr
- Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zessionsgebühr
- Vertragsübernahmen im Gebührenrecht

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenrechtlicher Überblick

- taxativer Katalog an gebührenpflichtigen Rechtsgeschäften in § 33 GebG, einschließlich insbesondere
  - Bestandsvertrag (§ 33 TP 5 GebG)
  - Zession (§ 33 TP 21 GebG)

➢ keine eigene Tarifpost für Lizenzverträge

– im MinEntw des GebG 1974 noch vorgesehen

– neben Verträgen über die Einräumung der Werknutzung (Werknutzungsbewilligungen, Werknutzungsrechte) iSd UrhG

– allerdings nicht verabschiedet

➢ gebührenrechtliche Einordnung von Lizenzverträgen erforderlich

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenrechtlicher Überblick

- Urkundenprinzip
  - rechtserzeugende vs rechtsbezeugende Beurkundung
    - Beurkundung anlässlich des Abschlusses des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts oder zu einem späteren Zeitpunkt
    - relevant auch bei Gebührenvermeidungsstrategien, die die Errichtung einer Urkunde vermeiden
  - Ersatzbeurkundungstatbestände (§ 18 GebG)
    - Gedenkprotokolle, Punktationen, Eingaben/Protokolle vor Gericht

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenrechtlicher Überblick

- Inlandsanknüpfung
  - Errichtung (Unterfertigung) der Urkunde im Inland
  - Errichtung der Urkunde im Ausland
    - persönlicher Inlandsbezug iSd Gebühreninländereigenschaft der Vertragsparteien
    - sachlicher Inlandsbezug
      - im Inland belegene Sache
      - inländischer Erfüllungsort für mind. eine Vertragspartei (Hauptleistung oder eine für die Erbringung der Hauptleistung wesentliche Nebenleistung relevant)
      - Vornahme einer rechtserheblichen Handlung
      - Vornahme eines amtlichen Gebrauchs der Urkunde

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenrechtlicher Überblick

- Einräumung bzw. Übertragung von IP-Rechten insbesondere im Wege
  - eines Bestandsvertrag oder
  - einer Zession / Abtretung von Rechten
  - eventuell im Wege einer Vertragsübernahme

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Bestandverträge

- sachlicher Anwendungsbereich von § 33 TP 5 GebG

  „Bestandverträge (§§ 1090 ff ABGB) und sonstige Verträge, wodurch jemand den Gebrauch einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhält…“

- weite Definition des Begriffs des Bestandvertrags für gebührenrechtliche Zwecke
  - geht über § 1090 ABGB hinaus
- erforderliche Elemente
  - Willenseinigung über eine Gebrauchsüberlassung
  - Objekt: unverbrauchbare Sache
  - Dauer: gewisse Zeit
  - Entgelt: bestimmter Preis

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Bestandverträge

- unverbrauchbare Sachen
  - Sachbegriff des § 285 ABGB
    - Sachen, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch nicht verbraucht werden können
    - umfasst sowohl körperliche als auch unkörperliche Sachen (so etwa VwGH 27.11.1980, 240/79)
    - Überlassung von nutzbaren Rechten iSd § 1093 ABGB
      - beispielsweise Patent- und Urheberrechte umfasst
      - zB VwGH 11.3.2010, 2008/16/0094 bzgl Nutzungsrecht an Glasfaserkabeln

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Bestandverträge

- Bemessungsgrundlage und Gebührensatz
- *„…nach dem Wert im allgemeinen … 1 v.H.“*
- Wert: einmalige oder wiederkehrende Leistungen, die für die Überlassung des Gebrauchs vereinbart werden
- Wiederkehrende Leistungen:
  - bei unbestimmter Vertragsdauer
    - 3facher Jahreswert
  - bei bestimmter Vertragsdauer
    - vervielfachter Jahreswert entsprechend der Vertragsdauer, maximal 18-facher Jahreswert

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Lizenzverträge als Bestandverträge iSd § 33 TP 5 GebG?

- Begriff der Lizenz
  - Erlaubnis, ein fremdes gewerbliches Schutzrecht zu nutzen
  - Lizenzvertrag als Vertrag sui generis
- kein Bestandvertrag iSd § 1090 ABGB , soweit vom Schutzbereich des UrhG betroffene Lizenzverträge betroffen sind
- Einordnung als sonstiger Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhält
  - Verträge, die an sich zwar den Tatbestand des § 1090 ABGB erfüllen, aber wegen Nichterfüllung sonstiger Voraussetzungen nicht als Bestandverträge gewertet werden (zB Nutzungsverträge von Wohnungsgenossenschaften mit ihren Mitgliedern, Leasingverträge)

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Lizenzverträge als Bestandverträge iSd § 33 TP 5 GebG?

- Einordnung als Bestandvertrag iSd § 33 TP 5 2. Fall GebG
  - Gegenargument: ursprüngliche Absicht, eine eigene TP für Lizenzverträge im Rahmen der Gesetzesnovelle 1975 vorzusehen
  - entspricht ständiger Rsp (VwGH 19.12.1986, 85/15/0249 bis 0253; 24.3.1994, 92/16/0129; 19.4.1995, 94/16/0193; 7.9.2006, 2006/16/0054) und hA im Fachschrifttum (aA F*rotz/Hügel/Popp*, GebG, § 33 TP 5 B.I.13; *Gaier*, GebG § 33 TP 5 Rz 75; hinsichtlich der Einräumung von Werknutzungsrechten ebenso *Schönherr*, ÖBl 1981, 165)

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Lizenzverträge als Bestandverträge iSd § 33 TP 5 GebG?

- Beispiele aus der Judikatur
  - Softwarelizenzverträge (VwGH 27.11.1980, 240/79; 19.12.1986, 85/15/0249 bis 0253; 24.3.1994, 92/16/0129; 19.4.1995, 94/16/0193; 7.9.2006, 2006/16/0054; UFS 3.8.2007, RV/0319-W/06; 26.8.2005, RV/0004-S/05; 28.3.2006, RV/1984-W/05)
  - ausschließliches Vertriebsrecht von Druckwerken (VwGH 6.5.1985, 84/15/0194)
  - Fertigung und weltweiter Vertrieb einer Tageszeitung (ohne Abänderung des redaktionellen Inhalts) samt Lizenzierung der hierfür erforderlichen Vertragsschutzrechte (VwGH 27.6.1994, 92/16/0165)

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Lizenzverträge als Bestandverträge iSd § 33 TP 5 GebG?

- Beispiele aus der Judikatur
  - Überlassung von Fernsehrechten, Rundfunkübertragungsrechten, Rechten für Tonträger-Aufnahmen, Rechte iZm Sportwetten aller Art und das Recht zum Merchandising samt uneingeschränktem Nutzungsrechte an sämtlichen Markenrechten, am Namensrecht und an sonstigen Persönlichkeitsrechten von einem Fußballverein zur Errichtung eines Sport-Wettkanals (UFS 30.7.2012, RV/1925-W/05; 30.7.2012, RV/1809-W/05)
  - Patent-, Marken- und Musterlizenzverträge (bspw VwGH 27.6.1994, 92/16/0165 zu Markenlizenzvertrag)
  - ablehnend zur Einordnung von Patentlizenzverträgen und Filmleihverträgen als Bestandverträge noch VwGH 24.9.1952, 869/51; 22.6.1959, 3106/58

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Lizenzverträge als Bestandverträge iSd § 33 TP 5 GebG?

- Beispiele aus der Judikatur
  - Know-How-Vertrag
    - Übertragung von rechtlich nicht geschütztem Erfahrungswissen, zB geheim gehaltene technische Lehren, Fabrikationsdaten und Rezepte, Erfahrungen, Organisationsmethoden , Mitteilung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen
    - strittig (keine Rspr)
    - keine Gebührenpflicht nach Finanzverwaltung (GebR Rz 668 mangels einer „unverbrauchbaren Sache“) und hA im Fachschrifttum

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenbefreiung iZm Bestandverträgen

- Gebührenbefreiung nach § 33 GebG TP 5 Abs 4 Z 2 GebG vor BudBG 2007
  - umfasste Werknutzungsverträge sowie Patent- , Marken- und Musterlizenzverträge
  - Verträge über die Nutzung von Software waren nach ständiger Rsp nicht erfasst (VwGH 27.11.1980, 240/79; 19.12.1986, 85/15/0249 bis 0253; 24.3.1994, 92/16/0129; 19.4.1995, 94/16/0193; 7.9.2006, 2006/16/0054)
    - Werknutzungsbewilligungen können nur vom Urheber (= natürliche Person), nicht aber von einer juristischen Person eingeräumt werden
    - Keine Einräumung von Verwertungsrechten iSd § § 14 bis 18a UrhG -> typischer (Standard)-Softwarelizenzvertrag (im Sinne der Überlassung von Computerprogrammen zur Installation und Einsatz beim Kunden) nicht von Gebührenbefreiung umfasst

© 2015 schoenherr
schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenbefreiung iZm Bestandverträgen

- BudBG 2007: völlige Neufassung der Gebührenbefreiung nach § 33 GebG TP 5 Abs 4 Z 2 GebG
  - Grund: umfassende Diskussion und Kritik der vom VwGH vertretenen Rechtsansicht
  - EB zum BudBG 2007: „Die Befreiung dient der Erhaltung, Stärkung und weiteren Förderung des Wirtschaftsstandortes Österreich."
  - sachlicher Anwendungsbereich
    - umfasst nunmehr urheberrechtliche und leistungsschutzrechtliche Nutzungsrechte sowie Patent- , Marken- und Musterlizenzverträge
  - zeitlicher Anwendungsbereich
    - rückwirkende Anwendung ab 1.1.2002 (dh auf alle nach dem 31.12.2001 verwirklichten Sachverhalte)

© 2015 schoenherr
schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenbefreiung iZm Bestandverträgen

- urheberrechtliche Nutzungsrechte
  - sämtliche Arten von Nutzungen, die im I. Hauptstück des UrhG geregelt sind, dh insbesondere die Verwertungsarten nach den §§ 14 bis 18a UrhG sowie die Nutzung von Computerprogrammen nach den §§ 40a ff UrhG
- leistungsschutzrechtliche Nutzungsverträge
  - umfasst die entgeltliche Nutzungsüberlassung der im II. Hauptstück des UrhG in den §§ 66 ff UrhG geregelten „verwandten Schutzrechte“
  - Leistungen, die mit der Vermittlung von Werken im Zusammenhang stehen, wie Vorträge und Aufführungen, Leistungen des Veranstalters, Lichtbilder, Herstellung von Schallträgern, Rundfunksendungen, Veröffentlichung nachgelassener Werken und Datenbanken sowie persönlichkeitsrechtliche Bestimmungen wie Briefschutz oder das Recht am eigenen Bild

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Gebührenbefreiung iZm Bestandverträgen

- Gebührenbefreiung umfasst nunmehr die Einräumung von Nutzungsrechten durch
  - Werknutzungsverträge durch Einräumung eines (ausschließlichen) Werknutzungsrechts oder einer (nicht ausschließlichen) Werknutzungsbewilligung (GebR Rz 729)
  - Patentlizenzverträge (GebR Rz 730)
  - Markenlizenzverträge (VwGH 27.6.1994, 92/16/0165; GebR Rz 731)
  - Musterlizenzverträge (GebR Rz 732)
  - Verträge über die Nutzung von Software
  - nicht umfasst etwa Nutzungsüberlassung von Rechten nach dem Halbleiterschutz- oder Sortenrecht

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Zessionsgebühr

- § 33 GebG TP 21 GebG umfasst Zessionen oder Abtretungen von Schuldforderungen oder anderen Rechten
- BMGL: Entgelt
- Gebührensatz: 0,8%
- Anknüpfung: Verfügungsgeschäft aufgrund gültigem Verpflichtungsgeschäft wie Kauf, Tausch, Sicherungsabrede etc.
- sachlicher Anwendungsbereich
  - nicht nur schuldrechtliche Ansprüche umfasst, wie etwa die Abtretung des dem Urheber gegenüber seinem Verlag zustehenden Anspruchs auf Tantiemen (OGH 23.4.1958, Öbl 1959, 14)
  - auch die Abtretungen von sonstigen Rechten umfasst

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Zessionsgebühr

- sachlicher Anwendungsbereich
  - auch die entgeltliche Abtretung von Urheber-, Patent- und Markenrechten umfasst (VwGH 17.3.1954, 2859 ff/51; 15.12.1954, 1819/52; 5.2.1962, 1833/61; 6.12.1973, 512/73 – allerdings überwiegend als *obiter dictum*)
    - für Patentkauf vertretbar (GebR Rz 1017)
    - auch für Markenkauf möglich (VwGH 6.12.1973, 512/73; GebR Rz 1017)
    - allerdings: Unübertragbarkeit von öst. Urheberrechten unter Lebenden
      – Übertragbarkeit von Werknutzungsrechten zumindest eingeschränkt möglich

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Zessionsgebühr

- bloßer Rechtsverzicht oder Auflassung des Rechtes kein gebührenpflichtiger Vorgang (GebR Rz 1020)- fehlender Rechtserwerb
  - zB Verzicht auf ein Patentlizenzrecht gegenüber dem Patentinhaber

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zession

- Abgrenzung entscheidend wegen
  - anwendbarer Tarif:
    1% (Bestandverträge) vs. 0,8% (Zessionen)
  - Berechnung:
    Wert (Bestandverträge) vs. Entgelt (Zessionen)
  - Gebührenbefreiung:
    für bestimmte IP-Verträge in der Form von Bestandsverträgen
  - Gebührenerhebung:
    Selbstberechnung (Bestandverträge) vs. Gebührenanzeige (Zession)

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zession

- Bestandvertrag:
  - Vertragsgegenstand: Einräumung eines Benutzungsrechts (Werknutzungsrecht, Werknutzungsbewilligung, Lizenzrecht)
  - bedeutet gegenüber dem Immaterialgüterrecht inhaltlich ein Minus (zB zum Jagpachtvertrag VwGH 5.2.1962, 1833/61)
  - Beispiele:
    - Einräumung einer Lizenz zum Gebrauch einer Marke (UFS 30.07.2012, RV/1809-W/05)
    - Nutzungsüberlassung einer Software (UFS 03.08.2007, RV/0319-W/06)

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zession

- Zession
  - vollständige und endgültige Übertragung des Immaterialgüterrechts
  - Beispiele
    - Übertragung des „Eigentumsrechts“ (urheberrechtliche Benützungs- und Schutzrechte) an Filmen (VwGH 17.3.1954, 2859/51; 6.12.1973, 512/73)
    - Übertragung des Markenrechts (Registeränderung)

➢ Für Abgrenzung ist **Vertragsinhalt** entscheidend!

© 2015 schoenherr

schönherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Vertragsübernahmen im Gebührenrecht

- Gebührenrechtliche Einordnung in Vergangenheit strittig
  - Neubegründungstheorie vs Zession
  - subsidiäre Anwendung von § 33 TP 21 GebG?
- VwGH 11.9.2014, 2012/16/0023
  - Vertragsübernahme: uno actu Übertragung der gesamten vertraglichen Rechtsstellung unter Mitwirkung sämtlicher Vertragsparteien
    - ➢ Neubegründung des übertragenen Rechtsgeschäfts
    - ➢ keine subsidiäre Anwendung von § 33 TP 21 GebG
    - – zB Übertragung der Rechte und Pflichten des Lizenznehmers aus einem Musterlizenzvertrag durch Vereinbarung sämtlicher Vertragsparteien

© 2015 schoenherr

Lizenzverträge im Gebührenrecht

Vertragsübernahmen im Gebührenrecht

- VwGH 11.9.2014, 2012/16/0023
  - – keine Dreiparteieneinigung, lediglich Vereinbarung zw neuer und ausscheidender Partei
    - – Restpartei hat bereits vorweg zugestimmt
    - ➢ Anwendung von § 33 TP 21 GebG möglich
  - – Vereinbarung ausschließlich zw neuer und ausscheidender Partei ohne vorherige Zustimmung der Restpartei
    - ➢ keine Neubegründung des übertragenen Rechtsgeschäfts
    - ➢ keine Anwendung von § 33 TP 21 GebG

© 2015 schoenherr

Michaela Petritz-Klar

Partner

T +43 1 534 37 50140
E m.petritz-klar@schoenherr.eu

Position	Partner, Schoenherr
Fachgebiet	Tax
Ausbildung	Dr. iur. 2005, Mag. iur. 2001 (Wien) Mag. rer. soc. oec. 2002 (Wien)
Mitgliedschaften	RAK Wien, IFA, STEP
Publikationen	Mitherausgeberin des Kommentars zum GebG (LexisNexis) Mitherausgeberin des Kommentars zum GrEStG (Manz) Zahlreiche Beiträge in nat und internat Fachzeitschriften zumAbgabenrecht

schönherr

27

Thank you!

schönherr

Konzerninterne Verrechnungspreise für Immaterialgüter

WP/StB MMag. Dr. Andrea Lahodny
Deloitte

Vortragsfolien

Deloitte.

IP-Day 2015

Konzerninterne Verrechnungspreise für Immaterialgüter

Dr. Andrea Lahodny, Tax Partner, Deloitte

29. September 2015

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Agenda

1. Rechtsgrundlagen für Konzernverrechnungspreise
2. Eckpunkte zur Verhinderung internationaler Gewinnverschiebung
2.1. Geltende Richtlinien
2.2. Diskussion zu Base Erosion and Profit Shifting/BEPS
3. Ausgewählte Beispiele
3.1. Ausländischer Strategieträger
3.2. Verrechnung einer Dachmarke
3.3. Künstliche Markenstruktur

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Rechtsgrundlagen

für Konzernverrechnungspreise

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Rechtsgrundlagen - Steuerrecht

1. Innerstaatliche Gewinnermittlungsvorschrift:

§ 6 Z 6 EStG – Fremdvergleichswert (auch) bei Betriebsstätten

mit Sonderregelung für „unkörperliche“ Wirtschaftsgüter

Für Kapitalgesellschaften: verdeckte Gewinnausschüttung bzw

verdeckte Einlage (§ 6 Z 14 EStG)

2. arm‘s length-Grundsatz im DBA-Recht (OECD-MA):

Art 7: Betriebsstätten (Selbständigkeitsfiktion)

Art 9: Verbundene Unternehmen

3. Richtlinien der Finanzverwaltung(en)

Verrechnungspreisrichtlinien 2010 des BMF

OECD – Transfer Pricing Guidelines 2010

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

VP und Gesellschaftsrecht

Verbot der Einlagenrückgewähr (§ 52 AktG,§ 82 GmbHG)

⇨ Umsatzgeschäfte: Angemessenheitsprüfung

- Sorgfaltspflicht des ordentlichen Geschäftsleiters
- Ermessensspielraum
- Fremdvergleich

Rechtsfolgen: Nichtigkeit / Rückforderungsanspruch

Haftung / Schadenersatzansprüche

anders: ZweigNL / PersG

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Eckpunkte

zur Verhinderung internationaler Gewinnverschiebung

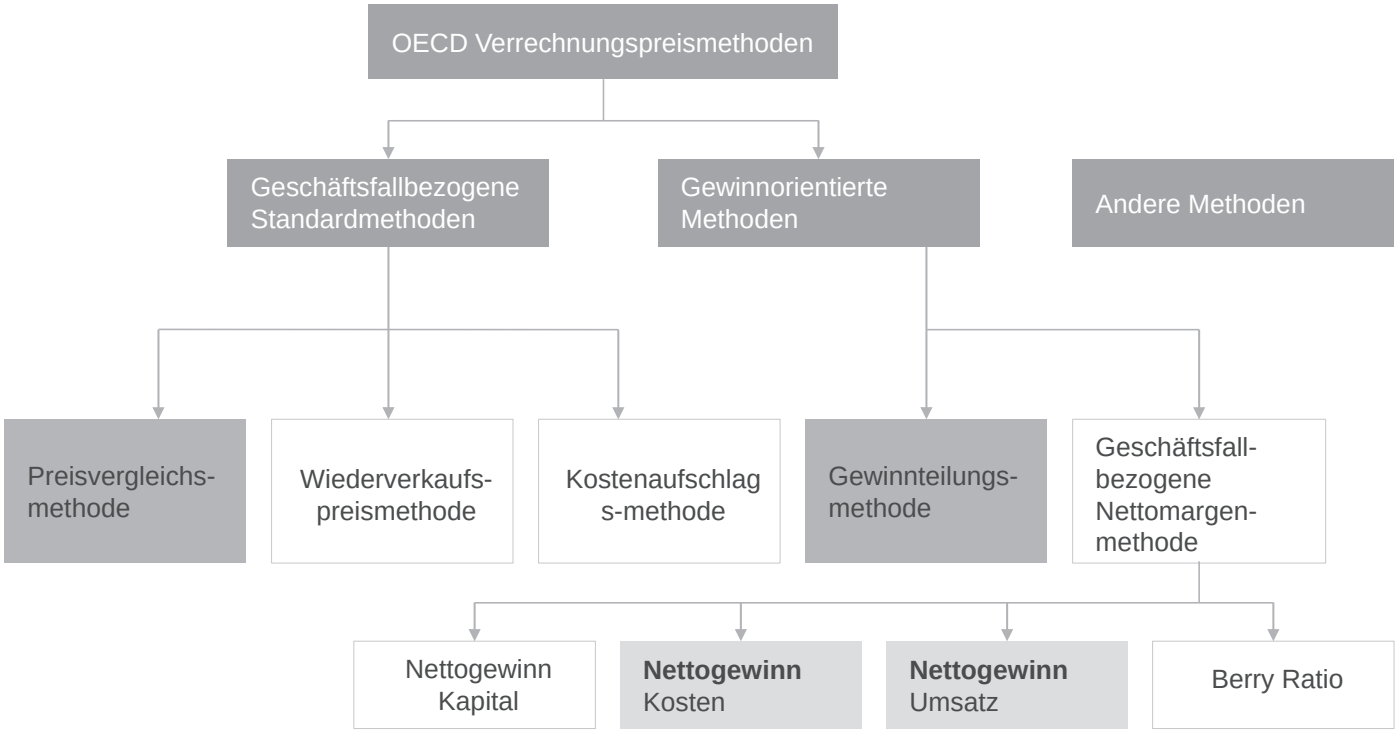
© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Geltende Richtlinien zu IP/ in Überarbeitung

- Definition von Intangible Property (derzeit nur Beispiele)
  - Trade IP: Patente, Know How, Produktionsrechte, …
  - Marketing IP: Marke, Warenzeichen, Kundenstamm, …
- Base Erosion and Profit Shifting/ BEPS-Initiative
  - weite Definition geplant – Intangible Assets:
    kein physisches oder finanzielles Wirtschaftsgut; es kann sowohl besessen bzw kontrolliert werden, als auch für kommerzielle Tätigkeiten verwendet werden (mögliche Tendenz zu mehr lokalem IP für Schwellenländer!)
- Wer ist Eigentümer eines IP?
  - bisher: rechtlicher/wirtschaftlicher Eigentümer
  - BEPS: Zurechnung der resultierenden Gewinne
- Anforderung an Verträge lt VwGH:
  - möglichst detaillierte Beschreibung des „einzelnen“ immateriellen Wirtschaftsgutes

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Überblick Verrechnungspreismethoden



© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Verrechnungspreismethode für IP in der Praxis

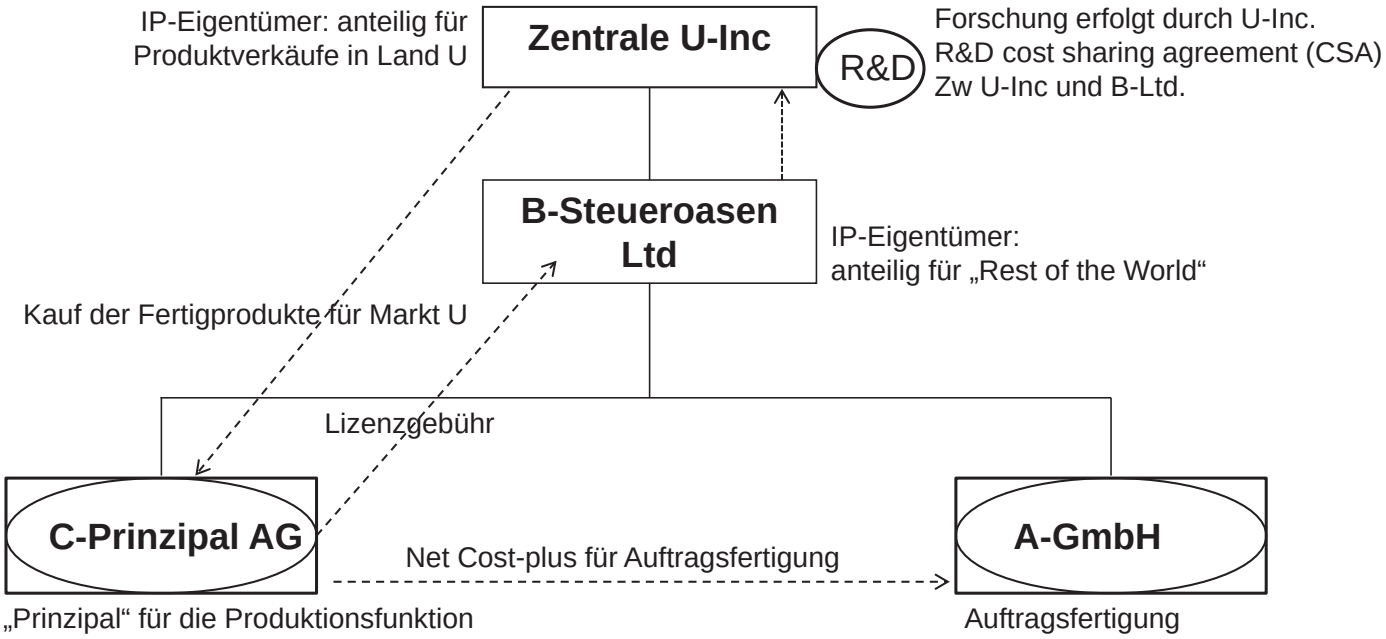
- Preisvergleichsmethode – Suche in Lizenzdatenbanken
  - Royalty Stat (basierend auf SEC-Veröffentlichung)
  - ktMine, RoyaltySource, LexisNexis, FranchiseHelp,
  - Lizenzkartei, Lizenzsätze von Böcker und Groß
  - Profit Split: zB Knoppe-Formel zur Verplausibilisierung:
    Lizenzgeber 25% - 33% (umstritten)
  - bei Markenrechtsverletzungen: 1-5% vom Umsatz lt Judikatur ?
- Insbes US: je nach Funktions- und Risikoprofil: Residual Profit
- VPR: Rz 108 f: Untergrenze Kosten LG: Obergrenze Gewinn LN
- Kostenverteilungsverträge/Forschungspools
- Auftragsforschung: (bisher) net cost plus = Nettogewinn / Kosten

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Base Erosion and Profit Shifting / BEPS

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Steuergestaltung analog OECD/BEPS-Bericht



Quelle: Based on „Present Law and Background Related to Possible Income Shifting and Transfer Pricing“, prepared by staff of the Joint Comittee on Taxation, submitted to the US House Committee on Ways and Means, 20 July 2010, JCX-37-10, p.93.

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Neue Ansätze zur Verhinderung von BEPS

- Wer hat Anspruch auf die Übergewinne aus dem IP?
  - Funktionen/Risken/Wirtschaftsgüter, die zur Entwicklung, Verbesserung, Erhaltung, Schutz und Nutzung von IP beitragen, insb:

  Gestaltung und Steuerung von F&E; Verantwortlichkeit und Kontrolle des Budgets; Kontrolle über strategische Entscheidungen in Bezug auf IP-Entwicklungsprogramme, Verantwortung für wichtige Entscheidungen zur Verteidigung und Schutz des IP und für die laufende Qualitätskontrolle
- Welche Bedeutung hat das Kapital für das Eigentum bzw für die Zurechnung von Gewinnen und Verlusten aus Forschungsprojekten?
- Wie soll die Forschungsförderung ausgestaltet sein? siehe Patent Box; Untersuchungen in Hinblick auf staatliche Beihilfen
- Können ursprünglich vereinbarte Preise nachträglich angepasst werden?
- Gewährleistung der Übereinstimmung zwischen Verrechnungspreisergebnissen und Wertschöpfung

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Ausgewählte Beispiele

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Ausländischer Strategieträger

Sachverhalt

US Mutter:

- Patente
- Produktion Know-How
- Kundenbeziehung
- Marken
- ….

Österreichische Produktionseinheit:

- wirtschaftlich ⇨ Vertragsproduzent
- Verträge ⇨ Lieferung erfolgt direkt an österreichische Kunden

TP System

+ hoher Nettoumsatz in Österreich
- Betriebsaufwendungen
- Lizenzgebühr 10%

Nettogewinn (operating profit)

Arm's length test: CPM basiert auf US-Regulations (TNMM) Netto-Umsatzrentabilität (net operating margin) sollte innerhalb der interquartilen Bandbreite liegen
andernfalls: Anpassung der Lizenzgebühr

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dachmarkenlizenz
Definition / Abgrenzung

Dachmarke

Der Begriff „Dachmarke“ bezeichnet Geschäft als Ganzes:

- Kundenbindung zum Konzern (Werte: Zuverlässigkeit, Qualität, etc.)
- Absatzförderung für Produkte und Dienstleistungen

Konzernrückhalt

Abgrenzung zum Begriff des Konzernrückhalts durch:

- für Überlassung des Konzernnamens steuerlich kein Entgelt zulässig
- laut BFH Verrechnung dann, wenn Beitrag für Absatzförderung

Leitgedanken des BFH-Urteils vom 09.08.2000 (BStBl. 2001 II, 140)
- ist Konzernname als Markenname oder Markenzeichen geschützt, ist Entgeltsfähigkeit gegeben, wenn überlassener Marke eigenständiger Wert zukommt

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dachmarkenlizenz
Verrechnung

Verrechnung dem Grunde nach

- werthaltige Dachmarke ist entgeltsfähig
- für Werthaltigkeit spricht u. a.:
  - markenrechtliche und wirtschaftliche Zuordnung zur Konzernobergesellschaft
  - global einheitlicher Marktauftritt (Logo steht im Vordergrund)
  - eventuell entsprechend wie Franchising

Arm‘s length

Verrechnung der Höhe nach

- Entgelt muss Fremdvergleich standhalten (i. d. R. Umsatzlizenz)
- kaum vergleichbare Nutzungsüberlassung unter Fremden
- Werte aus Datenbanken mangels Vergleichbarkeit kaum verwertbar
- Verprobung/ Hilfsrechnung „Knoppe-Formel“?

„Outbound-Fall“ (ausländische TG) = ist Nutzungsentgelt zu fordern?

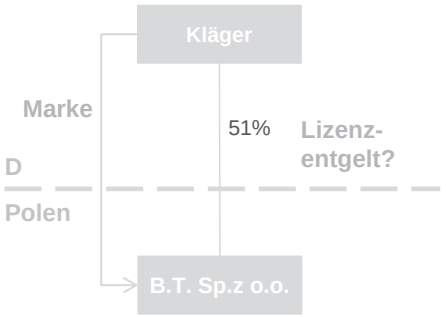
„Inbound-Fall“ (inländische TG) = sind Kosten als BA anzuerkennen?

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Unentgeltliche Überlassung eines Markenrechts

FG Münster vom 14.02.2014 – 4 K 1053/11 E

Sachverhalt



- Die polnische B.T. Sp. z o. o. nutzt im Geschäftsverkehr (im Internetauftritt, als Aufschrift auf Betriebsfahrzeugen, auf Messeständen und Geschäftsunterlagen) massiv das auf den Kläger eingetragene Markenrecht – und zwar unentgeltlich.
- Der Schutz des Markenrechts wurde in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Eintritt in den polnischen Markt auf Polen erweitert.
- Die Betriebsprüfung kam zu dem Ergebnis, dass wegen der unentgeltlichen Überlassung des Markenrechts die Gewinne gem. § 1 Abs. 1 AStG zu erhöhen sind, und zwar um den Mittelwert von 1% des Umsatzes aus Eigenproduktion und 25% des EBIT (Knoppe-Formel).
- Wegen der Wesentlichkeit des Markenrechts werde zudem eine Betriebsaufspaltung begründet.
- Der Kläger legte dagegen Einspruch ein u.a. mit der Begründung, der Markenname habe für die polnische Firma keinen eigenständigen Wert gehabt.

Entscheidung

Das FG entschied, dass die mit der Markenüberlassung verbundene Einkommenskorrektur **dem Grunde nach rechtmäßig** war, der nach Höhe jedoch nicht.

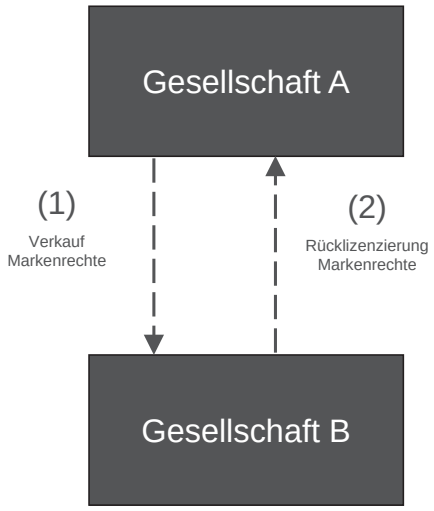
Das FG stellt fest, dass die die Anwendung der Knoppe-Formel nicht geeignet ist. Das FG bemisst dagegen den angemessenen Betrag nach den von Zivilgerichten für Markenrechtsverletzungen anerkannten Sätzen für Schadensersatzansprüche (i.d.R. zwischen 1% und 5% des Umsatzes).

Gegen das Urteil ist Revision beim BFH eingelegt (Aktenzeichen I R 22/14).

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

BEPS

Künstliche Transaktionen - Fallbeispiel



Vertragsgestaltung:

- Gesellschaft A verkauft werthaltige Markenrechte für eigenes Verkaufsgebiet an neugegründete Gesellschaft B (ansässig im Niedrigsteuerland) (1)
- Gesellschaft A lizenziert die Markenrechte an Gesellschaft B (2)

Sachverhalt:

- Gesellschaft B hat zwar ‚Senior Personal' zur Überwachung / Kontrolle – kann Marke aber nicht ‚selbst verwerten' sondern nur zur Lizenzierung nutzen
- Gesellschaft B beauftragt Gesellschaft A Marketing- / Markenschutzaktivitäten, etc. durchzuführen

➡ fehlende Marktüblichkeit der Struktur; nicht zu erkennen, wie Gesellschaft A ‚commercial value' durch den Eintritt in die Transaktionen generiert

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Kontakt

MMag.Dr. Andrea Lahodny
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Partner
Tax Services, Transfer Pricing
Tel +43 (0)1-537 00-6200
mailto:alahodny@deloitte.at
www.deloitte.at

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/ Freyung
1013 Wien

Die Offenbarung in der Patentschrift

PatA DI Harald Nemec
Schwarz & Partner Patentanwälte

Vortragsfolien

Die Offenbarung in der Patentschrift

PA DI Harald Nemec

IP DAY 2015, WIEN

SCHWARZ & PARTNER

Patentanwälte
European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys

Die Patentschrift – Eine Offenbarung?

SCHWARZ & PARTNER

Was ist eine Offenbarung?

SCHWARZ & PARTNER

- „Etwas, das plötzlich viele Dinge erkennen und verstehen lässt.“
- „Etwas, das eine Klarheit/Klärung verschafft.“
- „Die Darlegung einer direkt von Gott erfahrenen Wahrheit.“
- „Eine Offenbarung ist die Eröffnung von etwas bisher Verborgenem. Der Begriff wird im sinnlichen, im religiösen und im juristischen Sinne gebraucht.“

- **Patentrechtlich**: **Der durch Patentansprüche, Beschreibung und ggf. Zeichnungen gegebene Inhalt der Patentanmeldung**

- Offenbarung – Disclosure ./. Lehre - Teaching

Agenda

SCHWARZ & PARTNER

- **Die Funktionen der Offenbarung einer Patentanmeldung/Patentschrift**
  - Lehre zur Ausführbarkeit der Erfindung (Art. 83 EPÜ, § 87aPatG)
  - Stütze der Ansprüche (Art. 84 EPÜ, § 91 PatG)
  - Mittel zur Auslegung der Ansprüche (Art. 69 EPÜ, § 22a PatG)
  - Basis für Änderungen der Patentanmeldung/des Patentes (Art. 123(2),(3) EPÜ, § 91(3) PatG)
  - Stand der Technik
    - Für spätere Patentanmeldungen
    - Für die eigene Patentanmeldung(!?)

Ausführbarkeit

SCHWARZ & PARTNER

- EPÜ Art. 83 / PatG § 87a
  - Die Erfindung ist in der (…) Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

- Erläuternde Bemerkungen zum PatG 1897:

Der Entwurf beschränkt sich in Übereinstimmung mit dem deutschen Gesetze (§. 20) darauf, eine derart klare, deutliche und vollständige Beschreibung vorzuschreiben, dass dadurch die Benützung der Erfindung durch Sachverständige „möglich ist", [1]) und verlangt nicht etwa einen Nachweis darüber, dass die Erfindung thatsächlich auch durch Sachverständige bereits zur Zeit der Anmeldung ausgeführt werden könne; dies ist durch die Urtheile der gewiegtesten Fachmänner und die Erfahrungen der Praxis in den meisten Staaten gerechtfertigt.

Ob nämlich eine Erfindung, so wie sie der Erfinder erdacht und nach bestem Wissen und Gewissen in seiner Beschreibung dargelegt hat, wirklich ausgeführt werden kann, ob wirklich die erfundene Maschine den Zweck, der dem Erfinder vorgeschwebt hat, erfüllen wird, das festzustellen ist zur Zeit der Anmeldung des Patentes überhaupt unmöglich. Gar manche Berechnungen stimmen auf dem Papiere vortrefflich, so dass der erfahrenste Fachmann an denselben nichts auszusetzen fände; wie es sich aber darum handelt, die noch so richtig berechnete Idee in die Wirklichkeit umzusetzen, tauchen nur zu oft unvorhergesehene oder doch unüberwindliche Hindernisse auf, die die Ausführung zum Scheitern bringen.

Ausführbarkeit - 2

SCHWARZ & PARTNER

- Erläuternde Bemerkungen zum PatG 1897

Die zahlreichen Erfindungen von Flugmaschinen, welche auf dem Papiere vortrefflich berechnet sind, so dass kein Fachmann eine klarere, deutlichere und vollständigere Beschreibung liefern könnte, sind hiefür der beste Beweis.

Würde man aber für die Ertheilung des Patentes den Nachweis der Ausführbarkeit der Erfindung verlangen, so wäre dies eine alle Erfinder im höchsten Grade schädigende Bestimmung. Ganz abgesehen davon, dass oft den genialsten Erfindern nicht die finanziellen und sonstigen Hilfsmittel zu Gebote stehen, um ihre Erfindung, selbst wenn sie sofort ausführbar ist, wirklich auszuführen und den Nachweis darüber zu führen, werden dem Erfinder vielmehr in der Regel erst die Mittel zur Ausführung und Verwertung seiner Erfindung zur Verfügung gestellt, wenn er sich auf den Besitz eines Patentes für dieselbe berufen kann. Erst nach erfolgter Anmeldung und dadurch gesicherter Priorität wird er mit seinem Geheimnisse hervortreten können, ohne einen Misbrauch desselben befürchten zu müssen. Auch würde das Erforderniss des Nachweises der Ausführbarkeit den Zeitpunkt, in welchem ein Erfinder in der Lage wäre, seine Erfindung anzumelden, bedeutend verzögern und damit die Gefahr heraufbeschwören, dass dem Erfinder, der zuerst den Erfindungsgedanken erfasst hat, ein anderer, dem es nur gelungen ist, seine vielleicht erst viel später gereifte Idee früher auszuführen, zuvorkäme.

Ausführbarkeit - 3

SCHWARZ & PARTNER

- Quid pro Quo für Patentschutz:
  - (Zeitlich begrenztes) Ausschließungsrecht im Austausch für
  - Ausreichende Lehre der Erfindung an die Öffentlichkeit
- Widerstreitende Interessen der Öffentlichkeit und des Erfinders
  - „Wie viel muss ich offenbaren?“
  - Konflikt: Notwendige Lehre ./. Technische Details / Know-How
  - Beste Ausführungsform?

Ausführbarkeit - 4

SCHWARZ & PARTNER

- Eine Lehre ist ausführbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag im gesamten beanspruchten Bereich so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg ohne unangemessenen Aufwand erreicht wird (EPA-TBK T 1063/06)
- Bezugsperson für „ausreichende Offenbarung“: Der FACHMANN
- Nacharbeitbarkeit
  - Über die gesamte beanspruchte Breite (siehe auch Art. 56 EPÜ – Problem/Solution-Approach – Lösung der Aufgabe)
- Anhand der Angaben in der Patentanmeldung und dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag
- Kein „unangemessener Aufwand“

Ausführbarkeit - 5

SCHWARZ & PARTNER

- NA N 18/2008 (PBl. 2012, 26) „Kontaktlinsen“:
  - Anspruch mit mehreren funktionellen Merkmalen
    - „Beweglichkeit der Linse auf dem Auge“
    - „Gesundheit der Cornea“
    - „Annehmlichkeit des Trägers“
  - NA: Klinische Evaluierung notwendig: Unzumutbarer Aufwand
  - UK: „It is no more than a “*if you can find it, we claim it*” patent“.
- EPA T 2403/11
  - Mehrdeutiger Parameter im Anspruch (Viskosität)
    - Unterschiedliche Messmethoden ergeben unterschiedliche Ergebnisse
    - Nicht nur Klarheitsproblem, sondern ggf. auch unzureichende Offenbarung

Stütze des Anspruches

SCHWARZ & PARTNER

- Art. 84 EPÜ / § 91 PatG:
  - Art. 84 EPÜ: Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein <u>und von der Beschreibung gestützt werden</u>.
- Fallkonstellationen:
  - Widerspruch zwischen Beschreibung und Anspruch
  - Merkmal in der Beschreibung als essentiell geoffenbart, aber nicht im Anspruch
- „Funktionelle Merkmale“:
  - Gegenstand X, (u.a.) gekennzeichnet durch (neue) Eigenschaft/Parameter Y
  - Parameter Y eindeutig bestimmbar
  - (Mindestens) ein Beispiel / Weg zur Herstellung in der Anmeldung offenbart
    - „aufgabenhaft“?
    - „unbestimmt“?

Stütze des Anspruches - 2

SCHWARZ & PARTNER

- BGH X ZB 8/12 – „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ (GRUR 2013, 1210-1212)
  - **Anspruch**:
  - Verwendung von *Inhibitoren der Dipeptidyl Peptidase (DP IV)-Enzymaktivität* zur Senkung des Blutzuckerspiegels unter die für Hyperglykämie charakteristische Glukosekonzentration im Serum eines Säuger-Organismus bei Diabetes mellitus.
  - **Leitsatz c):**
  - Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass eine solche Fassung des Patentanspruchs neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden, noch dass die Bereitstellung erfinderische Tätigkeit erfordern kann.
- Aber: EPA T 544/12:
  - The board does however not share this view. As set out in T 435/91 (point 2.2.1 of the Reasons), in order for a functional definition of a group of substances in a claim to meet the requirements of Article 83 EPC, the substances falling under this functional definition must all be available to the skilled person.

Mittel zur Auslegung der Ansprüche

SCHWARZ & PARTNER

- Art. 69 (1) EPC, § 22a PatG:
  - Der Schutzbereich des (…) Patents und der veröffentlichten (…) Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.
    (Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ sinngemäß anzuwenden).
- Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, Artikel 1:
  - Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Mittel zur Auslegung der Ansprüche - 2

SCHWARZ & PARTNER

- OPM Op 3/12, PBl. 2013/100 („Zwei-Wege-Maschine“):
  - *„Für (den) Fachmann geht aus der strittigen Anmeldung eindeutig hervor, dass in Anspruch 1 zwei tragende Schienenradpaare gemeint sind. Dafür spricht schon der nicht zwischen den beiden Radpaaren differenzierende Wortlaut des Anspruches. (…)*
  - *Dazu kommen zwei weitere Argumente: Zum einen ergibt sich der tragende Charakter beider Radpaare eindeutig aus der Zeichnung „Fig.1“, die (innerhalb des Wortsinns) zur Auslegung des Anspruches heranzuziehen ist (…)“*

Mittel zur Auslegung der Ansprüche - 3

SCHWARZ & PARTNER

- BGH X ZR 16/09 „Okklusionsvorrichtung“ (GRUR 2011, 701)
  - *„Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.“*
  - *„Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.“*
  - Patent offenbart Alternativen A und B, Patent beansprucht nur Alternative A.
  - Alternative B ist gleichwirkend und war naheliegend: Äquivalenz? Nein!(?)
  - „Si tacuisses….“?

Basis für Änderungen der Patentanmeldung

SCHWARZ & PARTNER

- Art. 123(2) EPÜ:
  - Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- § 91(3) PatG:
  - Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. Soweit die Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 99 Abs. 5).

Basis für Änderungen der Patentanmeldung - 2

SCHWARZ & PARTNER

- Warum Änderungen?
  - Reaktion auf entgegengehaltenen Stand der Technik
  - Strategieänderung (Wechsel der Anspruchskategorie, Konzentration auf alternative Ausführungsform)
  - Klarstellungen/Korrekturen
- Basis:
  - Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
    - Per Anmeldetag
      - (in der Regel: Anmeldetag einer als Folgeanmeldung eingereichten PCT-Anmeldung)
    - Ansprüche, Beschreibung, Figuren
    - Nicht: Zusammenfassung
    - Nicht: Prioritätsanmeldung
- EPA: „Der Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung schließt alles ein, was darin entweder explizit oder implizit unmittelbar und eindeutig offenbart wird“
- Maßstab: Der FACHMANN

Basis für Änderungen der Patentanmeldung - 3

SCHWARZ & PARTNER

- „Was offenbart die Offenbarung“?
- Häufige Probleme:
  - (Zwischen-)Verallgemeinerung einer Angabe, insbesondere eines Beispiels
  - Kombination verschiedener Angaben aus der Beschreibung („Reservoir“-Rechtsprechung)
  - Einschränkung/Änderung von Bereichsangaben
  - „Disclaimer“
    - EPA G 1/03, G 1/10
  - Offenbarung durch Querverweis

Basis für Änderungen der Patentanmeldung - 4

SCHWARZ & PARTNER

- Verfahrensrechtliche Aspekte:
- EPA:
  - Vor Erteilung:
    - Basis für Änderungen: Die gesamte Offenbarung
    - Erweiterung des ursprünglich eingereichten Schutzbegehrens möglich
  - Nach Erteilung:
    - Basis für Änderungen: Die gesamte Offenbarung
    - Erweiterung des erteilten Schutzbegehrens ausgeschlossen (Art. 123(3))
- AT:
  - Vor Erteilung:
    - Basis für Änderungen: Die gesamte Offenbarung
    - Erweiterung des ursprünglich eingereichten Schutzbegehrens möglich
  - Nach Erteilung:
    - Basis für Änderungen: Die gesamte Offenbarung (OPM Op 1/13, PBl. 2014, 54)
    - Erweiterung des erteilten Schutzbegehrens ausgeschlossen

Die Offenbarung als Stand der Technik

SCHWARZ & PARTNER

- Für spätere Patentanmeldungen (eigene oder Dritte):
  - Für nach Veröffentlichung eingereichte Patentanmeldungen:
    - „Voller Stand der Technik“
  - Für zwischen Einreichung/Prioritätsdatum und Veröffentlichung eingereichte Patentanmeldungen:
    - Art. 54(3) EPÜ, § 3 PatG:
    - Bei der Beurteilung der Frage, ob sich die Erfindung für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, werden solche prioritätsälteren Anmeldungen nicht in Betracht gezogen.
- „Was offenbart die Offenbarung“?

Die Offenbarung als Stand der Technik - 2

SCHWARZ & PARTNER

- Für die eigene Patentanmeldung(!?):
  - „Toxic Priority“ - „Poisonous Divisionals“
  - Die eigene (veröffentlichte) Prioritätsanmeldung und/oder
  - eine die gleiche Priorität beanspruchende Teilanmeldung
  - Als (neuheitsschädlicher) Stand der Technik?
- Gegebenenfalls, wenn
  - Die Folgeanmeldung (z.B. aufgrund einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung) die Priorität nicht mehr zu Recht in Anspruch nehmen kann
  - Die veröffentlichte Prioritätsanmeldung oder
  - eine die Priorität zu Recht beanspruchende Teilanmeldung
  - den Gegenstand der Folgeanmeldung vorwegnimmt

Die Offenbarung als Stand der Technik - 3

SCHWARZ & PARTNER

- „Toxic Priority“ - NA N 18/2008 (PBl. 2012, 26) „Kontaktlinsen“
  - Folgeanmeldung (I) (Streitpatent) gegenüber Prioritätsanmeldung(en) verallgemeinert: Priorität lt. NA nicht zu Recht beansprucht
  - Aus Prioritätsanmeldung(en) wurden zwei weitere Folgeanmeldungen (II, III) abgeleitet, welche die Priorität zu Recht in Anspruch nehmen
  - Diese Folgeanmeldungen (II, III) sind nach Art. 54(3) EPÜ/ §3(2) PatG Stand der Technik für das Streitpatent (I)
  - Folgeanmeldungen (II, III) offenbaren Makromere, die lt. NA in den Anspruch des Streitpatentes (I) fallen
  - Damit sind diese Folgeanmeldungen (II, III) neuheitsschädlich

Die Offenbarung als Stand der Technik - 4

SCHWARZ & PARTNER

- „Poisonous Divisionals“ – EPA T 1496/11
  - Prioritätsanmeldung beschreibt <u>Kombination</u> von A <u>und</u> B
  - Folgeanmeldung (I) beansprucht „nur“ A
    - Daher Priorität nicht zu Recht beansprucht (Zwischenverallgemeinerung)
  - Teilanmeldung (II) beschreibt Kombination von A und B
    - Nimmt daher Priorität zu Recht in Anspruch
    - Ist daher Stand der Technik für Folgeanmeldung (I) und
    - nimmt Anspruch auf „A“ neuheitsschädlich vorweg
  - Lösung(?): Teilprioritäten:
    - Anspruch auf
    - „A und B“ **oder** „A **ohne** B“
  - Fragen zu Zulässigkeit/Umfang von Teilprioritäten der Großen Beschwerdekammer vorgelegt: T 557/13

Die Patentschrift – eine Offenbarung?

SCHWARZ & PARTNER

- **Die Funktionen der Offenbarung einer Patentanmeldung/Patentschrift**
  - Lehre zur Ausführbarkeit der Erfindung (Art. 83 EPÜ, § 87aPatG)
  - Stütze der Ansprüche (Art. 84 EPÜ, § 91 PatG)
  - Mittel zur Auslegung der Ansprüche (Art. 69 EPÜ, § 22a PatG)
  - Basis für Änderungen der Patentanmeldung/des Patentes (Art. 123(2),(3) EPÜ, § 91(3) PatG)
  - Stand der Technik
    - Für spätere Patentanmeldungen
    - Für die eigene Patentanmeldung(!?)

SCHWARZ & PARTNER

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

www.kopas.at
office@kopas.at

Zentrale Wien
Wipplinger Strasse 30
A-1010 Wien
Tel: +43/1/533 18 50
Fax:+43/1/533 18 55

Innsbruck
Maria-Theresien-Str. 38
A-6020 Innsbruck
Tel: 0512/55 62 33
Fax:0512/55 62 33-10

Graz
Sporgasse 11
A-8010 Graz
Tel: 0316/83 62 05
Fax:0316/83 62 05-40

SCHWARZ & PARTNER

Patentanwälte
European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys

www.kopas.at

Warum die meisten Patente unwirksam sind

Univ.-Prof. Dr. Joachim Henkel
Technische Universität München

Vortragsfolien

Why most patents are invalid – Extent, reasons, and potential remedies of patent invalidity

Joachim Henkel, Hans Zischka

TUM School of Management

Technische Universität München

IP-Day, Wien

September 29, 2015

Patent invalidation

Invalidation of the patent in suit decides many patent litigation cases.

This creates uncertainty.

IPCom

htc

MOTOROLA

Uncertainty in the patent system

- Uncertainty has negative consequences:
  - Patentee
    - uncertain protection of investments
    - possibly delay of investments
    - cost of enforcing patent rights
  - Third parties
    - unnecessary invent-arounds
    - legally not warranted avoidance of focal inventions
    - patent clearance more difficult due to large number of “invalid” patents
  - Policy makers
    - reduced overall incentives to innovate
    - avoidable transaction costs

➔ *To fulfill its purpose – to promote innovation – the patent system needs to provide certainty.*

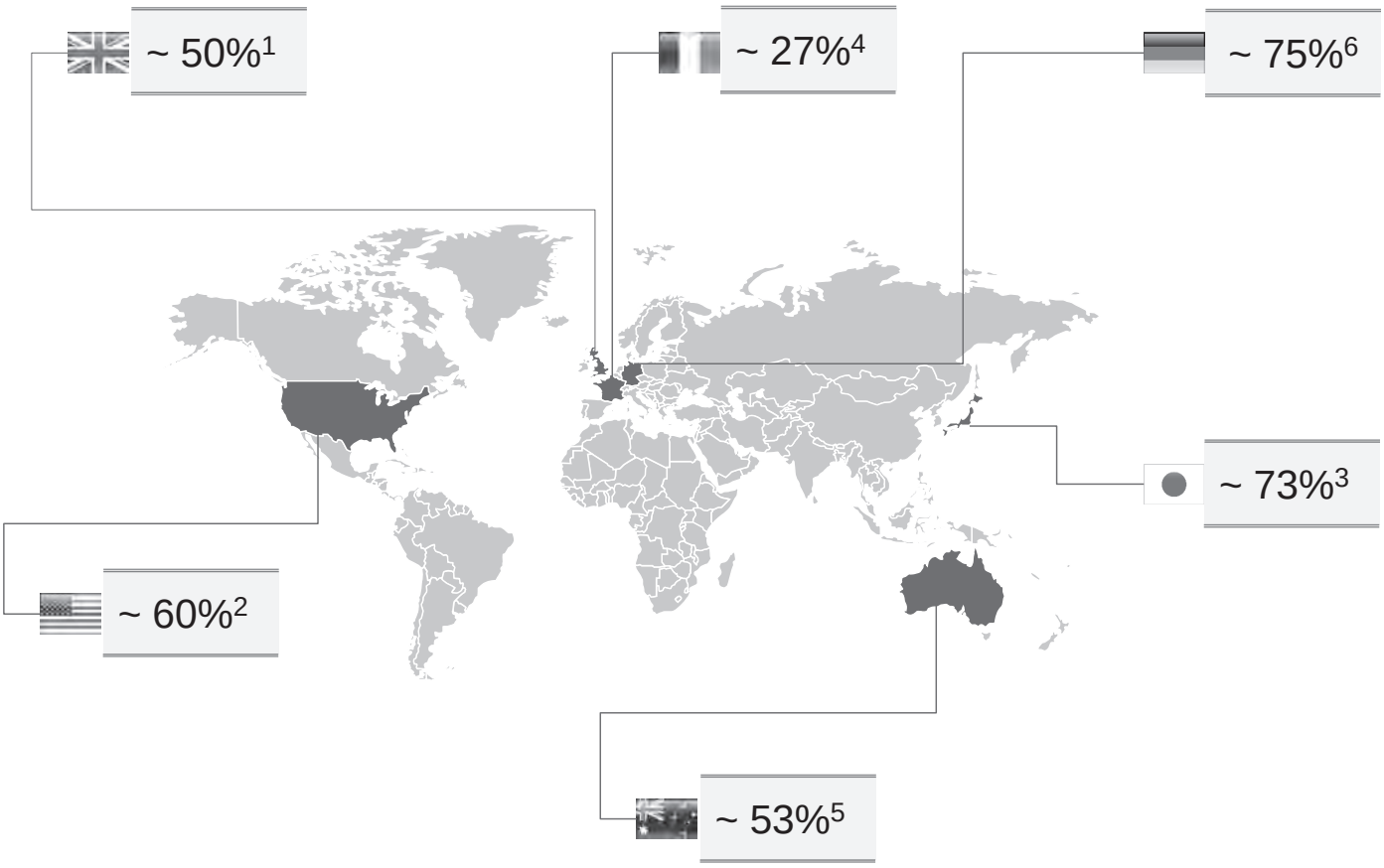
Validity

Uncertainty regarding validity particularly serious:

- ends only with patent expiry
- should be avoidable through examination
- harder to assess than infringement
- searching for prior art is a matter of deep purse

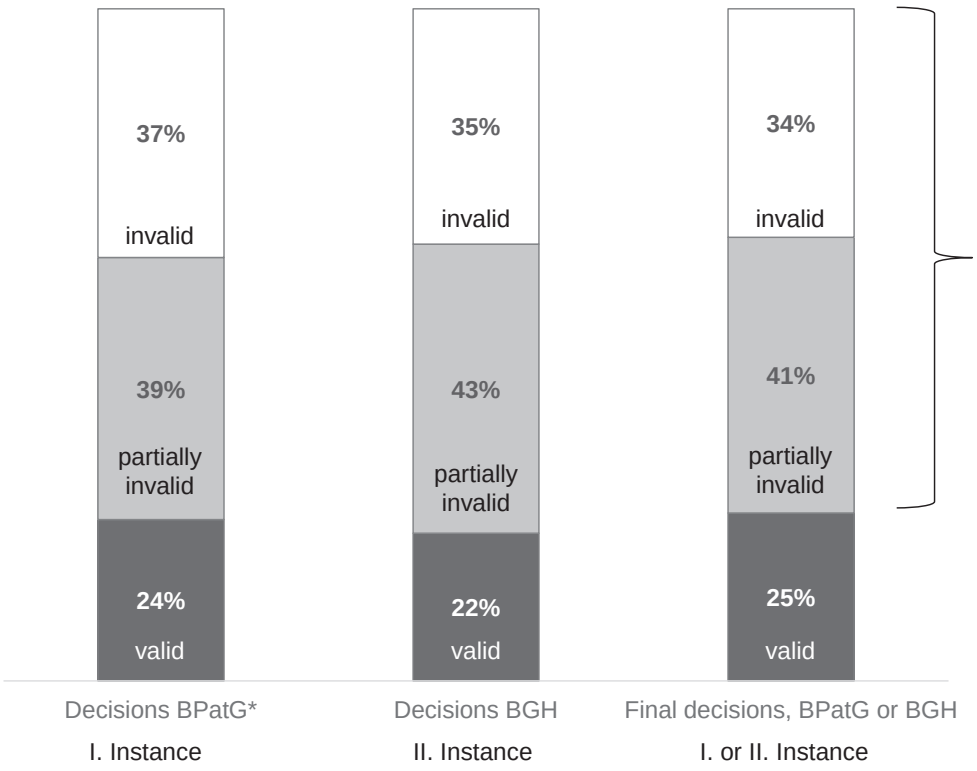
How serious is the issue of patent (in)validity?

Invalidation rates around the world



Sources: 1: Helmers & Mc Donagh 2013; 2: Mann & Underweiser 2012; 3: Oyama 2012; 4: Véron 2010; 5: Weatherall & Jensen 2005; 6: Own Research

High invalidation rate in Germany (2000-2012)



75% of patents in invalidation proceedings reaching a final decision are held **partially or fully invalid**

Source: Own research; * Share "valid" for final decisions at BPatG: 29% BPatG: Federal Patent Court; BGH: Federal Court of Justice

Central question

What share of <u>all</u> patents would,

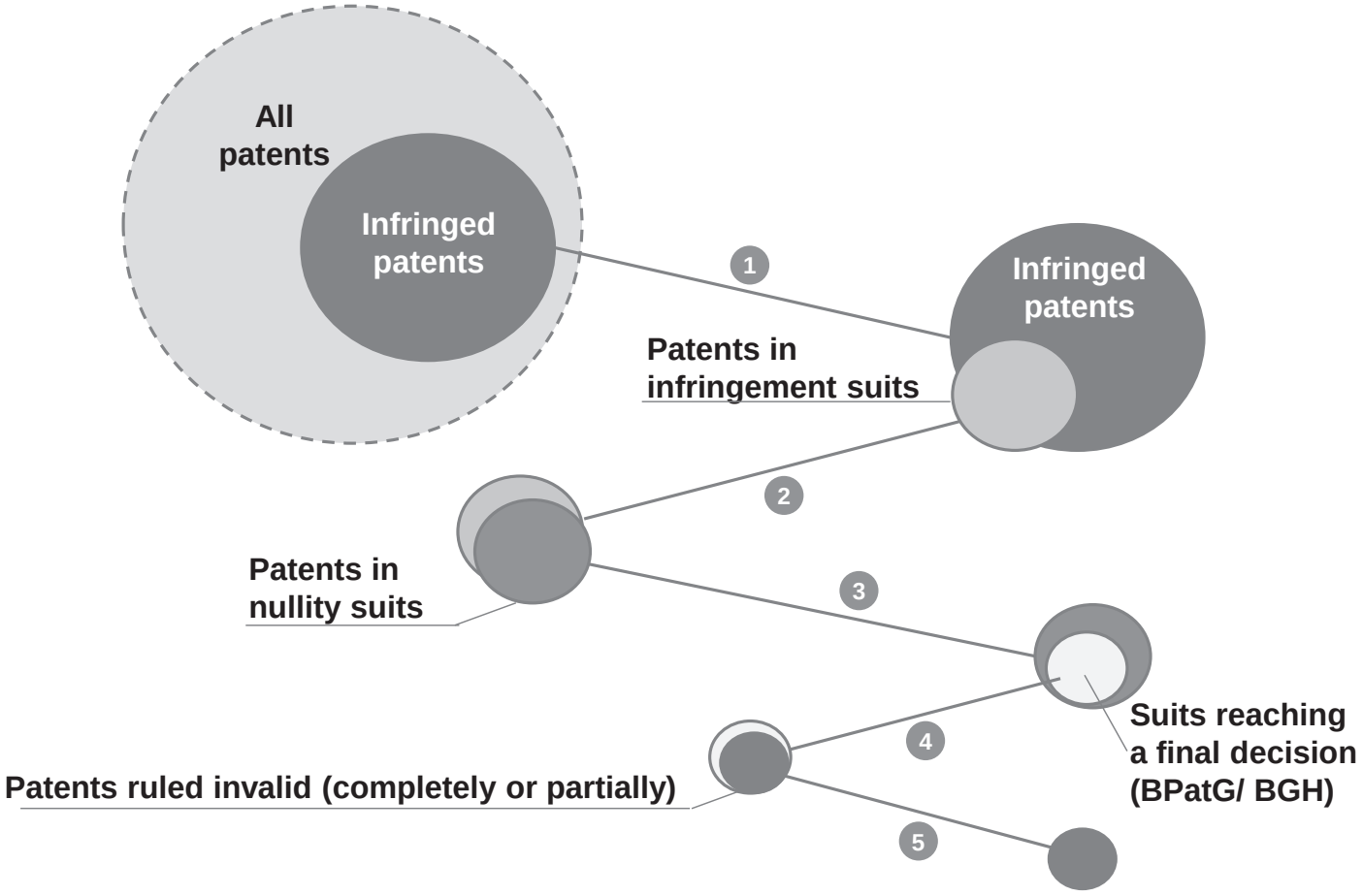
if they went through invalidation proceedings,

be ruled invalid?

These patents may be less – or more – robust than the average patent.

➔Need to understand the **selection effects** at work.

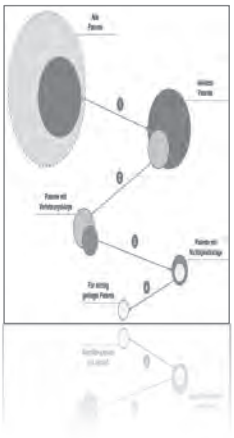
Selection stages



Approach

Data sources

- **Interviews**
- **Survey**
- **Decisions**



Agenda

1 Motivation and research question

2 Interviews and survey

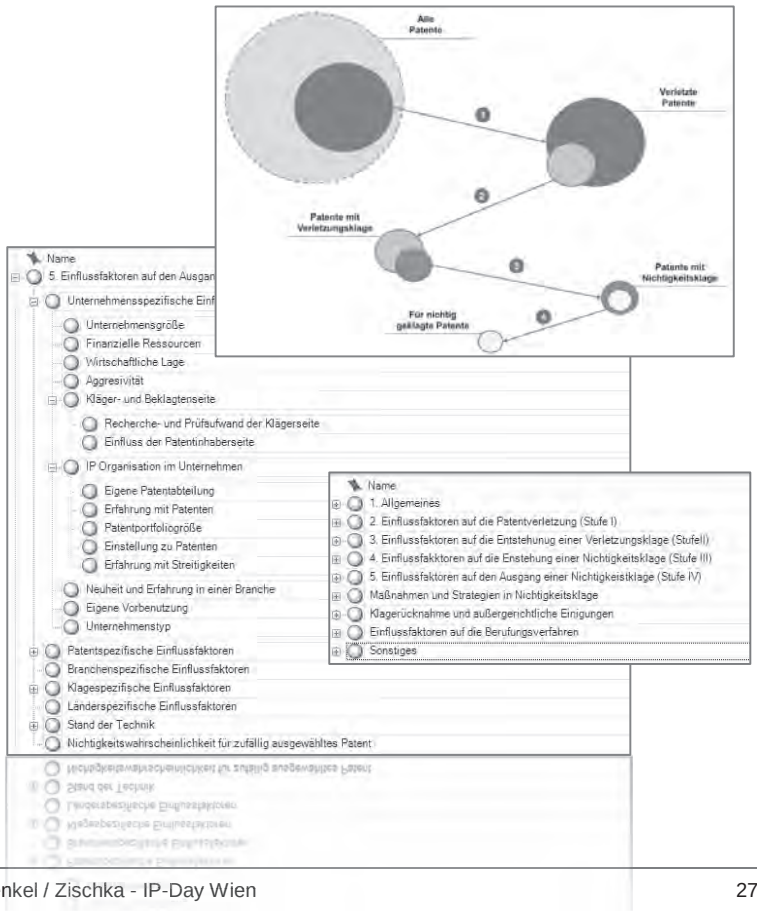
3 Analysis of court decisions

4 Discussion

5 Conclusion

Interviews

- **19** hours
- **12** interviews
- **15** interviewees
  - patent attorneys
  - lawyers
  - judges



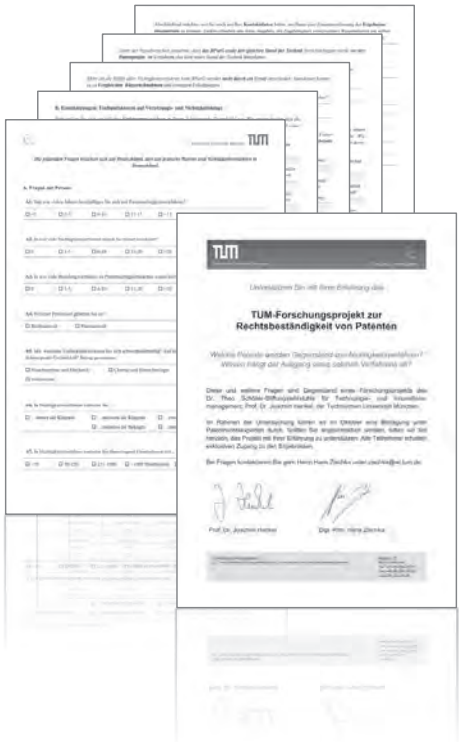
Survey

325 Participants

- Identification of relevant law firms according to JUVE-ranking „Patentrecht/ Patentprozesse“
- 1163 potential contacts in 100 law firms
  - Patent attorneys (75%); lawyers (25%)
  - Response rate: 28%

Implementation

- Several pretests
- Announcement placed in „Rundschreiben der Patentanwaltskammer” (KRS 5-13)
- Paper questionnaires sent out
- Online questionnaire available
- Two follow-up emails
- Conducted November 2013



Interviews, survey: Main topics 143 -

- Legal stability of patents entering invalidation suits?
- Settled cases?
- Plaintiff's budget?
- Differing standards, PTO vs. courts?

Legal stability

***Legal stability** of patents in infringement/ invalidation proceedings, compared to avg. patent:*

Infringement suits: more robust patents

- *"I wouldn't have proceeded on the basis of a non-robust patent [...]."* (patent attorney 2)

Nullity suits: less robust patents

- *"Well, I assume after all that there would have been some sort of tangential result, affecting the granted patent [...] And this in turn indicates to me that the suits which are filed are not without any prospect of success. "* (patent attorney 2)

Most nullity suits triggered by infringement suits

- *"So I would actually state quite brutally: The revocation suit is the immediate response to the infringement suit"* (patent attorney 2)
- *"In chemistry, I feel that there is almost always a suit for revocation if an infringement suit is pending. It's tantamount to malpractice not to [...]."* (patent attorney 6)
- *"So, because of this, [the patents in revocation suits] will be a little more robust, statistically speaking. But it would surprise me now if they were twice as robust as standard patents."* (patent attorney 1)

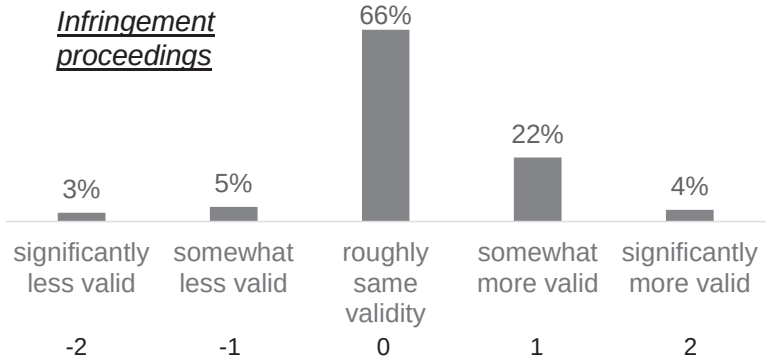
More robust patents seen to enter **infringement proceedings**

Counteracting selection effect

For **nullity proceedings,** positive selection effect partly or fully **reversed**

Legal stability

***Legal stability** of patents in infringement/ invalidation proceedings, compared to avg. patent:*

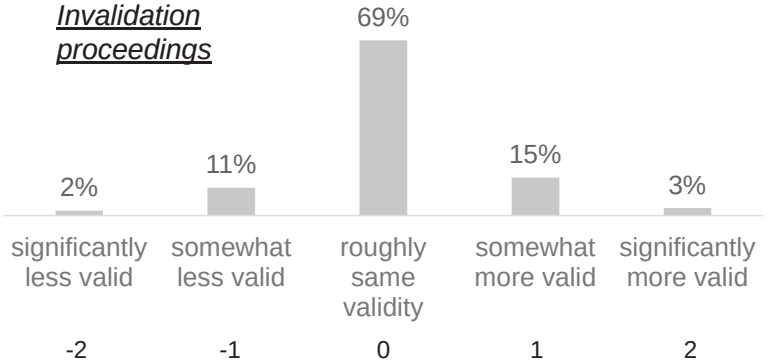


Mean:
Ø= 0.20

Test median=0:
p=0.000

n=297

Survey **confirms: more robust patents** involved in **infringement** proceedings



Mean:
Ø= 0.05

Test median=0:
p=0.206

n=295

Survey: **legal stability** of patents that enter invalidation proceedings **not different** from that of average patent

Settled cases

***For cases that settle**: what would have been the outcome in case of a decision?*

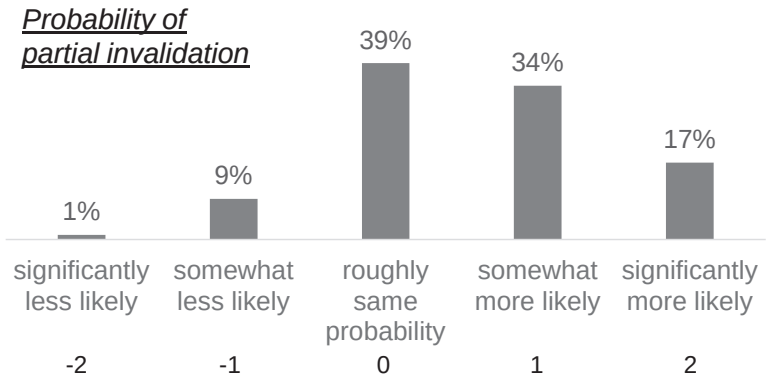
Settled cases

- *"In my opinion, this means that behind these very high figures there are, in essence, potentially successful revocation suits."*(patent attorney 6)
- *"They would probably also all have been revoked, or many would have been revoked."* (judge 2)
- *"These certainly are the weak patents. If one's pretty sure of one's position, then one sees it through."* (Patent attorney 1)

Patents in settled proceedings would **likely** have been ruled **(partially) invalid** if the suit had reached a final decision

Settled cases

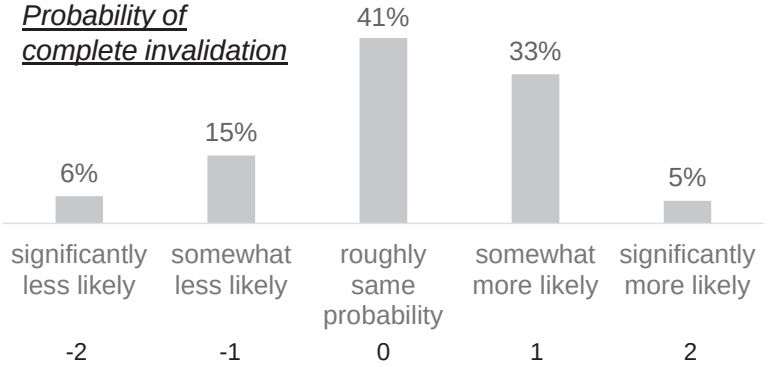
Expected outcomes: ***settled proceedings compared to proceedings ending with a dec.****?*



Mean:
Ø= 0.57

Test median=0:
p=0.000

n=206



Mean:
Ø= 0.18

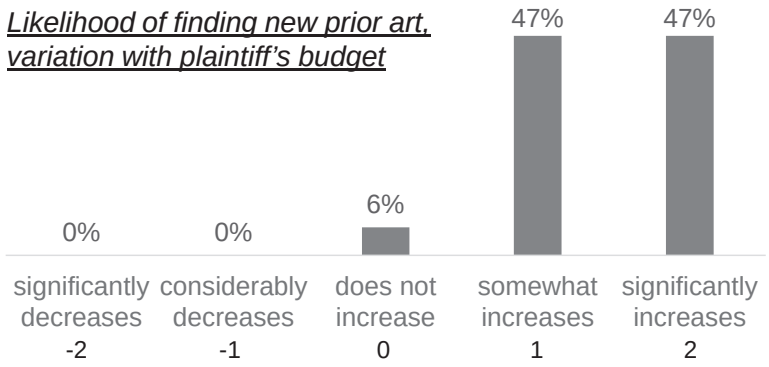
Test median=0:
p=0.002

n=206

Survey **confirms** interview results that settled proceedings would **more likely have led to "(partially) invalid" decision** than proceedings that ended with a decision

Firm size/budget

Influence of plaintiff's budget *on likelihood of finding* ***relevant prior art****:*



Mean:
Ø= 1.41

Test median=0
p=0.000

n=296

Larger **plaintiff budget** seen to **increase probability of invalidation**

Note: Varying numbers of respondents picked the response option "no answer possible."

Differences BPatG / PO - Interviews

Newly found prior art vs. differing evaluation standards

- **Newly found prior art**
  - *"I do believe, however, that in most cases new prior art will be found or submitted."* (patent attorney 6)

Newly found prior art typically relevant

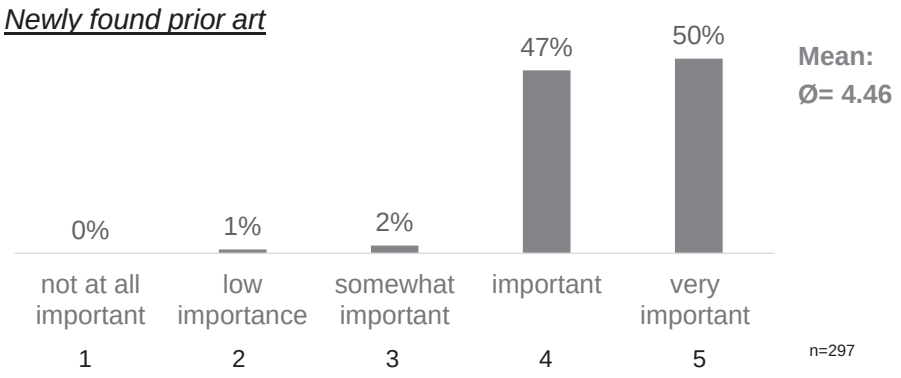
- **Differing evaluation standards**
  - *"And here, the thing is that, in my view – this is just my personal estimation now – 50 percent of the decisions taken by the Federal Patent Court would have reached the opposite conclusion at the European Patent Office."* (patent attorney 1)
  - *"That happens, too. That is, that prior art was not considered as relevant in the examination procedure by the EPO as it was before the Federal Patent Court in a revocation suit - that happens a lot."*(patent attorney 6)

Differing evaluation **standards** (BPatG vs. DPMA/EPO) also matter

Differences BPatG / PO - Survey

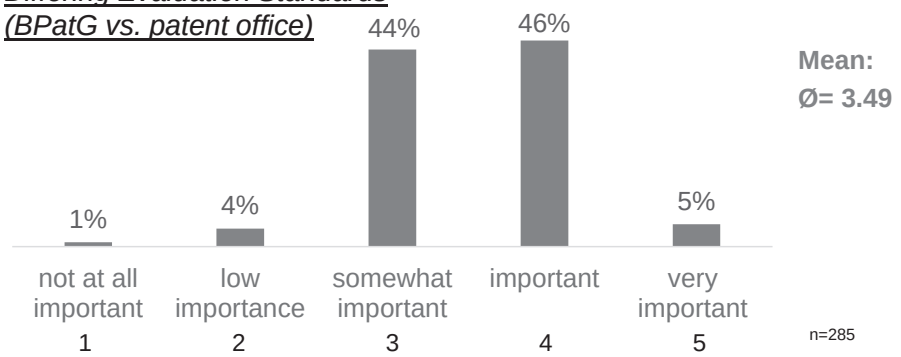
***Reasons for invalidation by BPatG** after grant by patent office:*

Newly found prior art



Newly found prior art seen as predominant reason for invalidation at BPatG

Differing Evaluation Standards (BPatG vs. patent office)



Differing evaluation standards (BPatG vs. DPMA/EPO) **also contribute** to different evaluation

Note: Varying numbers of respondents picked the response option "no answer possible."

Interviews and Survey: Summary

▪ Legal stability of patents entering invalidation suits?	→ average
▪ Settled cases?	→ less robust
▪ Plaintiff's budget?	→ invalidation ↑
▪ Differing standards, PTO vs. courts?	→ some effect, but new prior art more important

➔ Findings suggest: invalidity rate for average patents would be higher than for adjudicated patents

– even more so if thorough search for prior art assumed.

Agenda

1 **Motivation and research question**

2 **Interviews and survey**

3 **Analysis of court decisions**

4 **Discussion**

5 **Conclusion**

Court decisions

Descriptive analysis

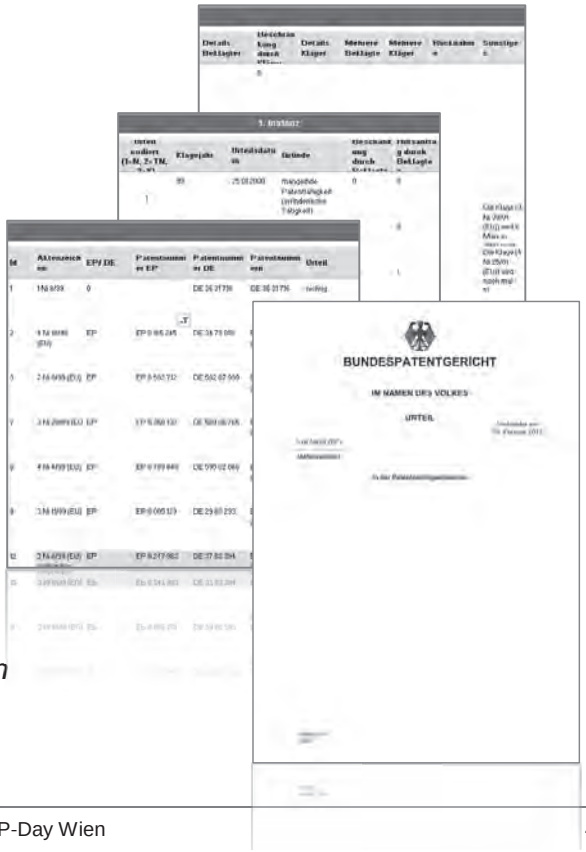
- BPatG: 1125 decisions (00-12)
- BGH: 355 corresponding decisions (00-15)

Multivariate analysis

- BPatG: 305 decisions (10-12)
- BGH: 105 corresponding decisions (10-15)

Datasources

- **Patent level:**
  - PATSTAT & *INPADOC*,
  - *DPMAregister & Espacenet*
- **Plaintiff/defendant**
  - Bureau van Dijk's *Orbis*
  - Thomson Reuters' *Thomson ONE*
  - LexisNexis's *Nexis*
  - Bisnode's Hoppenstedt *Firmendatenbank für Hochschulen*
  - *German Federal Gazette*



I. Instance: Selection

	Selection – I. Instance	
	Coef.	*S.E.*
Defendant/Patent Owner		
Def./Own. size large	-0.942***	(0.159)
Def./Own. size medium	-0.505***	(0.154)
Def./Own. individual	-0.431	(0.278)
Def./Own.: NPE	0.226	(0.580)
Def./Own. not German	-0.323**	(0.139)
Patent characteristics		
IPC: Electrical Engineering	0.502**	(0.209)
IPC: Instruments	0.198	(0.225)
IPC: Chemical Engineering	-0.116	(0.280)
IPC: Mechanical Engineering	0.023	(0.201)
IPC: Complex industry	0.057	(0.188)
IPC4 class count	-0.057	(0.051)
Number of claims (log)	0.156*	(0.092)
Family size (log)	0.495***	(0.088)
German Part of EP patent	-0.272	(0.166)
Grant lag (log)	0.143	(0.106)
Opposition	0.910***	(0.215)
Forward citations, 5 years (log)	0.239***	(0.078)
Backward citations (log)	0.050	(0.103)
Backward citations to NPL (log)	-0.210**	(0.106)
Constant	-1.650*	(0.846)
Observations	***610***	
F-Test/ Pseudo Likelihood	***0.000/ -343.9***	
Wald's chi-squared/ df	***124.6/ 19***	
Pseudo R-squared	***0.187***	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Less likely in invalidation proceed. and adjudicated:
Patents owned by
- larger firms
- foreign firms

Increasing the likelihood of a patent being challenged:
- Electrical Engineering
- # of claims
- family size
- opposition
- # of forward citations
- smaller # of NPL citations

***Heckman specifications**: no significant correlation between error terms of selection and outcome stage → separate regressions*

I. Instance: Outcome

	Ia – 3 stages		Ib – 3 stages		IIa – fully inv.		IIb – fully inv.		IIIa – partly/fully		IIIb – partly/fully	
	Coef.	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*
Plaintiff												
Plaintiff size large	0.396**	(0.198)	0.450**	(0.187)	0.598***	(0.227)	0.640***	(0.214)	0.124	(0.260)	0.202	(0.250)
Plaintiff size medium	-0.047	(0.169)	-0.022	(0.165)	0.102	(0.202)	0.138	(0.198)	-0.218	(0.217)	-0.194	(0.216)
Plaintiff individual												
Plaintiff not German	0.171	(0.143)	0.166	(0.142)	0.138	(0.169)	0.129	(0.167)	0.184	(0.183)	0.171	(0.181)
Defendant/Patent Owner												
	No significant effects											
Patent characteristics												
IPC: Electrical Engineering	0.126	(0.255)	0.141	(0.243)	0.134	(0.269)	0.110	(0.261)	0.055	(0.301)	0.117	(0.286)
IPC: Instruments	0.229	(0.239)	0.215	(0.239)	0.010	(0.289)	-0.052	(0.286)	0.761**	(0.339)	0.830**	(0.337)
IPC: Chemical Engineering	-0.102	(0.365)	-0.079	(0.364)	-0.350	(0.401)	-0.369	(0.403)	0.372	(0.451)	0.479	(0.436)
IPC: Mechanical Engineering	-0.279	(0.239)	-0.286	(0.238)	-0.350	(0.274)	-0.378	(0.274)	-0.146	(0.280)	-0.130	(0.272)
IPC: Complex industry	-0.410	(0.273)	-0.387	(0.275)	-0.533*	(0.296)	-0.460	(0.294)	-0.152	(0.309)	-0.193	(0.311)
IPC4 class count	0.038	(0.054)			-0.015	(0.064)			0.140	(0.085)		
Number of claims (log)	-0.090	(0.120)			-0.151	(0.139)			-0.053	(0.152)		
Family size (log)	0.000	(0.085)			-0.010	(0.094)			0.014	(0.104)		
German Part of EP patent	-0.271	(0.194)	-0.266	(0.168)	-0.128	(0.217)	-0.156	(0.188)	-0.527**	(0.255)	-0.473**	(0.228)
Grant lag (log)	0.241*	(0.138)	0.261*	(0.136)	0.250	(0.158)	0.251	(0.156)	0.236	(0.179)	0.291	(0.182)
Opposition	-0.111	(0.198)	-0.133	(0.191)	0.133	(0.205)	0.109	(0.202)	-0.414*	(0.226)	-0.401*	(0.212)
Forward citations, 5 years (log)	0.118	(0.084)	0.113	(0.082)	0.156	(0.096)	0.127	(0.093)	0.084	(0.108)	0.103	(0.105)
Backward citations (log)	-0.313**	(0.119)	-0.312***	(0.116)	-0.337**	(0.137)	-0.331**	(0.135)	-0.251	(0.172)	-0.257	(0.160)
Backward citations to NPL (log)	-0.068	(0.127)			-0.128	(0.144)			0.042	(0.157)		
Patent Age at Case Filing (1k d)	-0.161***	(0.058)	-0.161***	(0.058)	-0.154**	(0.065)	-0.146**	(0.065)	-0.183***	(0.071)	-0.193***	(0.070)
Constant					-0.153	(1.234)	-0.654	(1.154)	0.352	(1.391)	0.118	(1.342)
Constant cut 1	-0.650	(1.065)	-0.323	(0.995)								
Constant cut 2	0.369	(1.064)	0.693	(0.994)								
Observations	***305***		***305***		***305***		***305***		***305***		***305***	
F-Test/ Pseudo Likelihood	***0.000/ -296.1***		***0.000/ -296.8***		***0.014/ -187.7***		***0.003/ -188.9***		***0.000/ -133.3***		***0.000/ -135.1***	
Wald's chi-squared/ df	***51.34/ 23***		***49.13/ 18***		***40.43/ 23***		***38.75/ 18***		***55.33/ 23***		***50.88/ 18***	
Pseudo R-squared	***0.074***		***0.077***		***0.107***		***0.101***		***0.156***		***0.145***	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Outcome Stage – I. Instance: Plaintiff

	oprobit: upheld / partially / fully inv.		probit: fully invalidated		probit: partially or fully inv.	
	I a	**I b**	**II a**	**II b**	**III a**	**III b**
Plaintiff						
Plaintiff size large	0.396**	0.450**	0.598***	0.640***	0.124	0.202
Plaintiff size medium	-0.047	-0.022	0.102	0.138	-0.218	-0.194
Plaintiff individual						
Plaintiff not German	0.171	0.166	0.138	0.129	0.184	0.171

I. or II. Instance: Selection

	Selection – I. or II. Instance	
	Coef.	*S.E.*
Defendant/Patent Owner		
Def./Own. size large	-1.049***	0.190
Def./Own. size medium	-0.617***	0.177
Def./Own. individual	-0.471	0.308
Def./Own.: NPE		
Def./Own. not German	-0.198	0.160
Patent characteristics		
IPC: Electrical Engineering	0.685***	0.237
IPC: Instruments	0.416	0.260
IPC: Chemical Engineering	0.121	0.324
IPC: Mechanical Engineering	0.162	0.238
IPC: Complex industry	0.075	0.221
IPC4 class count	-0.076	0.059
Number of claims (log)	0.183*	0.110
Family size (log)	0.492***	0.104
German Part of EP patent	-0.242	0.196
Grant lag (log)	0.135	0.120
Opposition	0.826***	0.260
Forward citations, 5 years (log)	0.226**	0.088
Backward citations (log)	0.039	0.118
Backward citations to NPL (log)	-1.724*	0.959
Constant		
Observations	***454***	
F-Test/ Pseudo Likelihood	***0.000/ -259***	
Wald's chi-squared/ df	***93.11/ 18***	
Pseudo R-squared	***0.177***	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Less likely in invalidation proceed. and adjudicated:
Patents owned by
- larger firms
- foreign firms

Increasing the likelihood of a patent being challenged:
- Electrical Engineering
- # of claims
- family size
- opposition
- # of forward citations

***Heckman specifications**: no significant correlation between error terms of selection and outcome stage → separate regressions*

I. or II. Instance: Outcome

	Ia – 3 stages		Ib – 3 stages		IIa – fully inv.		IIb – fully inv.		IIIa – partly/fully		IIIb – partly/fully	
	Coef.	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*	*Coef.*	*S.E.*
Plaintiff												
Plaintiff size large	0.565**	(0.239)	0.598***	(0.227)	0.844***	(0.285)	0.898***	(0.274)	0.231	(0.302)	0.263	(0.286)
Plaintiff size medium	-0.077	(0.200)	-0.048	(0.195)	-0.041	(0.248)	0.007	(0.241)	-0.103	(0.252)	-0.064	(0.245)
Plaintiff individual	-		-		-		-		-		-	
Plaintiff not German	0.529***	(0.174)	0.505***	(0.171)	0.561***	(0.209)	0.538***	(0.204)	0.493**	(0.217)	0.472**	(0.213)
Defendant/Patent Owner												
	No significant effects											
Patent characteristics												
IPC: Electrical Engineering	-0.558**	(0.298)	-0.551**	(0.295)	-0.318	(0.346)	-0.312	(0.341)	-1.024***	(0.411)	-1.015***	(0.407)
IPC: Instruments	-0.594**	(0.322)	-0.602**	(0.321)	-0.624*	(0.377)	-0.635*	(0.374)	-0.665*	(0.453)	-0.678*	(0.450)
IPC: Chemical Engineering	-0.416	(0.419)	-0.412	(0.415)	-0.407	(0.501)	-0.357	(0.493)	-0.663	(0.557)	-0.635	(0.547)
IPC: Mechanical Engineering	-0.799***	(0.303)	-0.808***	(0.303)	-0.781**	(0.373)	-0.778**	(0.371)	-1.032***	(0.410)	-1.032***	(0.409)
IPC: Complex industry	-0.404	(0.290)	-0.372	(0.285)	-0.579	(0.363)	-0.505	(0.353)	-0.322	(0.355)	-0.275	(0.346)
IPC4 class count	0.095	(0.077)	0.090	(0.075)	0.014	(0.094)	0.008	(0.091)	0.225**	(0.108)	0.215**	(0.103)
Number of claims (log)	-0.041	(0.147)			-0.114	(0.181)			-0.077	(0.188)		
Family size (log)	-0.056	(0.107)			-0.046	(0.123)			-0.055	(0.133)		
German Part of EP patent	-0.386	(0.238)	-0.437**	(0.199)	-0.375	(0.277)	-0.408*	(0.232)	-0.461	(0.305)	-0.522**	(0.257)
Grant lag (log)	0.131	(0.170)			0.155	(0.200)			0.063	(0.214)		
Opposition	-0.390*	(0.235)	-0.384*	(0.235)	-0.037	(0.287)	-0.031	(0.285)	-0.758***	(0.286)	-0.744***	(0.285)
Forward citations, 5 years (log)	0.030	(0.100)	0.012	(0.098)	0.084	(0.120)	0.053	(0.117)	-0.036	(0.124)	-0.050	(0.122)
Backward citations (log)	-0.292**	(0.143)	-0.291**	(0.140)	-0.482***	(0.174)	-0.487***	(0.172)	0.023	(0.193)	0.011	(0.191)
Backward citations to NPL (log)	-0.205	(0.151)	-0.208	(0.149)	-0.485***	(0.190)	-0.495***	(0.189)	0.131	(0.192)	0.128	(0.191)
Patent Age at Case Filing (1k d)	-0.103	(0.069)	-0.076	(0.060)	-0.110	(0.081)	-0.070	(0.068)	-0.093	(0.085)	-0.077	(0.075)
Constant					1.004	(1.492)	1.590**	(0.668)	1.809	(1.609)	1.954***	(0.721)
Constant cut 1	-1.624	(1.265)	-2.287***	(0.567)								
Constant cut 2	-0.614	(1.261)	-1.281**	(0.558)								
Observations	***227***		***227***		***227***		***227***		***227***		***227***	
F-Test/ Pseudo Likelihood	***0.000/ -218.7***		***0.000/ -219.3***		***0.000/ -123.9***		***0.000/ -124.6***		***0.003/ -111.1***		***0.004/ -111.4***	
Wald's chi-squared/ df	***57.09/ 22***		***57.09/ 19***		***59.40/ 22***		***60.34/ 19***		***44.84/ 22***		***45.39/ 19***	
Pseudo R-squared	***0.111***		***0.109***		***0.191***		***0.187***		***0.153***		***0.150***	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Predictions out-of-sample

Models	I. Instance decision			I. or II. Instance decision		
	Obs.	*Mean*	*Std. Dev.*	*Obs.*	*Mean*	*Std. Dev.*
Ia -Full Model: 3 Stages						
Patent fully valid	305	0.188	0.113	227	0.213	0.132
Patent partly invalid	305	0.330	0.061	227	0.330	0.060
Patent fully invalid	305	(a) 0.482 (b)	0.163	227	0.457	0.179
Ib - Reduced Model: 3 Stages						
Patent fully valid	305	0.191	0.116	227	0.218	0.131
Patent partly invalid	305	0.329	0.061	227	0.332	0.058
Patent fully invalid	305	(a) 0.480 (b)	0.165	227	0.450	0.175
IIa - Full Model: Fully invalid						
Patent fully invalid	305	0.462	0.152	227	0.439	0.214
IIb - Reduced Model: Fully invalid		(b)				
Patent fully invalid	305	0.455	0.148	227	0.433	0.217
IIIa - Full Model: Partly/Fully invalid						
Patent partly/fully invalid	305	0.828	0.140	227	0.802	0.129
IIIb - Reduced Model: Partly/Fully invalid		(a)				
Patent partly/fully invalid	305	0.827	0.143	227	0.796	0.128

Note: Plaintiff size and law firm variables for matched patents are set to average values of adjudicated patents. The in-sample predictions are identical to the actual invalidation rates

Predicted invalidation rate for average patent:

(a): partial/full: ~ 82% (actual rate: 78%)

(b): full: ~ 47% (actual rate: 45%)

Analysis of court decisions: Summary

- Main correlates of selection into nullity suit with adjudication:
  - small firm size of owner, German, opposition, family size, forward citations
- Correlates of invalidation:
  - full invalidation: firm size of plaintiff, backward cites (*neg.*)
  - partial/full inval.: EP granted (*neg.*), opposition (*neg.*)
  - both partial and full inval.: patent age (*neg.*)
- Actual invalidation rate vs. out-of-sample prediction:

	decisions	*prediction*	*prediction assuming large plaintiff*
full invalidation	45%	47%	61%
partial/full invalidation	78%	82%	87%

Agenda

1 Motivation and research question

2 Interviews and survey

3 Analysis of court decisions

4 Discussion

5 Conclusion

Overall share of invalid patents

- Share of all German patents that would be invalidated likely higher than corresponding share of adjudicated patents:
  - fully: ~ 47%
  - partially or fully: ~ 82%
- Further increased if deep purse of plaintiff is assumed (thus, more thorough search for prior art).
- Arguments should largely carry over to other jurisdictions.
  - even more so since the selection effect of weaker patents into invalidity proceedings is largely absent if – as e.g. in the U.S. – patent validity is decided within the infringement case.

Policy measures?

Suggestion: Increase of inventive step & double standards

- *Examination*: Significant increase of required inventive step
  - Reduces overall number of patents.
  - Affects “simple” patents more than others.
  - Prevents grant of many “invalid” patents, since those with smaller inventive step will more easily be invalidated through prior art.

- *Litigation*: Moderate increase of inventive step
  - Increases stability of patents that are granted
  - Increases legal certainty for all parties
  - Double standards unsatisfactory, but would mitigate the problem

Agenda

1 Motivation and research question

2 Interviews and survey

3 Analysis of court decisions

4 Discussion

5 Conclusion

Conclusions

- Large majority of all German patents should not have been granted as they are
- The arguments carry over to other legislations and patent offices.

- “Rational ignorance at the patent office” is not a satisfactory solution.
- Increasing examiners’ time or raising patent fees offer little remedy.

- *Suggested solution: significant increase of required inventive step for grant, with moderate increase for invalidation.*

Thank you

References

Allison, John R.; Lemley, Mark A.; Moore, Kimberly A.; Trunkey, R. Derek (2004): Valuable Patents. Georgetown Law Journal, 92.

Atkinson, Scott; Marco, Alan C.; Turner, John L. (2009): The Economics of a Centralized Judiciary: Uniformity, Forum Shopping and the Federal Circuit. Journal of Law and Economics, 52(3).

Ball, Gwendolyn G.; Kesan, Jay P. (2009): Transaction Costs and Trolls: Strategic Behavior by Individual Inventors, Small Firms and Entrepreneurs in Patent Litigation. Illinois Law and Economics Paper, LE09-005.

Bessen, James E.; Meurer, Michael J. (2005): Boston University School of Law Working Paper, 05-18.

Blind, Knut; Cremers, Katrin; Mueller, Elisabeth (2009): The influence of strategic patenting on companies' patent portfolios. Research Policy, 38(2).

Calderini, Mario; Scellato, Giuseppe (2004): Intellectual property rights as strategic assets: the case of European patent opposition in the telecommunication industry. CESPRI, Centre for Research on Innovation and Internationalisation, Universita' Bocconi Working Paper Series, 158.

Caviggioli, Federico; Scellato, Giuseppe; Ughetto, Elisa (2013): International patent disputes: Evidence from oppositions at the European Patent Office. Research Policy, 42(9).

Chien, Colleen (2009): Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents. North Carolina Law Review, 87.

Cockburn, Iain M.; Kortum, Samuel; Stern, Scott (2002): Are All Patent Examiners Equal - The Impact of Examiner Characteristics. NBER Working Paper, No. 8980.

Cremers, Katrin (2004): Determinants of Patent Litigation in Germany. ZEW Discussion Paper, 04-72.

Fischer, Timo (2011): On Patents Legal Robustness. An Empirical Analysis of German Patent Invalidation Proceedings. Working paper.

Freedman, Wendy (2010): Recent trends in patent infringement lawsuits. Inside the Minds. Aspatore.

Gans, Joshua S., David H. Hsu, and Scott Stern (2008): "The impact of uncertain intellectual property rights on the market for ideas: Evidence from patent grant delays." *Management Science,* 54.5. 982-997.

References

Greenhalgh, Christine; Phillips, Jeremy; Pitkethly, Robert; Rogers, Mark; Tomalin, Joshua (2010): Intellectual Property Enforcement in Smaller UK Firms. Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy (SABIP).

Harhoff, Dietmar; Scherer, Frederic M.; Vopel, Katrin (2003): Citations, family size, opposition and the value of patent rights. Research Policy, 32(8).

Harhoff, Dietmar; Hall, Bronwyn H.(2002): Intellectual property strategy in the global cosmetics industry. University of Munich Working Paper.

Harhoff, Dietmar; Reitzig, Markus (2004): Determinants of opposition against EPO patent grants—the case of biotechnology and pharmaceuticals. International Journal of Industrial Organization, 22(4).

Helmers, Christian; McDonagh, Luke (2012): Patent Litigation in the UK. London School of Economics and Political Science Working Paper 12/2012.

Henry, Matthew D.; Turner, John L. (2006): The Court of Appeals for the Federal Circuit's Impact on Patent Litigation. Journal of Legal Studies, 35.

Jerak, Alexander; Wagner, Stefan (2006): Modeling probabilities of patent oppositions in a Bayesian semiparametric regression framework. Empirical Economics, 31(2).

Kingston, William (2000): Enforcing Small Firms' Patent Rights. Publications Office of the Commission of the European Communities.

Lanjouw, Jean O.; Schankerman, Mark (2001): Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition. The RAND Journal of Economics, 32(1).

Lanjouw, Jean O.; Schankerman, Mark (2004): Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?.The Journal of Law and Economics. 47(1).

Lemley, Mark A. (2001): Rational Ignorance at the Patent Office. Northwestern University Law Review, 95(4).

Lemley, Mark A.; Shapiro, Carl (2005): Probabilistic patents. Journal of Economic Perspectives, 19(2).

Lerner, Josh (2010): The Litigation of Financial Innovations. Journal of Law and Economics, 53(4).

References

MacGahee, Thomas P. (2011): From Flash of Genius to the Federal Circuit - An Analysis of Patent Enforcement in the 20th Century. Working Paper. Vassar College Working Paper.

Mann, Ronald J.; Underweiser, Marian (2012): A New Look at Patent Quality: Relating Patent Prosecution to Validity, Journal of Empirical Legal Studies, 9(1).

Marco, Alan C. (2006): Learning by Suing: Structural Estimates of Court Errors in Patent Litigation. Vassar College Working Paper.

Meurer, Michael J. (2009): "Patent Examination Priorities." *Wm. & Mary L. Rev.,* 51 675.

Merges, Robert P.; Nelson, Richard R. (1990): On the Complex Economics of Patent Scope. Columbia Law Review, 90(4).

Miller, Shawn P. (2013): Where's the Innovation? An Analysis of the quantity and Qualities of anticipated and obvious Patents. Virginia Journal of Law and Technology, 18(1).

Moore, Kimberly A. (2003): Xenophobia in American Courts. Northwestern University Law Review, 97(4).

Oyama, Yoshinari (2012): Standard of Proof for Patent Invalidation in the US and Japan. Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, 13.

Palangkaraya, A., Webster, E., & Jensen, P. H. (2011): Misclassification between patent offices: evidence from a matched sample of patent applications.*Review of Economics and Statistics*, *93*(3), 1063-1075

Véron, Pierre (2010): Le contentieux des brevets d'invention en France. Étude statistique 2000-2009.

Weatherall, K. G., & Jensen, P. H. (2005). Empirical Investigation into Patent Enforcement in Australian Courts, An. *Fed. L. Rev.*, *33*, 239.

Weatherall, Kimberlee G.; Webster, Elizabeth M. (2010): Patent Infringement in Australia: Results from a Survey. Federal Law Review, 38(1).

Sparkling Science Projekt „User-Generated-Content“

Dr. Clemens Appl, LL.M.
und
MMag. Philipp Homar
IT|IP-Law Group, Wirtschaftsuniversität Wien
in Kooperation mit dem TGM Wien

Posterbeitrag

it|ip-law
www.wu.ac.at/iplaw

WU WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

tgm

USER GENERATED CONTENT
USER GENERATED COPYRIGHT

DAS SPARKLING SCIENCE FORSCHUNGSPROJEKT

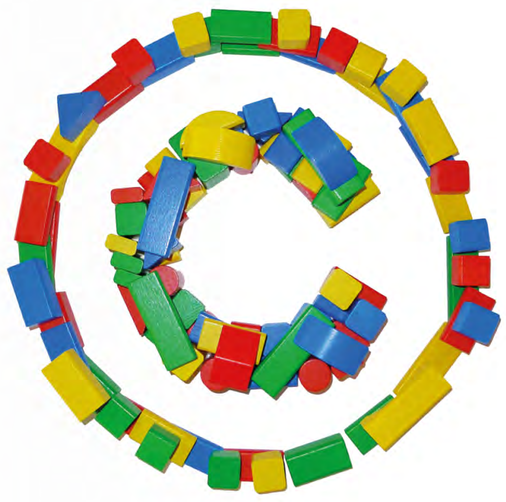
VOM USER-GENERATED-CONTENT ZUM USER-GENERATED-COPYRIGHT

IM ÜBERBLICK

Projektlaufzeit: 01/2015 bis 01/2017
Projektleiter: Dr. Clemens Appl, LL.M.
Projektmitarbeiter: MMag. Philipp Homar
Schülerinnen und Schüler des TGM Wien

Urheberrecht - quo vadis?

Mit der rasanten Entwicklung auf dem Gebiet der Informationstechnologie hat das Thema Urheberrecht den rein rechtswissenschaftlichen Diskurs verlassen und steht nunmehr wie kein anderes Rechtsgebiet im Fokus einer breiten öffentlichen Debatte. Die sogenannte „Prosuming Culture“ – in der Nutzung und Schöpfung zunehmend konvergieren – stellt die traditionelle Konzeption des Urheberrechts, die sich historisch bedingt stark an analogen Verwertungs- und Nutzungsformen orientiert, vor neue rechtliche, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen.



Open Science / Citizen Science:

Offenheit als Charakteristikum kooperativer Forschung im Urheberrecht

Vor dem Hintergrund des andauerenden Urheberrechtsdiskurses soll im Rahmen dieses Forschungsprojekts unter proaktiver Einbeziehung von Schüler/innen des TGM Wien ein Anforderungsprofil an eine moderne, ausgewogene Urheberrechtsordnung ermittelt werden. Schüler/innen sind der Inbegriff der „Digital Natives“, weswegen ein effektives und von einem breiten Rechtsempfinden getragenes Urheberrechtsgesetz nicht an deren Nutzer/innen/interessen vorbei kommen kann. Die Schüler/innen führen im Rahmen des Projekts empirische Erhebungen zu typischen urheberrechtsrelevanten Nutzungsformen im Zeitalter von Digitalisierung und globaler Vernetzung durch. Dabei stehen freilich nicht nur Nutzer/innen im Fokus. Auch werden Expertengespräche mit den verschiedenen anderen involvierten Stakeholdergruppen (Urheber/innen, Contentindustrie, Werkverwerter, Verwertungsgesellschaften etc) durchgeführt, um ein umfassendes Bild der Interessenlage abseits der Polemik des aktuellen politischen Diskurses zu erhalten.

Auf Grundlage der empirischen Erhebungen setzt die rechtswissenschaftliche Untersuchung an. Dabei werden die vorgefunden Nutzungshandlungen nach geltendem Urheberrecht evaluiert und mögliche Konfliktbereiche identifiziert. Soweit Konfliktbereiche bestehen, soll unter ausgewogener Berücksichtigung der Interessen aller involvierten Stakeholdergruppen ein Anforderungsprofil für eine moderne Urheberrechtsordnung entwickelt werden, die Kreativität und Innovation fördert und nicht behindert.

Projekt-Kickoff, Jänner 2015

IRIS gemeinsam mit dem Schüler Daniel Hodulik (TGM), Februar 2015

Hauptziele des Projekts

- Erforschung des Nutzer/innen/interessen von Jugendlichen im Alter von 14-20 Jahren im Hinblick auf typische Nutzungsformen digitaler Inhalte vor dem Hintergrund aktueller technischer Innovationen.
- Ermittlung eines Anforderungsprofils für ein modernes Urheberrecht auf Grundlage typischer Nutzungsformen und einer umfassenden Interessensabwägung.
- Unter Beachtung nationaler wie internationaler rechtlicher Vorgaben soll der Raum für privatautonome Selbstregulierung ausgelotet werden und (de lege ferenda) Regelungsvorschläge zur Modernisierung des Urheberrechts entworfen werden.

Methodik

Interdisziplinärer Ansatz

- **medienwissenschaftliche Analyse** der neuen Formen des digitalen Werkschaffens.
- **empirische Befundaufnahme** bezüglich der Interessen von Nutzer/innen und Schöpfer/innen.
- rechtswissenschaftlicher Erkenntnisgewinn durch **rechtsdogmatische Aufarbeitung** des empirischen Befunds.

Die “Junior Researcher” Marcel Migas und Raphael Simsek, August 2015

Kooperation und Interaktion: Schule trifft Wissenschaft

Mehrwert für die rechtswissenschaftliche Forschung

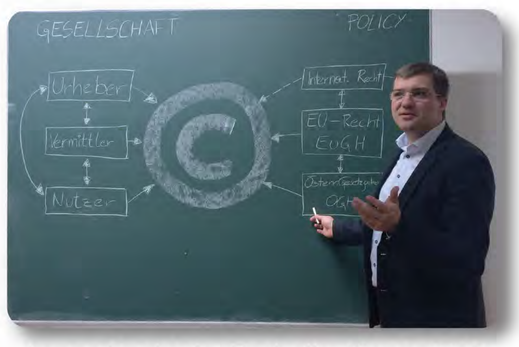
- ‚digital natives‘ als Inbegriff der digitalen Gesellschaft und Prosuming Culture
- laufende Evaluierung der Projektziele, Umsetzung und Methodik
- technische Kompetenz der teilnehmenden Schüler/innen vom TGM Wien

Mehrwert für Schüler/innen

- Heranführung an universitäre Forschung durch Mitwirkung an Forschungsaufgaben
- Awareness in Urheberrechtsbelangen
- Möglichkeit, künftiges Urheberrecht (mit)zugestalten

Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit

- Steigerung der Durchlässigkeit von wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn in Richtung schulischer (Grund-) Ausbildung



Lange Nacht der Technik, Jänner 2015

u-g-c.at

it|ip-law
www.wu.ac.at/iplaw

WU WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

tgm

USER GENERATED CONTENT
USER GENERATED COPYRIGHT

PROJEKTMEILENSTEIN 1:

EDUCATION 4.0 - URHEBERRECHT UND MODERNE LERN- & LEHRFORMEN

Zeitraum: 03/2015 bis 12/2016
Wiss. Team: Dr. Clemens Appl, LL.M.
MMag. Philipp Homar
Marcel Migas
Raphael Simsek

Bildung in einer digitalen und vernetzten Wissensgesellschaft

Gegenstand der Studie ist die **Erhebung und Evaluierung von urheberrechtsrelevanten Nutzungshandlungen** in Zusammenhang mit modernen Lehr- und Lernformen. In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Wege, in denen Wissen und Informationen erschlossen und vermittelt werden, drastisch verändert: So werden etwa in den Klassenzimmern Schultafeln und Schulbücher aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung zunehmend durch Smart Boards, Tablets, E-Books und cloudbasierte Services ergänzt oder ersetzt. Gleichzeitig wird aber auch das Klassenzimmer selbst aufgrund des vielfältigen Angebots an E-Learning, Lecture Casts und – neuerdings durch sogenannte „massive offene Online-Kurse (MOOCS)“ – erweitert, wodurch Lernen und Bildung immer weniger von zeit- und ortsgebundenen Lernsettings abhängig sind. Diese Evolution des Lehrens und Lernens trifft Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen gleichermaßen. Kennzeichnend für moderne Formen des Lehrens und Lernens sind vor allem die Inklusion von digitalen Inhalten, die Interaktivität zwischen Lehrenden und Lernenden sowie die Internationalisierung der Bildung.

Vor diesem Hintergrund sollen **im Rahmen einer evidenzbasierten Untersuchung** die urheberrechtsrelevanten Nutzungshandlungen identifiziert und im Lichte des geltenden Rechts evaluiert werden. Dabei steht die Frage im Fokus, ob der geltende Rechtsrahmen (UrhG idF UrhR-Nov 2015; InfoSoc-RL) den Bedürfnissen von Lehrenden und Lernenden im digitalen Umfeld hinreichend Rechnung trägt. Mögliche Desiderate sollen dabei aufgedeckt werden und in ein ausgewogenes Anforderungsprofil für ein Urheberrecht einfließen, das einen einfachen und breiten Zugang zu Bildungsressourcen ermöglicht sowie zugleich die ideellen und materiellen Interessen der Urheber/innen berücksichtigt..

Statements von Lernenden

❝ Schüler A (18 Jahre, BHAK): *„Bei mir ist der Unterricht zu 90% Computerarbeit, der Rest ist klassischer Unterricht. […] Wir sind teilweise in den Computerklassen und wenn wir in den normalen Klassen sind, erfolgt der Unterricht über Laptops, wobei jeder sein eigenes Gerät mit hat.“* (Vorerhebungen in Fokusgruppe, August 2015)

❝ Schülerin B (17 Jahre, HTL): *„Die Schule bietet es [den Einsatz digitaler Medien] meistens auch selber an. Wir bekommen eigene Schulmailkonten, wo auch Chatrooms für die einzelnen Klassen dabei sind. Es wird von der Schule geförtdert, dass man mehr kommuniziert beim Lernen.“* (Vorerhebungen in Fokusgruppe, August 2015)

Zielsetzung und Methodik

- Durchführung von qualitativ-empirschen Erhebungen über den Umfang und die Intensität der Nutzung von digitalen Lehr- und Lerntechnologien sowie zur Awareness über Urheberrecht und Bildungsgebrauch.
- Einordnung moderner Lehr- und Lernformen im geltenden Urheberrecht und Identifikation von Konfliktbereichen
- Entwicklung eines Anforderungsprofils für ein Urheberrecht, das einen breiten Zugang zu Wissen und Lerninhalten sichert, Anreize zu deren Schöpfung bietet sowie die ideellen und finanziellen Interessen der Urheber/innen berücksichtigt.

Bekannte Problemfelder:

- **Zugang zu Wissen über urheberrechtlich geschützte Werke:**

  Monopolisierung des Zugangs zu Wissen über den Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen (DRM)?

- **Anfertigung von Lernkopien:**

  Zulässigkeit der digitalen Lernkopie unter dem bestehenden Regime der gesetzlichen Schrankenbestimmungen (§ 42 Abs 2 und 4 UrhG)?

  Lernkopien aus „illegalen“ Quellen?

- **Austausch von Lernmaterialien unter Lernenden („kooperatives Lernen“):**

  „Öffentlichkeit” von Lehren und Lernen

  Anwendbarkeit der Lehrschranken (§ 42 Abs 6 UrhG sowie § 42g UrhG) auch zugunsten der Lernenden?

Rechtlicher Rahmen

nach der UrhR-Novelle 2015:

§ 41a UrhG (vorübergehende Vervielfältigungen)

§ 42 Abs 1 / 4 UrhG (Kopieren zum eigenen / privaten Gebrauch)

§ 42 Abs 2 UrhG (Kopieren zum eigenen Forschungsgebrauch)

§ 42 Abs 6 UrhG (Kopieren zum eigenen Schulgebrauch)

§ 42b UrhG (Vergütung der [Lern]kopien)

§ 42g UrhG (Öffentliche Zurverfügungstellung für Unterricht und Lehre)

§ 42f UrhG (Zitatfreiheit)

§ 45 Abs 1 UrhG (Schulbuchfreiheit)

§ 56c UrhG (Öffentliche Wiedergabe im Unterricht)

einschließlich unionsrechtlicher Vorgaben, insbesondere der Info-Soc-RL.

u-g-c.at

Sparkling Science >
Wissenschaft ruft Schule
Schule ruft Wissenschaft
bmwfw

Technische Standardisierung und Geistiges Eigentum

Technische Standardisierung ist ein Phänomen, das jeden Wirtschaftssektor bis hin zum privaten Alltag vollständig durchdrungen hat. Vor dem Hintergrund dieser sozialen Wirklichkeit widmet sich das Werk „Technische Standardisierung und Geistiges Eigentum“ dem Zusammenwirken von Standardisierung, Immaterialgüterrecht und Kartellrecht auf Basis der österreichischen und europäischen Rechtslage. Das Werk schließt damit eine Lücke in der österreichischen rechtswissenschaftlichen Literatur und zeigt die Verzahnung von Technik und Recht im Bereich der Standardisierung. Praxisnah, anschaulich und juristisch fundiert werden spezifische Fragestellungen, wie etwa die Konsequenzen eines Non-Disclosure von Schutzrechten im Normungsprozess oder mangelnder IP-Compliance, beleuchtet. Auch den spezifischen Implikationen des Kartellrechts trägt das Werk Rechnung und zeigt typische Konflikte zwischen Standards und gewerblichen Schutzrechten auf.

Univ.-Ass. Dr. Clemens Appl,
Universitätsassistent in der Abteilung für Informations- und Immaterialgüterrecht der Wirtschaftsuniversität Wien

Monografie
2011, 616 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7046-6231-6
€ 129,95

Versandkostenfrei im neuen Webshop bestellen!
www.verlagoesterreich.at

Tel.: +43-1-680 14-0, Fax: -140, order@verlagoesterreich.at, www.verlagoesterreich.at

Ja, ich/wir bestelle(n)

Technische Standardisierung und Geistiges Eigentum _____Expl à € 129,95

Firma	Vor- und Zuname	
Straße	PLZ/Ort	Kundennummer
Telefon	E-Mail	Datum, Unterschrift

Alle Preise in Euro inkl USt, zzgl Versandkosten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Lieferung unter Eigentumsvorbehalt. Datenträger und Sammelwerke (zB Loseblattausgaben) werden im Abonnement, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, zur Fortsetzung bis auf Widerruf vorgemerkt. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen und entfaltet seine Wirkung binnen 14 Tagen für zukünftige Lieferungen. Zeitschriften-Abonnements verlängern sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht spätestens 4 Wochen vor Ende des Abojahres eine schriftliche Kündigung einlangt. Das Abojahr beginnt mit dem Monat des Aboeinstiegs. Ausnahmen sind die Zeitschriften bbl, der markt, EJM, euvr, JRP, JBl, wbl, wobl, zfhr und ZÖR, bei diesen entspricht das Abojahr dem Kalenderjahr, ein Einstieg ist mit Ausgabe 1 des jeweiligen Jahres jederzeit möglich. Probeabos können bis 2 Wochen nach Erhalt der letzten Ausgabe schriftlich abbestellt werden, andernfalls gehen diese in ein Jahresabo über. Kundenbezogene Daten werden zur Kundenbetreuung gespeichert. Der Kunde stimmt der Verwendung und Verwertung seiner Daten (Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnr udgl) für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung zu und ist damit einverstanden, ca einmal pro Monat per E-Mail und quartalsweise per Post, Fax oder Telefon über Produkte des Verlag Österreich informiert zu werden. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Tsuge 10/12

VERLAG ÖSTERREICH

Gewerblicher Rechtsschutz

Kombipaket
Gewerblicher Rechtsschutz I+II
€ 119,–
ISBN 978-3-7046-6782-3

Mit den aktuellen Änderungen durch die Patent- und Markenrechtsnovelle 2014

Gewerbliche Schutzrechte stellen in unserer globalisierten Wirtschaft zunehmend zentrale Vermögenswerte dar, womit ihre Bedeutung für Unternehmen und rechtsberatende Berufe stetig zunimmt. Diesem Anliegen entsprechend bietet das zweibändige Werk „Gewerblicher Rechtsschutz" – unter Berücksichtigung der Patent- und Markenrechtsnovelle 2014 sowie der einschlägigen europäischen Normen und internationalen Übereinkommen – einen aktuellen und fundierten Überblick über diese Formen der Immaterialgüterrechte.

„Gewerblicher Rechtsschutz I" widmet sich dem Markenrecht. Nach einer systematischen Darstellung dieser Rechtsmaterie werden für die Praxis bedeutsame Fragen – wie etwa die Anmeldung von Marken oder der Aufbau eines Markenlizenzvertrages – anhand einer umfangreichen Muster- und Formularsammlung anschaulich erklärt. Das Buch gewährt damit Studierenden und mit gewerblichen Schutzrechten konfrontierten Rechtsanwendern einen fundierten und praxisorientierten Zugang zum Markenrecht.

ao. Univ.-Prof. Dr. Alfons Grünwald,
Karl-Franzens-Universität Graz

„Gewerblicher Rechtsschutz II" widmet sich dabei als Komplettierung zu Band I „Markenrecht" von Alfons Grünwald dem Patent-, Gebrauchsmuster- und Musterrecht, also jenen Bereichen, die dem Erfindungsschutz und Designschutz dienen. Anhand einer dem Theorieteil angefügten, umfangreichen Muster- und Formularsammlung werden für die Praxis wichtige Fragen wie die Anmeldung oder Anfechtung von Patenten oder der Aufbau eines typischen Patentlizenzvertrages veranschaulicht.

Dr. Christian Horn, ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte in Graz
ao. Univ.-Prof. Dr. Alfons Grünwald,
Karl-Franzens-Universität Graz

Alle Word-Muster finden Sie auch kostenlos auf unserem Download-Bereich unter **www.verlagoesterreich.at/downloads**

Grünwald
Gewerblicher Rechtsschutz I
Markenrecht mit Mustern und Formularen

Muster- und Formularbuch
401 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-7046-5591-2
Erscheinungsdatum: 25.3.2015

€ 69,–
Versandkostenfrei in Österreich bei Onlinebestellung auf:
www.verlagoesterreich.at

Horn/Grünwald
Gewerblicher Rechtsschutz II
Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht
mit Mustern und Formularen

Muster- und Formularbuch
429 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-7046-6763-2
Erscheinungsdatum: 30.4.2015

€ 69,–
Versandkostenfrei in Österreich bei Onlinebestellung auf:
www.verlagoesterreich.at

Tel.: +43-1-680 14-0 | Fax: +43-1-688 71-30 | order@verlagoesterreich.at | www.verlagoesterreich.at

VERLAG ÖSTERREICH

Webshop-Recht

XVI, 230 Seiten, EUR 38,--
ISBN: 978-3-900741-65-5
Medien und Recht Wien 2015
Weitere Infos:
www.medien-recht.com

Informationspflichten und Käuferrechte nach dem E-Commerce-Gesetz und dem Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz – Kommentar

***Mag. Anna Mayer**, Mitarbeiterin der Rechtsanwaltskanzlei Prof. Hintermayr & Partner, Linz*

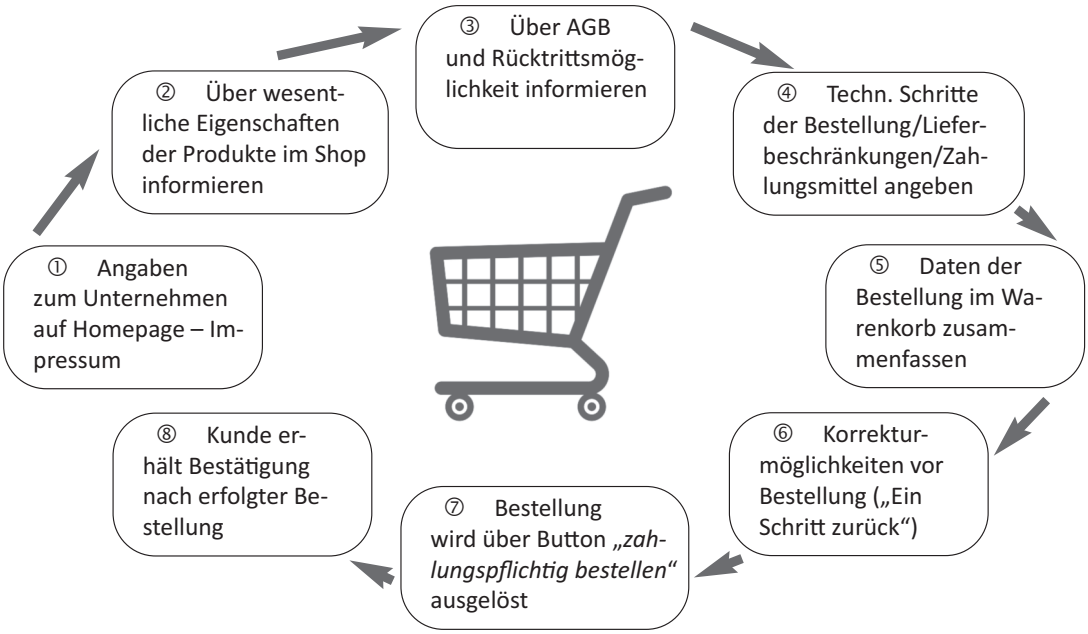
In dem Buch werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verkaufen im Internet nach dem österreichischen E-Commerce- und dem Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz dargestellt und die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen praxisbezogen kommentiert.

Den Webshop-Betreiber treffen seit dem In-Kraft-Treten des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetzes im Juni 2014 zahlreiche Informationspflichten gegenüber den Nutzern seines Shops, die unabhängig davon zu erteilen sind, ob ein Vertrag zustande kommt oder nicht. Neben den Pflichtangaben zum Unternehmen müssen die wesentlichen Informationen zum Waren- und Dienstleistungsangebot sowie zum Rücktrittsrecht der Verbraucher bereitgestellt werden. Die technischen Schritte des Bestellvorgangs sind zu erläutern und bestimmte Formalitäten vor, bei und nach dem Vertragsabschluss (z.B. „Bestellbuttons“) einzuhalten.

Das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz hat auch die Voraussetzungen und das Verfahren für den Rücktritt der Verbraucher neu geregelt. Hierzu finden sich im Buch Musterformulare und Checklisten, die den Nutzer bei der Gesetzesanwendung unterstützen.

>>> bitte umblättern

Rechtliche Vorgaben für den Verkaufsvorgang im Web (Verbrauchergeschäft)



Medien und Recht Verlag - www.medien-recht.com
verlag@medien-recht.com

>>> Webshop-Recht – aus dem Inhalt:

I. Einführung
II. E-Commerce-Gesetz – Grundlagen
III. Fern- und Auswärtsgeschäftsgesetz – Grundlagen
IV. Impressumspflicht der Dienstean-bieter nach § 5 ECG
V. Informationspflichten vor und bei Vertragsabschluss:
- Pflichtangaben bei Vertragsan-geboten zur Ware, Preis, Lieferbe-dingungen (§ 9 ECG; § 4 FAGG)
- Korrekturmöglichkeiten
- Bereitstellung von Vertragsbe-stimmungen, AGB
- Form der Informationserteilung
- Angaben zum Bestellvorgang bei Webshops (§ 8 FAGG)
- Telefonischer Vertragsabschluss (§ 9 FAGG)
- Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist (§ 10)

VI. Das Rücktrittsrecht der Verbraucher
- Fristen
- Folgen unterbliebener Aufklärung
- Ausübung des Rücktrittsrechts
- Folgen des Rücktritts

VII. Werbung, Datenschutzfragen
VIII. Checklisten und Formulare
- Informationspflichten: Impres-sum, Rücktrittsrecht, Bestell-vorgang;
- Widerrufsbelehrung, -formular

XXVIII. 452 Seiten
EUR (A) 78,–
ISBN:
978-3-900741-59-4
Medien und Recht
Verlag. Wien 2012

Peter Burgstaller/Georg Minichmayr

E-Commerce-Recht

Praxiskommentar zum E-Commerce-Gesetz mit einer Darstellung der Internationalen Gerichtszuständigkeit nach EuGVVO – 2. erweiterte und aktualisierte Auflage

RA Prof. Dr. Peter Burgstaller und RA Dr. Georg Minichmayr

Die 2. Auflage beinhaltet nicht nur einen systematischen Kommentar zum ECG und zur öster-reichische Entscheidungspraxis, sondern verarbeitet auch die deutsche und die EuGH-Rechtsprechung, insbesondere im Zusammenhang mit den Haftungsprivilegierungen, den Online-Werbemöglichkeiten (insb keyword advertising) und dem Online-Vertragsabschluss.

Auch über das ECG hinausgehenden Fragen wie die Markennutzung im Internet, die Haftung für Domainregistrierung und bei Handelsplattformen sind berücksichtigt. Neu ist auch eine Darstellung der internationalen Gerichtszuständigkeit (nach EuGVVO).

XXII. 180 Seiten.
EUR (A) 54,–
ISBN:
978-3-900741-62-4
Medien und Recht
Verlag. Wien 2014

Ralf Blaha/Martin Schiefer

IT-Projektvertrag – Handbuch für die Vertragsgestaltung und -abwicklung

Dr. Ralf Blaha und Mag. Martin Schiefer, Heid Schiefer Rechtsanwälte OG

Dem Buch liegt ein Mustervertrag zu einem komplexen IT-Projekt (Softwareentwicklung, Hardwarelieferung) samt Service Level Agreement nach österreichischem Recht zugrunde. Die Vertragsklauseln werden ausführlich im Hinblick auf die rechtlichen Zusammenhänge und die vertragstaktischen Fragen erläutert.

Das Buch richtet sich an IT-Dienstleister sowie private und öffentliche Auftraggeber, welche einen IT-Projektvertrag nach österreichischem Recht zu errichten bzw zu verhandeln haben. Dabei wer-den ausgewogene Regelungen vorgeschlagen, welchen den Interessen von Auftraggebern und Auf-tragnehmern Rechnung tragen. Das Handbuch ist modular aufgebaut, sodass sich der Anwender die von ihm benötigten Vertragsbestimmungen nach Bedarf zusammenstellen kann.

Wir nehmen Ihre Bestellung auch gern telefonisch (+43-1) 505 27 66,
per Fax (01) 505 27 66-15 und e-Mail: verlag@medien-recht.com entgegen.

	Mayer, **Webshop-Recht** EUR 38,--. ISBN: 978-3-900741- 65-5
	Burgstaller/Minichmayr, **E-Commerce-Recht** EUR 54,--. ISBN: 978-3-900741- 56-3
	Blaha/Schiefer, **IT-Projektvertrag.** EUR 54,--; ISBN: 978-3-900741-62-4

Preise incl.
10 % MWSt.,
excl. Versand

Name, Firma, Anschrift

Medien und Recht Verlags GmbH
Danhausergasse 6/25
A-1040 Wien

Unterschrift, Datum