





## **WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG**

---

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

Donau-Universität Krems

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

Universität Kassel

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

Johannes-Kepler-Universität Linz / Donau-Universität Krems

**Univ.-Prof. Dr. Martin WINNER**

Wirtschaftsuniversität Wien

## **PROGRAMMKOMITEE**

---

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

**RA Dr. Axel ANDERL, LL.M.**

DORDA Jordis Rechtsanwälte

**LStA Mag. Christian AUINGER**

Bundesministerium für Justiz

**RA Prof. Dr. Jochen BÜHLING**

Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwälte

**Dr. Sandra CSILLAG**

Literar Mechana

**RA Dr. Christian GASSAUER-FLEISSNER**

Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

**Vizepräsident DI Dr. Stefan HARASEK**

Österreichisches Patentamt

**Univ.-Prof. Dr. Georg KODEK**

Senatspräsident am OGH

**PatA DI Harald NEMEC**

Schwarz & Partner Patentanwälte



## **TAGUNGSUNTERLAGEN**

---

### **Aktuelle Judikatur zum Immaterialgüterrecht**

#### **Judikaturübersicht Deutschland**

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

#### **Judikaturübersicht Österreich**

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

#### **Judikaturübersicht EuGH**

RA Mag. Barbara Kuchar, KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte

### **Rechtsdurchsetzung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts**

#### **Einstweilige Verfügungen in Patentsachen**

Dr. Hermann Deichfuß, Richter am BGH

#### **Geheimnisschutz in Gerichtsverfahren**

RA Dr. Dominik Hofmarcher (Schönherr Rechtsanwälte)

#### **Anwendbares Recht, Zuständigkeit und territoriale Reichweite von Unterlassungsansprüchen im Immaterialgüterrecht**

RA Mag. Manuel Wegrostek, Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

#### **Immaterialgüterrechtliche Haftung in der Lieferkette – Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten im Automotive-Sektor**

Mag. Miriam Urak, TTTech Auto AG

### **Grundsätzliches zum Patentrecht**

#### **Die Änderung von Patentansprüchen**

PatA DDr. Michael Stadler, Wildhack & Jellinek Patentanwälte

### **Digital Economy**

#### **Digital Services Act und Digital Markets Act – Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle**

MMag.a Dr.in Ranjana Andrea Achleitner, Johannes-Kepler Universität Linz  
Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, Universität für Weiterbildung Krems

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



## GREETINGS FOR THE AUSTRIAN IP DAY FROM ECTA PRESIDENT,

### MR MLADEN VUKMIR

Dear colleagues,

Although I am not with you in the beautiful city of Vienna for the Austrian IP Day, I would like to wish you, on behalf of ECTA, an excellent conference day with interesting sessions and fruitful discussions. Having lived in Vienna myself, I am always happy to see the lively activities in the IP field.

As a European Association focused on European IP matters but with our eyes also open to national IP developments, we are honoured to support such a relevant event for our Austrian colleagues and many local ECTA members. We hope to further strengthen this tie in the years to come and to welcome many of you to our Association.

Being an ECTA member will give you the opportunity to meet IP professionals from all around the EU and beyond, exchange experiences, join one of our specialised Committees, learn and have fun during the multiple networking events, especially the Annual Conference where, as a member, you can participate at a reduced fee.

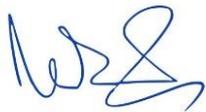
We would like to invite you to save the date of our **next ECTA Annual Conference 'Exploring IP Magic' in Prague on 28 June - 1 July 2023**. I hope to meet you all in person there!

If you are interested in finding out more or joining the Association, please visit our website at [www.ecta.org](http://www.ecta.org), send an email to [ecta@ecta.org](mailto:ecta@ecta.org) or contact **Mr Lamber Pechan** (ECTA Membership & Disciplinary Committee Chair), who is attending the event on behalf of ECTA.

Thank you and enjoy a great Austrian IP Day!

Kind regards,

Mladen Vukmir, ECTA President





# IP-DAY 2022

## Judikaturübersicht Deutschland 2021/2022

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling  
19. September 2022  
WU Wien

## Gliederung

- Verfassungsrecht
- Patentrecht
- Markenrecht
- Designrecht
- Urheberrecht
- Lauterkeitsrecht
- Allgemeines
- Verfahrensrecht

- Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren
- Willkür im Ordnungsmittelverfahren

## Verfassungsrecht (1)

BVerfG, Beschl. v. 01.12.2021; 1 BvR 2708/19-

*Mann über Bord* (GRUR 2022, 429)

- Zur prozessualen Waffengleichheit im Äußerungsrecht
- Ergänzung der vorprozessualen Abmahnung durch neue Argumente im Verfahren nach gerichtlichem Hinweis
- Es ist unzulässig, wegen der damit verbundenen Arbeitsbelastung die Anhörung auf ein mögliches Widerspruchsverfahren zu verweisen.
- Zur Bindungswirkung von Entscheidung des BVerfG

## Verfassungsrecht (2)

BVerfG, Beschl. v. 24.03.2022; 1 BvR 2000/21-  
Verkäuferkontosperrung (GRUR 2022, 1088)

- Materielle Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde bei Waffengleichheitsverstoß
- Das Widerspruchsverfahren eröffnet die Möglichkeit der fachgerichtlichen Korrektur, auch wenn die e.V. auf einer Verletzung des Rechts auf prozessuale Waffengleichheit beruht.
- Legt der Antragsgegner keinen Widerspruch ein, hat er regelmäßig nicht alle Möglichkeiten genutzt, vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde eine fachgerichtliche Korrektur zu erwirken.

## Verfassungsrecht (3)

BVerfG, Beschl. v. 13.04.2022; 1 BvR 1021/17-  
... (GRUR 2022, 1089)

- Auslegung eines Unterlassungstitels durch einen Ordnungsgeldbeschluss und Willkürverbot
- Zulässigkeit der Kerntheorie
- Unterlassungstitel und Handlungspflichten

- Auslegung des Anspruchs
- Neuheit
- Erfinderische Tätigkeit
- Vindikation
- Übertragungsanspruch des Arbeitnehmererfinders
- Aktivlegitimation des Lizenznehmers
- Ansprüche bei Verletzungen
- Verfahrensrechtliche Aspekte

## Patentrecht (1)

### BGH, Urt. v. 26.04.2022; X ZR 44/20 - *Verbundelement* (GRUR 2022, 1129)

- Zur Auslegung bei erkennbarer Abgrenzung vom Stand der Technik
- Die Abgrenzung von einer in der Beschreibung genannten Entgegenhaltung durch ein Merkmal vermag nur dann zu einer einschränkenden Auslegung des Anspruchs zu führen, wenn erkennbar ist, auf welche konkrete Ausgestaltung sich die Abgrenzung bezieht.

## Patentrecht (2)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022; 15 U 50/21 –  
Abdeckungsentfernungsvorrichtung (GRUR-RS 2022, 14773)

- Zur internationalen Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen im Bereich der Brüssel-Ia-VO
- Stellt ein Patent sowohl einen Vorrichtungsanspruch als auch einen Verfahrensanspruch unter Schutz so ist auch dann, wenn keiner der beiden Ansprüche einen Rückbezug auf den jeweils anderen Anspruch formuliert, der jeweils andere Anspruch in die Auslegung des Klageanspruchs einzubeziehen, wenn beiden Erfindungen dieselbe objektive Aufgabenstellung zugrunde liegt und sie demselben - im Anspruch explizit genannten - Zweck dienen.

## Patentrecht (3)

BGH, Urt. v. 14.12.2021; X ZR 107/19 – *Präventive  
Antibiotikabehandlung* (GRUR 2022, 473)

- Der Einsatz eines Wirkstoffs zur Prävention einer Krankheit, die sich noch nicht manifestiert hat, ist nicht neu, wenn die Kriterien, an deren Vorliegen das Patent die erfindungsgemäße Präventionswirkung knüpft, bereits im Stand der Technik als Kriterien für die Verabreichung des Wirkstoffs herangezogen worden sind, und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist (Fortführung von BGH GRUR 2011, 999 – *Memantin*).

BGH, Urt. v. 06.04.2021; X ZR 54/19 - *Cerdioxid*  
(GRUR 2021, 1043)

- Eine die Neuheit ausschließende Offenbarung in einer Entgegenhaltung liegt nur dann vor, wenn sich der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig eine konkrete technische Lehre entnehmen lässt.
- Eine Offenbarung in diesem Sinne ist nicht gegeben, wenn lediglich ein Weg für die Verwirklichung einer Ausführungsform mit anderen Eigenschaften aufgezeigt wird.

BGH, Urt. v. 13.07.2021; X ZR 81/19 - *Diskontinuierliche*  
*Funkverbindung* (GRUR 2022, 59)

- Zur Auffindbarkeit eines elektronischen Dokuments im Internet
- Ein elektronisches Dokument, das im Internet auf einem ftp-Server vorgehalten wird, ist jedenfalls dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn es über ein Verzeichnis aufgerufen werden kann, das der Öffentlichkeit als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und als Informationsquelle zur Verfügung steht.

BGH, Urt. v. 18.01.2022; X ZR 14/20 - CQI-Bericht  
(GRUR 2022, 1089)

- Zur Neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung durch Gespräche im Rahmen eines Treffens einer ETSI-Arbeitsgruppe
- Dokumente und Informationen, die den Teilnehmern eines Treffens einer Arbeitsgruppe ETSI in einer förmlichen Sitzung präsentiert werden, sind in der Regel der Öffentlichkeit zugänglich.
- Das gilt im Allgemeinen nicht für Gespräche außerhalb einer solchen Sitzung mit anderen Teilnehmern.

BGH, Urt. v. 03.05.2022; X ZR 32/20 -  
Initialisierungsverfahren (GRUR 2022, 1200)

- Zur öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten auf einem ftp-Server
- Dokumente, die für die Teilnehmer eines Treffens einer Studiengruppe der Standardisierungsorganisation der International Telecommunication Union (ITU-T) auf einem ftp-Server vorgehalten werden, sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich, wenn sie über ein Verzeichnis aufgerufen werden können, das den Mitgliedern der Studiengruppe als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und als Informationsquelle zur Verfügung steht.

(Fortführung von BGH GRUR 2022, 59 – *Diskontinuierliche Funkverbindung*, und BGH GRUR 2022, 546 – *CQI-Bericht*).

### BGH, Urt. v. 21.06.2022; X ZR 53/20 – Datensendeleistung (GRUR-RS 2022, 20765)

- Eine Vorrichtung, die bestimmte Funktionen aufweist, ist durch eine Entgegenhaltung nur dann offenbart, wenn darin ein ausführbarer Weg aufgezeigt wird, sie herzustellen.

(Bestätigung von BGH GRUR 2021, 1043 – Cerdioxid)

- Zur Ausführbarkeit einer technischen Lehre für den Fachmann

### BGH, Urt. v. 12.04.2022; X ZR 73/20 (GRUR-RS 2022, 15520)

- Öffentliche Zugänglichkeit einer Erfindung während der Entwicklungs- und Erprobungsphase
- Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu verneinen.
- Informationen, die nicht unter den Begriff des Geschäftsgeheimnisses im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG fallen, sind nicht ohne weiteres als der Öffentlichkeit zugänglich im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen.

BGH, Urt. v. 15.06.2021; X ZR 58/19 -  
*Führungsschieneanordnung* (GRUR 2021, 1277)

- Anwendung eines für Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehenden Mittels
- Bei objektiver Zweckmäßigkeit ist die Anwendung aus fachmännischer Sicht nicht schon deshalb untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen.

BGH, Urt. v. 26.07.2022; X ZR 1/21 - *Brustimplantat*  
(GRUR-RS 2022, 20246)

- Die Beurteilung eines Anspruchs auf Übertragung eines Patents oder auf Einräumung einer Mitberechtigung (§ 8 PatG) erfordert einen Vergleich der zum Patent angemeldeten Erfindung mit der Lehre, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird.
- Dafür ist in erster Linie maßgebend, inwieweit beide Lehren übereinstimmen.

## Patentrecht (12)

BGH, Urt. v. 27.07.2021; X ZR 61/20 – Zündlanze  
(GRUR 2021, 1284)

- Zum Ausschluss des Patentübertragungsanspruchs eines Arbeitnehmererfinders nach Ablauf der Frist nach § 16 Abs. 2 ArbEG
- Ein Arbeitgeber ist nach einer Mitteilung im Sinne von § 16 Abs. 1 ArbEG nur dann zur Übertragung des Rechts an den Arbeitnehmer verpflichtet, wenn dieser ein entsprechendes Verlangen innerhalb der in § 16 Abs. 2 ArbEG normierten Frist äußert. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber an seiner Absicht, die Schutzrechtsanmeldung beziehungsweise das Schutzrecht aufzugeben, nicht mehr festhält.

## Patentrecht (13)

BGH, Urt. v. 22.02.2022; X ZR 102/19 -  
Aminosäureproduktion (GRUR 2022, 893)

- Zur Aktivlegitimation des Lizenznehmers an einem Patent
- Zur Auslegung einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer

### OLG Karlsruhe, Urt. v. 10.03.2022; 6 U 9/16 - *Polsterumarbeitungsmaschine* (GRUR 2022, 641)

- Der Ablauf des Schutzrechts lässt den Vernichtungsanspruch für solche Erzeugnisse regelmäßig nicht entfallen, die vor dem Ablauf Gegenstand von patentverletzenden Handlungen waren.
- Der Ablauf ist als abwägungsrelevanter Umstand im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen, wobei sich die Abwägung am Ziel des Vernichtungsanspruchs zu orientieren hat.
- Der Schadensersatzanspruch aus derselben Patentverletzung bildet einen einzigen Streitgegenstand. Die Wahl der Berechnungsmethode ist lediglich ein Begründungselement für denselben prozessualen Anspruch.

### EuGH, Urt. v. 28.04.2022; C-44/21 - *Phoenix Contact/Harting* (GRUR 2022, 811)

- Zur Frage, ob im einstweiligen Verfügungsverfahren ein erstinstanzliches Rechtsbestandsverfahren zum Verfügungspatent geführt worden sein muss
- Art. 9 Abs. 1 der DurchsetzungsRL steht einer nationalen Rechtsprechung entgegen, wonach der Erlass einer e.V. grundsätzlich verweigert wird, wenn das in Rede stehende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.02.2022; 2 U 25/20 –  
Ausländisches Prozessführungsverbot (GRUR 2022, 318)

- Der freie Zugang zu den Gerichten und der Eigentumsschutz des SEP-Inhabers erfordern von Verfassungs wegen die Gewährung einstweiligen Rechtsschutz gegen ein ausländisches Prozessführungsverbot.
- Diese Pflicht besteht, soweit dies erforderlich ist, um dem SEP-Inhaber eine effektive Durchsetzung seiner Rechte zu ermöglichen.
- Ein Rechtsschutzbedürfnis dafür liegt nicht schon dann vor, wenn der Verletzer die bloß abstrakte Möglichkeit einer sog. *anti-suit-injunction* hat, dafür aber im Einzelfall ausreichenden Anhaltspunkte bestehen.

BGH, Urt. v. 15.03.2022; X ZR 18/20 –  
Fahrerlose Transporteinrichtung (GRUR 2022, 1049)

- Es besteht für den NiBeklagten idR kein Anlass zur Stellung von Hilfsanträgen, wenn das BPatG in dem qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) das Streitpatent für patentfähig hält.
- Legt die NiKlägerin nach diesem Hinweis neue Entgegenhaltungen vor, muss die Beklagte prüfen, ob dieses Vorbringen zu einer anderen Beurteilung führen könnte und ggf. geeignete Hilfsanträge formulieren.
- In der Berufungsinstanz sind Hilfsanträge, die einer Auslegung aus dem erstinstanzlichen Urteil Rechnung tragen sollen, sind grds. innerhalb der Berufungsbegründungsfrist zu stellen.

BGH, Urt. v. 22.03.2022; X ZB 15/19

- *Druckmaterialbehälter*

(GRUR 2022, 759)

- Im Nichtigkeitsverfahren orientiert sich der Gegenstandswert grds. an dem Wert eines parallelen Verletzungsverfahrens.
- Das gilt nicht ohne weiteres, wenn der Verletzungsrechtsstreit auf ein paralleles Patent gestützt war, das die Priorität derselben Anmeldung in Anspruch nimmt wie das Streitpatent.

## Markenrecht

- Schutzfähigkeit (Verkehrsdurchsetzung)
- Nichtbenutzung (Verfall)
- Berechnung des Schadensersatzes bei Verletzungen
- Geographische Herkunftsangaben

### BGH, Beschl. v. 22.07.2021; I ZB 16/20 - NJW-Orange (GRUR 2021, 1526)

- An der Rspr., wonach Zweifel am Bestehen eines Schutzhindernisses zum Anmeldezeitpunkt zulasten des Antragstellers im Lösungsverfahren gehen, wird nicht festgehalten.
- Es obliegt generell dem Markeninhaber, im Lösungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-) Bestand seiner Marke ergibt.

### BGH, Urt. v. 22.07.2022; I ZR 212/17 - Bewässerungsspritze II (GRUR 2021, 1389)

- Zur Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzungsfrist bei Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke
- Der für die Feststellung maßgebliche Zeitpunkt, ob der in Art. 51 Abs. 1 a) UMV genannte ununterbrochene Nichtbenutzungszeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, ist derjenige der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls

(Anschluss an EuGH GRUR 2021, 613 – Husqvarna).

BGH, Urt. v. 22.09.2021; I ZR 20/21 - Layher

(GRUR 2022, 82)

- Zur Höhe des Schadensersatzanspruchs bei Markenrechtsverletzung durch Benutzung der Marke nur in der Werbung
- Anwendbarkeit der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie und Umsätze des Verletzers als Bezugsgröße

BGH, Urt. v. 16.12.2021; I ZR 201/20 - ÖKO-TEST III

(GRUR 2022, 229)

- Der Markeninhaber kann seinen durch eine Markenverletzung entstandenen Schaden nicht nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen, wenn er in ständiger Lizenzierungspraxis ausschließlich unentgeltliche Lizenzen an der verletzten Marke erteilt.
- Der Markeninhaber kann seinen durch eine Markenverletzung entstandenen Schaden nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns berechnen, auch wenn er seine Marke selbst nicht kommerziell vermarktet.

## Markenrecht (5)

BGH, Urt. v. 29.07.2021; I ZR 163/19 –  
Hohenloher Landschwein (GRUR 2021, 1395)

- Der Schutz geografischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken nach dem MarkenG besteht grundsätzlich selbstständig neben dem Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der VO (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.
- Ist eine nach deutschem Recht als Kollektivmarke eingetragene geografische Herkunftsangabe nicht nach der VO (EU) Nr. 1151/2012 eingetragen und wurde auch kein Antrag auf eine Eintragung dorthin gestellt, wird die Anwendung des § 100 I MarkenG bei der Bestimmung der Grenzen zur Benutzung der Angabe seitens eines Dritten durch die VO (EU) Nr. 1151/2012 daher weder gesperrt noch eingeschränkt.
- Im Rahmen der Abwägung darüber, ob die Benutzung den guten Sitten entspricht, kann auch die Qualitätsfunktion der Marke Berücksichtigung finden.

## Markenrecht (6)

BGH, Urt. v. 07.10.2021; I ZB 78/18 - Spreewälder Gurken II  
(GRUR 2022, 156)

- Zum berechtigten Interesse bei Einspruch gegen nicht geringfügige Änderungen der Produktspezifikation einer geschützten geographischen Angabe
- Im Verfahren über Anträge auf nicht geringfügige Änderungen der Spezifikation für Erzeugnisse, die eine g.g.A. tragen, kann jede aktuelle oder potenzielle, jedoch nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende wirtschaftliche Betroffenheit einer natürlichen oder juristischen Person ein für einen Einspruch oder Rechtsmittel notwendiges „berechtigtes Interesse“ begründen, sofern die Gefahr, dass die Interessen einer solchen Person beeinträchtigt werden, nicht äußerst unwahrscheinlich oder hypothetisch ist.

- Nicht eingetragenes Geschmacksmuster
- Auslegung (Schutzgegenstand)
- Komplexes Erzeugnis
- Rechtliches Gehör im Beschwerdeverfahren

## Designrecht (1)

**BGH, Urt. v. 10.03.2022; I ZR 1/19 - Front kit II**  
(GRUR 2022, 1061)

- Zum Schutz eines Bauelementes eines Fahrzeugs als komplexes Erzeugnis durch ein nicht eingetragenes GGM
- Zur Eigenart der Erscheinungsform des Bauelementes und dem Verhältnis des Bauelementes zum Gesamterzeugnis

## Designrecht (2)

### BGH, Ur. v. 24.03.2022; I ZR 1/19 - *Schneidebrett* (GRUR 2022, 911)

- Bei Abweichungen in den Darstellungen eines Designs kann die Auslegung dazu führen, dass der Schutzgegenstand des Designs aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht.
- Die Auslegung eines Designs kann auch ergeben, dass sich der Schutzgegenstand aus mehreren Erzeugnissen zusammensetzt (Kombinationserzeugnis).
- Bei einem Kombinationserzeugnis ist isolierter Schutz für die Komponenten ausgeschlossen.
- Unklarheiten gehen zu Lasten des Anmelders.

## Designrecht (3)

### BGH, Vorlagebeschl. v. 01.07.2021; I ZB 31/20 - *Sattelunterseite* (GRUR 2021, 1186)

- EuGH-Vorlage zur „Sichtbarkeit“ eines ein Muster verkörpernden Bauelements
- Ist ein Bauelement bereits „sichtbar“, wenn es objektiv möglich ist, das Design im eingebauten Zustand zu erkennen oder kommt es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive an?
- Ist dafür die bestimmungsgemäße Verwendung eines komplexen Erzeugnisses durch den Nutzer maßgeblich?
- Was sind die Kriterien für die Beurteilung einer Verwendung als bestimmungsgemäß?

### BGH, Beschl. v. 23.09.2021; I ZB 10/21 - Heizkörperdesign (GRUR 2022, 189)

- Zur Versagung rechtlichen Gehörs wegen fehlender Gelegenheit zur Beschwerdebegründung
- Der Beschwerdeführer darf bei Ankündigung einer Begründung grundsätzlich davon ausgehen, dass er dazu Gelegenheit bekommt.
- Einseitige Gespräche zwischen einem Beteiligten und einem Mitglied des Gerichts bergen die Gefahr der Verletzung von Verfahrensrechten jedenfalls dann, wenn nicht alle Beteiligten von dem Gesprächsinhalt unterrichtet werden.

## Urheberrecht

- Haftung der Betreiber von Streamingdiensten
- Zulässigkeit des Framings
- Verletzung durch Verbreitung im schulischen Bereich
- Abgrenzung freie Benutzung/unfreie Bearbeitung
- Auslegung (Schutzgegenstand)
- Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit

### BGH, Urt. v. 02.06.2022; I ZR 53/17 - *uploaded II*

(noch nicht veröffentlicht)

- Der Betreiber einer Sharehosting-Plattform, der allgemeine Kenntnis von der Verfügbarkeit von Nutzern hochgeladener rechtsverletzender Inhalte hat oder haben müsste, nimmt selbst eine öffentliche Wiedergabe dieser Inhalte im Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 2, § 19a UrhG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG vor, wenn er ein solches Verhalten seiner Nutzer dadurch wissentlich fördert, dass er ein Geschäftsmodell gewählt hat, das die Nutzer seiner Plattform dazu anregt, geschützte Inhalte auf dieser Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich zu machen .

### BGH, Urt. v. 02.06.2022; I ZR 135/18 - *uploaded III*

(GRUR-RS 2022, 20247)

- Zur Haftung des Betreibers einer Sharehosting-Plattform nach Hinweisen des Rechteinhabers auf das rechtswidrige öffentliche Zugänglichmachen geschützter Inhalte
- Die Anforderungen an die klare Rechtsverletzung gelten auch für die Prüfung der öffentlichen Wiedergabe.
- Zum Umfang der zu einer täterschaftlichen Haftung des Betreibers der Plattform führenden Pflichtverletzung

## Urheberrecht (3)

### BGH, Urt. v. 02.06.2022; I ZR 140/15 - YouTube II (GRUR-RS 2022, 18713)

- Ergreift der Betreiber einer Videosharing-Plattform nicht selbst die geeigneten technischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen, nimmt er selbst eine öffentliche Wiedergabe vor.
- Lediglich reaktive technische Maßnahmen genügen als glaubwürdige und wirksame Bekämpfung nicht.
- Die Synchronisation im Sinne der Verbindung eines Tonträgers mit Bildern stellt eine eigenständige Nutzungsart dar, die Gegenstand einer gesonderten Rechtseinräumung sein kann.

## Urheberrecht (4)

### BGH, Urt. v. 09.09.2021; I ZR 113/18 - Deutsche Digitale Bibliothek II (GRUR 2021, 1511)

- Die Einbettung eines frei verfügbaren urhebergeschützten Werkes in die Internetseite eines Dritten im Wege des Framing stellt einen Eingriff in das Recht zur öffentlichen Wiedergabe dar, wenn es unter Umgehung von Schutzmaßnahmen des Rechtsinhabers gegen Framing erfolgt.
- Zur Angemessenheit von Bedingungen einer Nutzungsrechtseinräumung der Verwertungsgesellschaft
- Zur Interessenabwägung nach § 34 Abs. 1 VGG

## Urheberrecht (5)

BGH, Urt. v. 22.09.2021; I ZR 83/20 - Uli-Stein-Cartoon  
(GRUR 2022, 1519)

- Die Urheberrechtsverletzung durch das Zugänglichmachen eines Werkes auf einer schulischen Internet-Homepage begründet eine Wiederholungsgefahr für alle Schulen im gesamten Verwaltungsbereich des in Anspruch genommenen Bundeslandes.
- Zur Rechtskraft einer Entscheidung über den Hauptantrag bei Einlegung der Berufung durch den nach dem Hilfsantrag verurteilten Beklagten
- Zur Auslegung einer einseitigen Erledigungserklärung des Klägers nach Unterwerfungserklärung durch den Beklagten

## Urheberrecht (6)

BGH, Urt. v. 07.04.2022; I ZR 222/20 - Porsche 911  
(GRUR 2022, 899)

- Erträge oder Vorteile aus einer Nutzung, die nicht in den Schutzbereich eines Verwertungsrechts des Urhebers eingreifen, können keinen Anspruch des Urhebers auf weitere angemessene Beteiligung nach § 32a Abs. 1 S. 1 UrhG begründen.
- Die vom BGH entwickelten Grundsätze zur Abgrenzung der freien Benutzung von der (unfreien) Bearbeitung gelten auch nach neuem Recht weiter.
- Das Kriterium des Verblässens ist unionskonform so auszulegen, dass die Wiedererkennbarkeit der schutzbegründenden eigenschöpferischen Elemente fehlt.

BGH, Urt. v. 24.02.2022; I ZR 2/21 - Tina Turner

(GRUR 2022, 665)

- Zur Abgrenzung zwischen Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit bei der Darstellung einer realen Person im Rahmen einer „Tribute-Show“
- Die Darstellung ist dann als Bildnis der Person anzusehen, wenn der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handele sich um die betreffende Person.
- Dabei reicht es aus, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Publikums dieser Fehlvorstellung unterliegt.

- Ergänzender Leistungsschutz
- Irreführung der Verbraucher
- Belästigung im E-Mail-Verkehr
- Beurteilung von Service als Rechtsdienstleistung

## Lauterkeitsrecht (1)

BGH, Urt. v. 01.07.2021; I ZR 137/20 – Kaffeebereiter  
(GRUR 2021, 1544)

- Zur Darlegungs- und Beweislast in Fällen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes
- Zum Zeitpunkt, zu dem die wettbewerbliche Eigenart und die maßgeblichen Umstände, die die Wettbewerbswidrigkeit begründen, vorliegen müssen.

## Lauterkeitsrecht (2)

BGH, Urt. v. 22.09.2021; I ZR 192/20 – Flying V  
(GRUR 2022, 160)

- Eine wettbewerbswidrige Nachahmung unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung für Dritte liegt nicht vor, wenn das „Original“ und die Nachahmung qualitativ ebenbürtig sind und sich im gleichen hochpreisigen Marktsegment bewegen (hier: E-Gitarre).
- Eine unlautere Nachahmung oder Behinderung kommen auch dann nicht in Betracht, wenn das „Original“ berühmt und auch Jahrzehnte nach der Markteinführung noch ein objektiver Maßstab für das Angebot anderer Hersteller ist.

## Lauterkeitsrecht (3)

### BGH, Urt. v. 12.05.2022; I ZR 203/20 - *Webshop Award* (GRUR 2022, 925)

- Eine geschäftliche Handlung, die eine unwahre Angabe enthält, kann unabhängig davon irreführend sein, ob diese Angabe einen der in § 5 Abs. 1 S. 2 Fall 2 UWG aufgeführten Umstände betrifft.
- Die fehlende Unabhängigkeit oder Neutralität des Veranstalters einer Kundenbefragung ergibt sich nicht schon daraus, dass zur Durchführung der Befragung kostenlose Werbematerialien des zu begutachtenden Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.
- Zweifel an der Objektivität können sich dann ergeben, wenn die Materialien geeignet sind, die befragten Verbraucher zu beeinflussen.

## Lauterkeitsrecht (4)

### BGH, Urt. v. 13.01.2022; I ZR 25/19 - *Inbox-Werbung II* (GRUR 2022, 995)

- Zu den Anforderungen an eine wirksame Einwilligung in Inbox-Werbung bei Werbeeinblendungen in der E-Mail-Inbox des Nutzers.
- Eine wirksame Einwilligung i.S.v. § 7 Abs. 2 UWG liegt nicht vor, wenn der Nutzer sich nur allgemein einverstanden erklärt hat, Werbeeinblendungen zu erhalten, um kein Entgelt für die Nutzung des E-Mail-Dienstes zahlen zu müssen.

BGH, Urt. v. 09.09.2021; I ZR 113/20 –  
Vertragsdokumentengenerator (GRUR 2021, 1425)

- Zur Zulässigkeit eines digitalen Angebots nach § 3a UWG (Rechtsbruch)
- Die Erstellung eines Vertragsentwurfs mithilfe eines digitalen Rechtsdokumentengenerators, bei dem anhand von Fragen und vom Nutzer auszuwählenden Antworten standardisierte Vertragsklauseln abgerufen werden, stellt keine Rechtsdienstleistung im Sinne von § 2 I RDG dar.

## Allgemeines

- Gewährung von Aufbrauchfristen
- Erstattung von Abmahnkosten

## Allgemeines (1)

BGH, Urt. v. 07.04.2022; I ZR 143/19 - Knuspermüsli II  
(GRUR 2022, 930)

- Die Informationspflichtverletzung hinsichtlich kommerzieller Kommunikation ist allein nach § 5a UWG zu beurteilen (Irreführungstatbestand) und nicht nach § 3a UWG (Rechtsbruch).
- Die Gewährung einer Aufbrauchfrist setzt voraus, dass dem Schuldner eines Unterlassungsanspruches durch die sofortige Beachtung eines Titels unverhältnismäßige Nachteile entstehen und die Belange des Gläubigers und der Allgemeinheit durch eine befristete Fortsetzung des Wettbewerbsverstoßes nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

## Allgemeines (2)

BGH, Urt. v. 27.01.2022; I ZR 7/21-  
Selbstständiger Erstattungsanspruch (GRUR 2022, 658)

- Der Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist kein im Verhältnis zum Unterlassungsanspruch unselbstständiger Nebenanspruch, der als solcher das Schicksal des Hauptanspruchs teilt.
- Der Anspruch ist nur insofern unselbstständig, als er dann nicht entsteht, wenn im Zeitpunkt des Zugangs der Abmahnung kein Unterlassungsanspruch (mehr) besteht und die Abmahnung daher unberechtigt ist.
- Der beim Vorliegen eines Unterlassungsanspruches entstandene Erstattungsanspruch besteht unabhängig davon fort, ob der mit der Abmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch fortbesteht.

- Antragsfassung im Verletzungsprozess
- Teilurteil bei Verfahrensunterbrechung infolge Konkurses
- Festsetzung von Ordnungsmitteln
- Erstattung von Patentanwaltskosten im Patentverletzungsprozess

## Verfahrensrecht (1)

BGH, Urt. v. 02.06.2022; I ZR 93/21 – 7x mehr  
(GRUR-RS 2022, 21287)

- Ein Unterlassungsantrag, in dem mehrere Verletzungsformen durch die Formulierung "und/oder" miteinander verknüpft sind, ist nur dann in vollem Umfang begründet, wenn hinsichtlich aller damit beanstandeter Handlungsformen sowohl in ihrer Kombination als auch für sich genommen ein Unterlassungsanspruch besteht.
- Sieht ein Gericht nur eine von mehreren miteinander verbundenen Verletzungsformen als irreführend an, rechtfertigt dies nicht eine Abweisung des gesamten Unterlassungsantrags, sondern nur dessen teilweise Abweisung.

## Verfahrensrecht (2)

BGH, Urt. v. 14.07.2022; I ZR 97/21 – dortmund.de  
(GRUR-RS 2022, 19691)

- Die Bezugnahme im Klageantrag auf ein zu den Akten gereichtes digitales Speichermedium USB-Stick, auf dem ein Telemedienangebot als konkrete Verletzungsform dokumentiert ist, kann zur Konkretisierung eines Unterlassungsantrags gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ausreichen.
- Es ist dafür nicht zwingend erforderlich, dass der USB-Stick mit dem Urteil verbunden werden kann.
- Das gilt insbesondere dann, wenn keine andere Möglichkeit besteht, die beanstandete Handlung hinreichend konkret darzustellen.
- Der Verlust des USB-Sticks während des Verfahrens führt nicht zur Unbestimmtheit des Klageantrags.

## Verfahrensrecht (3)

BGH, Teilurt. v. 24.08.2021; X ZR 59/19 -  
Oszillationsantrieb (GRUR 2021, 1382)

- Teilurteil im Nichtigkeitsverfahren bei unterbrochenem Verfahren gegen einen Kläger
- Über eine auf Nichtigerklärung eines Patents gerichtete Klage mehrerer Kläger kann, wenn das Verfahren gegen einen der Kläger gemäß § 240 ZPO unterbrochen ist, gegenüber den anderen Klägern durch Teilurteil entschieden werden.

## Verfahrensrecht (4)

### BGH, Beschl. v. 21.04.2022; I ZB 56/21 (BeckRS 2022, 20159)

- Für die Festsetzung von Ordnungsmitteln nach § 890 ZPO gilt neben dem Doppelbestrafungsverbot (Art. 103 GG) auch das aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) folgende außerstrafrechtliche Doppelahndungsverbot.
- Dieses ist verletzt, wenn die Gegenstände der früheren und der späteren Festsetzung nach Anlass, Ziel und Zweck in allen Einzelheiten identisch sind.
- Verstößt der Schuldner gegen ein im Wege der e.V. ergangenes Verbot einer Produktkennzeichnung, indem er seine Abnehmer nicht zur Unterlassung aufgefordert hat, und folgt ein gleicher Verstoß gegen den später im Hauptsacheverfahren ergangenen Unterlassungstitel nach dessen Zustellung, liegt in der zweifachen Verhängung von Ordnungsgeldern für die beiden Verstöße kein Verstoß gegen das außerstrafrechtliche Doppelahndungsverbot.

## Verfahrensrecht (5)

### OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022; 15 W 15/22 - Patentanwaltskosten (GRUR-RR 2022, 356)

- § 143 III PatG ist unionskonform dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind.
- Die Zumutbarkeit beurteilt sich anhand der allgemeinen Grundsätze, die zu § 91 ZPO entwickelt worden sind.
- Für die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten ist allein die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts im konkreten Verfahren maßgeblich.

## Einzelbetrachtungen

## Verfassungsrecht (3)

BVerfG, Beschl. v. 13.04.2022; 1 BvR 1021/17-

... (GRUR 2022, 1089)

- Zur willkürlichen Auslegung eines Unterlassungstitels durch einen Ordnungsgeldbeschluss
- Die Auslegung eines Vollstreckungstitels hat vom Tenor der zu vollstreckenden Entscheidung auszugehen, wobei ggf. die Entscheidungsgründe und der Parteivortrag ergänzend heranzuziehen sind.

BVerfG, Beschl. v. 13.04.2022; 1 BvR 1021/17-

... (GRUR 2022, 1089)

- Die in ständiger Rspr. der Fachgerichte entwickelte „Kerntheorie“ ist unbedenklich.
- Grds. ist es auch unbedenklich, dem Schuldner gewisse mögliche und zumutbare Handlungspflichten aufzuerlegen.
- Die Grenze liegt jedenfalls da, wo dem Titel ein Umfang zugemessen wird, der nicht zumindest implizit Gegenstand des Erkenntnisverfahrens war.
- Zweifel bei der Auslegung gehen zu Lasten des Titelinhabers.

## Patentrecht (2)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022; 15 U 50/21 –

Abdeckungsentfernungsvorrichtung (GRUR-RS 2022, 14773)

- Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte für Klagen wegen der Verletzung eines mit Wirkung für DE erteilten EP richtet sich u.a. nach dem Erfolgsort der unerlaubten Handlung (Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO).
- Im Falle einer behaupteten Patentverletzung ist dies der Schutzstaat des vermeintlich verletzten Patents.
- Ob bei einem Angebot über eine Internetseite dazu auch die bestimmungsgemäße Abrufbarkeit in Deutschland gehört, kann im konkreten Fall offenbleiben.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022; 15 U 50/21 –  
Abdeckungsentfernungsvorrichtung (GRUR-RS 2022, 14773)

- Zur Auslegung des Patents (Art. 69 EPÜ)
- Stellt ein Patent sowohl einen Vorrichtungsanspruch als auch einen Verfahrensanspruch unter Schutz so ist auch dann, wenn keiner der beiden Ansprüche einen Rückbezug auf den jeweils anderen Anspruch formuliert, der jeweils andere Anspruch in die Auslegung des Klageanspruchs einzubeziehen, wenn beiden Erfindungen dieselbe objektive Aufgabenstellung zugrunde liegt und sie demselben - im Anspruch explizit genannten - Zweck dienen.

BGH, Urt. v. 22.02.2022; X ZR 102/19 -  
Aminosäureproduktion (GRUR 2022, 893)

- Die Frage, ob ein Patentlizenzvertrag einem Begünstigten die Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers einräumt, ist nach dem Schutzrechtsstatut zu bestimmen.
- Wird dem Lizenznehmer in einem Patentlizenzvertrag das Recht eingeräumt, Rechte aus einer Verletzung des Schutzrechts in eigener Verantwortung zu verfolgen, und übt der Lizenznehmer im Anschluss an den Vertragsschluss die mit einer ausschließlichen Lizenz verbundenen Rechte aus, ist die Vereinbarung regelmäßig als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz auszulegen.

BGH, Urt. v. 22.02.2022; X ZR 102/19 -  
Aminosäureproduktion (GRUR 2022, 893)

- Eine ausschließliche Patentlizenz kann grundsätzlich nicht mit Wirkung gegenüber Dritten rückwirkend vereinbart werden.
- Die Erteilung kann nicht dazu führen, dass zugunsten einer Vertragspartei aufgrund von Verletzungshandlungen in der Vergangenheit Ansprüche gegen Dritte entstehen.
- Dies ist nur in vom Gesetz geregelten Ausnahmefällen möglich.

BGH, Urt. v. 22.09.2021; I ZR 20/21 - *Layher*  
(GRUR 2022, 82)

- Die Verletzung von Markenrechten durch Verwendung einer Marke allein in der Werbung schließt nicht von vornherein aus, den SE auf der Grundlage der Lizenzanalogie zu berechnen.
- Die Wahl der Berechnungsgrundlage ist in erster Linie Sache des Tatrichters.
- Zu den Faktoren der angemessenen Lizenzgebühr gehört auch ein etwaiger Marktverwirrungsschaden.

BGH, Urt. v. 22.09.2021; I ZR 20/21 - Layher  
(GRUR 2022, 82)

- Eine Erhöhung des Lizenzsatzes durch einen sog. „Verletzerzuschlag“ ist mit den Grundlagen des deutschen Schadensersatzrechts unvereinbar.
- Eine Minderung der Umsatzlizenz kann in Fällen der Nutzung der Marke in der Werbung nicht allein damit begründet werden, dass der Umsatz nur zum Teil auf der Markenverletzung beruhe.
- Möglicherweise kann dies aber zu einer geringeren Intensität der Verletzung führen und damit Auswirkungen auf den Lizenzsatz haben.

BGH, Urt. v. 10.03.2022; I ZR 1/19 - Front kit II  
(GRUR 2022, 1061)



BGH, Urt. v. 10.03.2022; I ZR 1/19 - Front kit II  
(GRUR 2022, 1061)

**Verletzungsformen:**



und/oder



BGH, Urt. v. 10.03.2022; I ZR 1/19 - Front kit II  
(GRUR 2022, 1061)

- Zum Schutz von Teilen (Bauelementen) eines Fahrzeugs
- Durch die Veröffentlichung der Fotografie eines Fahrzeugs wird ein GGM an einem Bauelement des Fahrzeugs (komplexes Erzeugnis) der Öffentlichkeit bekannt gemacht, sofern die Erscheinungsform dieses Bauelements eindeutig erkennbar ist.
- Dies genügt für die Begründung eines nicht eingetragenen GGM (vgl. EuGH GRUR 2021, 1532 – *Ferrari*).

BGH, Urt. v. 10.03.2022; I ZR 1/19 - *Front kit II*  
(GRUR 2022, 1061)

- Durch die Veröffentlichung der Fotografie eines Fahrzeugs wird ein GGM an einem Bauelement des Fahrzeugs (komplexes Erzeugnis) der Öffentlichkeit bekannt macht, sofern die Erscheinungsform dieses Bauelements eindeutig erkennbar ist.

BGH, Urt. v. 02.06.2022; I ZR 135/18 - *uploaded III*  
(GRUR-RS 2022, 20247)

- Zur Haftung des Betreibers einer Sharehosting-Plattform nach Hinweisen des Rechteinhabers auf das rechtswidrige öffentliche Zugänglichmachen geschützter Inhalte
- Der Betreiber muss nach Hinweisen auf Rechtsverletzungen unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu diesem Inhalt durch Löschung oder Sperrung zu verhindern.
- Unterlässt er dies, nimmt er selbst eine öffentliche Wiedergabe i.S.v. § 83 Abs. 1 S. 1 Fall 3 UrhG vor.

BGH, Urt. v. 02.06.2022; I ZR 135/18 - *uploaded III*  
(GRUR-RS 2022, 20247)

- Die Anforderungen an die klare Rechtsverletzung gelten auch für die Prüfung der öffentlichen Wiedergabe.
- Für den durch Art. 3 Abs. 2 der RL 2001/29/EG vollharmonisierten Bereich tritt die Haftung als Täter an die Stelle der Störerhaftung.
- Die durch einen Hinweis des Rechtsinhabers ausgelöste Prüfungspflicht umfasst neben der Pflicht zur unverzüglichen Verhinderung des Zugangs zu den konkret beanstandeten und gleichartigen rechtsverletzenden Inhalten auch die Pflicht zur Vorsorge, dass es künftig nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen kommt.

BGH, Urt. v. 01.07.2021; I ZR 137/20 – *Kaffeebereiter*  
(GRUR 2021, 1544)

- Der Kläger, der wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz begehrt, hat zu seinem Produkt und dessen Merkmalen, die die wettbewerbliche Eigenart begründen, konkret vorzutragen.
- Den Beklagten trifft im Anschluss daran die Darlegungs- und Beweislast für Tatsachen, die die wettbewerbliche Eigenart entfallen lassen.
- Der Beklagte muss zum wettbewerblichen Umfeld und zur Marktbedeutung von Drittprodukten vortragen, die die wettbewerbliche Eigenart entfallen lassen.

## BGH, Urte. v. 01.07.2021; I ZR 137/20 – Kaffeebereiter (GRUR 2021, 1544)

- Die Prüfung, ob eine Nachahmung eine vermeidbare Herkunftstäuschung bewirkt, muss auf den Zeitpunkt der Markteinführung der Nachahmung abstellen.
- In diesem Zeitpunkt muss auch die wettbewerbliche Eigenart noch bestehen. Sie darf zu diesem Zeitpunkt nicht durch Drittprodukte entfallen sein.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Prof. Dr. Jochen Bühling  
Rechtsanwalt | Partner

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

T +49 211 440337-0 | F +49 211 440337-60  
E [jochen.buehling@krieger-mes.de](mailto:jochen.buehling@krieger-mes.de)





# JUDIKATURÜBERSICHT ÖSTERREICH

## IP-Day 19.9.2022

Veronika Appl

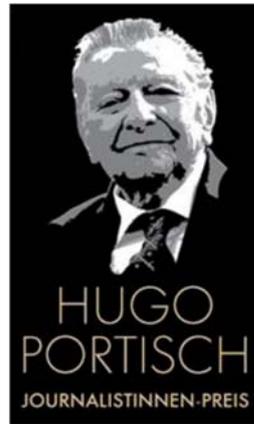


## Markenrecht

# 1. OGH 4 Ob 39/22x (*Hugo Portisch*)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Antrag auf Registrierung der Wortmarke „*Hugo Portisch Preis*“ und der beiden Wortbildmarken



in den Klassen 16, 35, 41

# 1. OGH 4 Ob 39/22x (*Hugo Portisch*)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- ÖPA weist Antrag für alle Klassen ab:
  - Zeichen seien nicht unterscheidungskräftig
  - Verkehr sehe darin eine Auszeichnung für journalistische Leistungen, da der Name Hugo Portisch (einer der anerkanntesten Journalisten Österreichs) dem Zeichen ein hohes Image verleiht
  - Kein individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

# 1. OGH 4 Ob 39/22x (*Hugo Portisch*)

## Rekurs – Entscheidung OLG Wien

- Rekursgericht (OLG Wien) bestätigt die Entscheidung:
  - Personennamen fehlt Unterscheidungskraft, da zugleich Sachangabe für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen
    - *Man würde davon ausgehen, dass die Produkte mit einem nach Hugo Portisch benannten Preis ausgezeichnet wurden und daher hohe Qualität aufweisen*
  - Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen den angemeldeten Zeichen und den bezeichneten Waren und Dienstleistungen kein individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen (jenes, das den Preis stiftet)
  - Name „Hugo Portisch“ ausschließlich als Werbemittel
  - Preis kennzeichnet nicht nur Auszeichnung an sich, sondern zB auch die Zeremonie der Preisverleihung
- Zeichen beschreibend: beteiligten Verkehrskreise können Begriffsinhalt ohne Weiteres erschließen und als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware/Dienstleistung verstehen

# 1. OGH 4 Ob 39/22x (*Hugo Portisch*)

## Revisionsrekurs – Entscheidung OGH

- OGH bestätigt:
  - Rein beschreibende Zeichen sind von Registrierung ausgeschlossen (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG)
    - Begriffsinhalt kann von beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden und als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des Unternehmens verstanden werden
  - Zweck: Unterbindung von nicht unterscheidungskräftigen Marken
  - Die gegenständlichen Zeichen weisen auf einen nach Hugo Portisch benannten Journalisten-Preis hin und werden dadurch vom Publikum einer bestimmten Art von Journalismus zugeordnet → rein beschreibend

## 2. OGH 4 Ob 72/22z (*She*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Kläger: EuTM 2016



Beklagter: ATM 2017



Jeweils Klasse 11: ua Heizungs-, Ventilations-, Klimageräte

2018: Kläger erlangt Kenntnis von der gegnerischen Marke und stellt Benutzung ein

## 2. OGH 4 Ob 72/22z (*She*)

### Unterlassungsklage

Unterlassung der Markenverwendung von



1. Ältere Priorität der Klagsmarke aus 2016

2. Verwechslungsgefahr aufgrund der prägenden Buchstabenfolge „SHE“

- Unterschiedliche farbliche Gestaltung der Marken und der Zusatz in der Klagsmarke „Smart Home Experience“ irrelevant
- Nichtverwendung des Zusatzes „Smart Home Experience“ ebenso irrelevant

→ Klagsstattgebung nicht für die gesamte Klasse 11, sondern nur für jene Waren, die auch registriert sind (Schutzumfang der Marke)

## 2. OGH 4 Ob 72/22z (She)

### Widerklage

Antrag auf Nichtigerklärung der Marke



SMART HOME EXPERIENCE

#### 1. Rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig?

- Mangelnde Unterscheidungskraft: *die maßgebenden Verkehrskreise verstehen die Marke als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft* → Herkunftshinweis als Hauptfunktion der Marke
- Beschreibende Marke: *beteiligte Verkehrskreise können den Begriffsinhalt ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen und daher als Hinweis auf die damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, aber nicht als Herkunftsangabe*
- Beschreibende Marke im Sinn von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig
- Beurteilung der Unterscheidungskraft: Berücksichtigung aller Tatumstände nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise

## 2. OGH 4 Ob 72/22z (She)

### Widerklage

Antrag auf Nichtigerklärung der Marke



SMART HOME EXPERIENCE

#### 1. Rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig?

- Begriff der „Experience“ erfordere eine *„gedankliche Beschäftigung“* („Gedankenoperation“)
- Verknüpfung von „Smart Home“ mit „Experience“ sei *„höchst fraglich“*
- → direkte Bezugsherstellung zwischen SHE und den Waren *„höchst fraglich“*
- SHE daher nicht beschreibend und unterscheidungskräftig
  
- Keine Anwendung der Grundsätze aus 4 Ob 152/19k (Sophienwald) – verfahrensgegenständlich war dort eine beschreibende Marke

## 2. OGH 4 Ob 72/22z (*She*)

### Widerklage

Antrag auf Nichtigerklärung der Marke



SMART HOME EXPERIENCE

### 2. Täuschungseignung?

- Eignung, das Publikum zB über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen (Art 7 Abs 1 lit g UMV)
- Stets Einzelfallentscheidung
- Hier: keine Täuschung, weil bei den beanspruchten Waren aus Klasse 11 die Kennzeichnung als vernetzbare Geräte möglich sei, wenn der Markenbestandteil „Smart Home“ in diesem Sinne verstanden werde

## 2. OGH 4 Ob 72/22z (*She*)

### Widerklage

Antrag auf Nichtigerklärung der Marke



SMART HOME EXPERIENCE

### 3. Verfall mangels ernsthafter Benutzung

- Benutzungszwang nach Art 18 Abs 1 UMV innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung, außer:
- Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (EuGH C-246/05 *Le Chef DE CUISINE*):
  - Grund steht in ausreichend unmittelbarem Zusammenhang mit der Marke +
  - macht Markenbenutzung unmöglich oder unzumutbar +
  - ist vom Willen des Markeninhabers unabhängig
- Stets Einzelfallentscheidung → für OGH nur bei groben Fehlern in der Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs „berechtigte Gründe“ überprüfbar
- Nichtbenutzung der Marke bis zur Klärung der Rechtslage wegen des Erkennens der konfliktträchtigen gegnerischen Marke und Prozessführung seien berechtigte Gründe → Einklang mit EuGH-Rsp?

## 3. OGH 4 Ob 98/21x (*Knabber Nossi*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Widerspruchsverfahren ÖPA

- KNABBER NOSSI, Wortmarke, registriert in Klasse 29 (Wurstwaren), gegen
- KNABBER STRITZI, Wortmarke, ebenfalls Klasse 29

Argumente Antragstellerin: Verwechslungsgefahr

→ Erhöhte Kennzeichnungskraft: Bekanntheit von KNABBER NOSSI mit Gutachten belegt, notorisch und auch nicht bestritten

Gegenargumente

- KNABBER = beschreibend und lediglich schwach kennzeichnungskräftig
- NOSSI = lediglich eine Anspielung auf die Fleischwurstsorte Kabanossi/Cabanossi

## 3. OGH 4 Ob 98/21x (*Knabber Nossi*)

### Widerspruchsverfahren

ÖPA wies den Widerspruch ab

- iW idente Warengruppe (Klasse 29)
- Gesamtbetrachtung der Marken
  - KNABBER = banaler Begriff, häufig verwendet im Lebensmittelbereich, nicht relevant kennzeichnungsfähig, reine werblich-beschreibende Angabe
  - NOSSI = verleiht der Marke ihre Kennzeichnungskraft → scheint in der angefochtenen Marke nicht auf → Marken weder ähnlich noch gleich
- Keine Verwässerungsgefahr: aufgrund Vielzahl von „Knabber“-Produkten sei es bereits sprachliches Allgemeingut

### Relevante Normen

§§ 29a Abs 1, 30 Abs 1 Z 2 und Abs 2 MSchG

### 3. OGH 4 Ob 98/21x (*Knabber Nossi*)

#### OLG Wien / OGH: Verwechslungsgefahr bejaht

Grundsätze der Verwechslungsgefahr

- Ähnlichkeit der Waren (hier: ident / zumindest hochgradig ähnlich)
- Ähnlichkeit der Zeichen in Bild, Klang und Bedeutung → ein Aspekt reicht aus, entscheidend ist der Gesamteindruck

OLG Wien: Verwechslungsgefahr bejaht

- Identische Wortanfänge (KNABBER)
- Kombination mit NOSSI bzw. STRITZI gibt es zwar eine bildliche und klangliche Abgrenzung, aber beide Kombinationen sind Phantasiebegriffe
- KNABBER tritt nicht in den Hintergrund der Marke
- Keine Thematisierung des Bekanntheitsschutzes von KNABBER NOSSI

### 3. OGH 4 Ob 98/21x (*Knabber Nossi*)

#### OLG Wien / OGH: Verwechslungsgefahr bejaht

OGH: ao RevRek zurückgewiesen, Entscheidung bestätigt

- KNABBER nicht vollkommen untergeordneter Markenbestandteil und verfügt als solcher über Kennzeichnungskraft; nicht alltäglich; verfügt über gewisse Originalität → ist dem so? Erhöhte Kennzeichnungskraft notwendig?
- Kombination mit NOSSI bzw. STRITZI nicht geeignet, Unterscheidungskraft zu verleihen
- Ähnlichkeit auch dadurch gegeben, dass beide Begriffe „italienischsprachig anmuten“
- Anschein eines Serienzeichens aufgrund der gleichen Kombination mit KNABBER: dieser Bestandteil kann – weil er unterscheidungskräftig ist – als Herkunftshinweis verstanden werden → kann dies ohne erhöhte Kennzeichnungskraft begründet werden?

# Markenrecht

## Weitere Entscheidungen zum Markenrecht

- OGH 4 Ob 118/21p (*Coyote*)  
→ Verwirkung Lösungsanspruch
- OGH 4 Ob 135/21p (*Schweppes*)  
→ Erschöpfungsgrundsatz nach § 10b MSchG
- OGH 4 Ob 18/22h (*pewag*)  
→ Markenverletzung durch Verwendung einer Firma oder Domain
- OGH 4 Ob 42/22p (*Hilfswerk Österreich*)  
→ Schutzverweigerung in Klasse 36 (ua Spendensammlung) wegen Beschreibung
- OGH 4 Ob 97/22a (*Optonica*)  
→ Stufenklage, Rechnungslegung

# Musterrecht

# OGH 4 Ob 72/21y (Heizsocken)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Kläger: GGM



Beklagter:



Unterlassungsanspruch des Klägers gestützt auf GGVO und UWG

- abgewiesen von HG Wien und OLG Wien, ordentlicher RevRek zugelassen (noch keine Rsp des OGH zu Art 3 lit c, Art 4 Abs 2 und Art 8 Abs 2 und 3 GGVO), vom OGH nicht zugelassen

# OGH 4 Ob 72/21y (Heizsocken)

## Zum Unterlassungsanspruch nach GGVO

- Art 8 Abs 1 und 2 GGVO

*Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht weder an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die nur durch dessen technische Funktion bedingt sind, noch an Erscheinungsmerkmalen, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können.*

# OGH 4 Ob 72/21y (*Heizsocken*)

## Zum Unterlassungsanspruch nach GGVO

- Auslegung Art 8 Abs 1
  - Gem ErwGr 10 zur GGVO dürfen technologische Innovationen nicht dadurch behindert werden, dass ausschließlich technisch bedingten Merkmalen Geschmacksmusterschutz gewährt wird
  - Merkmale, die vom Schutz ausgenommen sind, dürfen bei der Beurteilung, ob andere Merkmale die Schutzvoraussetzungen erfüllen, nicht herangezogen werden
  - Einzelfallbeurteilung: Für die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, ist unter Berücksichtigung der objektiv maßgebenden Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige merkmalsbestimmende Faktor ist

# OGH 4 Ob 72/21y (*Heizsocken*)

## Zum Unterlassungsanspruch nach GGVO

- Wenn anderes Geschmacksmuster in den Schutzzumfang des GGM fällt:
  - Gesamteindruck: ergibt sich bei Gegenüberstellung zweier Formgebungen eine Übereinstimmung?
  - Schutzzfähigkeit danach zu beurteilen, ob bei einem informierten Benutzer ein anderer Gesamteindruck erweckt wird
  - Wenn informierter Benutzer trotz geringer Unterschiede Eigenart bejaht: Verletzung muss im Verfahren verneint werden
- Hier: unterschiedlicher Gesamteindruck, da unterschiedliche Gestaltung der Umgebung der Druckknopfleiste
- Druckknöpfe zur Anbringung eines Akkus = ausschließlich technische Funktion

# OGH 4 Ob 72/21y (*Heizsocken*)

## Zum Unterlassungsanspruch nach UWG

- Für Produkte, die keinen Sonderrechtsschutz in Anspruch nehmen können, besteht grds Nachahmungsfreiheit
- Nur bei besonderen Umständen unlauter: glatte Leistungsübernahme, vermeidbare Herkunftstäuschung, unangemessene Ausnützung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts
- Sittenwidrig handelt, wer einem wettbewerblich eigenartigen Produkt bewusst die Form eines fremden, sonderrechtlich geschützten Erzeugnisses gibt, obwohl eine andersartige Gestaltung zumutbar gewesen wäre → dadurch Verwechslungsgefahr
- Nachahmung:
  - Das Erzeugnis/ein Teil davon muss mit Originalprodukt übereinstimmen
  - Nachahmung muss bewusst erfolgen
  - Bei Verwechslungsgefahr: Gesamteindruck entscheidend

# OGH 4 Ob 72/21y (*Heizsocken*)

## Zum Unterlassungsanspruch nach UWG

- Argumente der klagenden Partei:
    - Sichtbarkeit sei kein Kriterium der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung der Nachahmung bzw. des Einschlebens in eine fremde Serie, weil das Einschleiben von fremden Bauteilen in bestehende Systeme selbst besonders verwerflich und unlauter sei
    - Der Beklagten komme es darauf an, eine Kompatibilität mit den eigenen Strümpfen und den Akkus der Klägerin herzustellen → dies suggeriert den Verkehrskreisen, dass es gleichgültig sei, welche Heizsocken und Akkupacks verwendet werden
    - Beklagte Partei nehme Qualitätsnachteile für Benutzer in Kauf
  - In der Klage wurde darauf hingewiesen, dass durch ein solches „Mischen“ inkompatibler Systeme ein hohes Sicherheitsrisiko für den Anwender entstehe und keine Qualitäts- und Sicherheitsgarantie bestehe
- Klägerin ist im Rekurs nicht mehr auf diesen Aspekt zurückgekommen, sodass OGH nicht mehr auf den lauterkeitsrechtlichen Aspekt einging

# Urheberrecht



## 1. OGH 4 Ob 141/21w (*Premierenvorstellung*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

#### Klägerin

- Theaterbetreiberin, untersagt jegliche Foto-, Film- und Tonaufnahmen während Vorstellungen
- Vertragliche Vereinbarungen mit Medienunternehmen zur Berichterstattung inkl Lizenzen

#### Beklagte

- Medieninhaber von Tageszeitung und Website
- Veröffentlichten Bildmaterial eines nicht genehmigten Live-Mitschnitts einer Premiere, bei der sexuelle Freizügigkeit auf der Bühne gezeigt wurde
- Mitschnitt und Standbilder wurden an Dritte weitergegeben
- Zahlten nach eigenem Ermessen 120€ an die Klägerin

#### Klagebegehren

- Unterlassung, Löschung und Vernichtung des Bildmaterials, Urteilsveröffentlichung → Vergleich
- Auskunft über die Quelle und Empfänger der Mitschnitte sowie Rechnungslegung blieben streitanhängig

# 1. OGH 4 Ob 141/21w (Premierenvorstellung)

## Auskunftsanspruch vs Redaktionsgeheimnis

Auskunftsanspruch: § 87b Abs 2 UrhG (Art 8 EU-Rechtsdurchsetzungs-RL 2004/48/EG)

*Wer in einem auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrecht verletzt worden ist, kann Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen verlangen, sofern dies nicht unverhältnismäßig im Vergleich zur Schwere der Verletzung wäre und nicht gegen gesetzliche Verschwiegenheitspflichten verstoßen würde...*

- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist zu beachten

Redaktionsgeheimnis: § 31 MedienG

*(1) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht, in einem Strafverfahren oder sonst in einem Verfahren vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde als Zeugen die Beantwortung von Fragen zu verweigern, die die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmannes von Beiträgen und Unterlagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen betreffen.*

*(2) Das im Abs. 1 angeführte Recht darf nicht umgangen werden, insbesondere dadurch, daß dem Berechtigten die Herausgabe von Schriftstücken, Druckwerken, Bild- oder Tonträgern oder Datenträgern, Abbildungen und anderen Darstellungen mit solchem Inhalt aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt werden.*

# 1. OGH 4 Ob 141/21w (Premierenvorstellung)

## Auskunftsanspruch vs Redaktionsgeheimnis

- Bereits geklärt: Berufung auf das Redaktionsgeheimnis kann dem materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch nach § 18 Abs 4 ECG entgegengehalten werden (6 Ob 156/19p)
  - auch außerhalb des eigentlichen Anwendungsbereichs des MedienG ist eine Berufung auf das Redaktionsgeheimnis möglich
  - entspricht dem Umgehungsverbot von § 31 Abs 1 MedienG
  - gilt daher auch grds für den urheberrechtlichen Auskunftsanspruch
- Bereits geklärt: Informationen, die Medienmitarbeiter gewinnen, ohne dass sie ihnen iHa ihre Tätigkeit von jemandem bewusst zugänglich gemacht werden, sind keine vom Redaktionsgeheimnis geschützten Mitteilungen
  - entspricht EGMR-Rspr zum Schutz journalistischer Quellen
  - Grundvoraussetzungen der Pressefreiheit

# 1. OGH 4 Ob 141/21w (*Premierenvorstellung*)

## Auskunftsanspruch vs Redaktionsgeheimnis

- Interesse an der Geheimhaltung journalistischer Quellen kann im Einzelfall das Auskunftsinteresse des Inhabers eines Ausschließungsrechts überwiegen (RS0133933)
- Berufung auf das Redaktionsgeheimnis ist aber etwa dann unzulässig, wenn ein Posting in keinerlei Zusammenhang mit einer journalistischen Tätigkeit steht (RS0129334)
- Entscheidend: Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 87b Abs 2 UrhG

# 1. OGH 4 Ob 141/21w (*Premierenvorstellung*)

## Auskunftsanspruch vs Redaktionsgeheimnis

- Entscheidend: Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 87b Abs 2 UrhG

Auskunftsanspruch	Redaktionsgeheimnis
<ul style="list-style-type: none"><li>• Eingriff in klägerisches Grundrecht auf Eigentum (Herstellung Videos), legitimes Interesse an IP-Rechten</li><li>• Bekanntgabe des unmittelbaren Herstellers würde Anspruchsverfolgung ermöglichen/erleichtern</li><li>• Schwerwiegender Eingriff in das Recht der Akteure nach § 78 UrhG</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beklagten berichten journalistisch über das Theaterstück der Klägerin (mit illegalen Videos/Bildern illustriert) → grundsätzliche Bedeutung des journalistischen Quellenschutzes</li><li>• Schutz wird nicht dadurch relativiert, dass konkrete Berichterstattung reißerisch ist</li></ul>

→ Gesamtabwägung zugunsten der Beklagten: öffentliches Interesse an der Geheimhaltung von journalistischen Quellen überwiegt hier das Auskunftsinteresse der Klägerin

# 1. OGH 4 Ob 141/21w (*Premierenvorstellung*)

## Rechnungslegungsanspruch

- Rechnungslegungsanspruch nach § 86 UrhG: bereicherungsrechtlicher Verwendungsanspruch
- Bemessung Entgelthöhe: von einer im Voraus eingeholten Werknutzungsbewilligung ist auszugehen → was hätten redliche und vernünftige Parteien vereinbart?
- Keine Erfüllung der Ansprüche durch „freiwillige“ Zahlung von 120€  
→ Anspruch auf Rechnungslegung bestätigt

# Urheberrecht

## Weitere Entscheidungen zum Urheberrecht

- OGH 4 Ob 37/22b (*Demonstrationsaufruf*)  
→ Bearbeitung vs freie Bildbenützung
- OGH 4 Ob 129/21f (*PayTV in Wettlokal*)  
→ Öffentlichkeitsbegriff bei Aufführung
- OGH 4 Ob 219/21s (*Live-Übertragungen TV*)  
→ Territoriale Lizenz bei Sportereignissen  
→ Angemessenes Entgelt

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

---



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

T: +43 1 531 78 1453  
F: +43 1 533 52 52  
[veronika.appl@dlapiper.com](mailto:veronika.appl@dlapiper.com)



# JUDIKATURÜBERSICHT EUGH 2021/2022

Mag. Barbara Kuchar

IP DAY 2022

## Übersicht

- Patentrecht
- Markenrecht
- g.g.A. und g.U.
- Urheberrecht
- Geschmacksmusterrecht
- Sortenschutzrecht

# Patentrecht

## EuGH C-44/21 - Phoenix / Harting

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG.

In dem Verfahren geht es um eine die Verletzung eines europäischen Patents der Phoenix Contact GmbH & Co. KG durch die HARTING Deutschland GmbH & Co. KG und die Harting Electric GmbH & Co. KG.

### Vorlagefrage an den EuGH:

- Ist eine Regelung, wonach ein nationales Gericht den Erlass einer einstweiligen Maßnahme verweigern kann, sofern das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat, mit dem Unionsrecht vereinbar?

# Markenrecht

## EuGH C-183/21 - Maxxus / Globus

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 12 Abs.1 der RL 2008/95/EG und Art.16, 17 und 19 der RL 2015/2436.

- Globus ist Inhaberin zweier deutscher Marken, die den Bestandteil „MAXUS“ schützen.
- Maxxus erhob beim LG Saarbrücken eine Löschungsklage wegen Nichtbenutzung, nachdem Online-Recherchen keinerlei Hinweise auf eine ausreichende Benutzung ergeben hätten

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Ist das einschlägige Unionsrecht dahingehend auszulegen, dass es nationalem Prozessrecht, das dem Kläger im Lösungsverfahren eine von der Beweislast zu unterscheidende Darlegungslast auferlegt, entgegensteht?
- Steht Unionsrecht nationalem Recht, das im Rahmen dieser Darlegungslast dem Kläger auferlegt, die Nichtbenutzung der Marke im Verfahren substantiiert vorzutragen, soweit es möglich ist, und dazu eine eigene Recherche am Markt vorzunehmen, entgegen?

## EuGH C-466/20 – HEITEC

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 der RL 2008/95/EG und Art. 54 und 111 der VO (EG) Nr. 207/2009.

- Es geht um die ältere Unionswortmarke „HEITEC“ gegen die deutsche Bildmarke „HEITECH“ und die Unionsbildmarke „heitech“.

### Vorfragen an den EuGH:

- Wird eine Duldung nur durch gerichtliche oder behördliche Rechtsbehelfe unterbrochen?
- Ist für den Beginn der Unterbrechung der Duldung die Einreichung oder Zustellung der ergriffenen Rechtsbehelfe entscheidend?
- Umfasst die Verwirkung auch Folgeansprüche?



## EuGH C-112/21 – Classic Coach

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 6 Abs. 2 der RL 2008/95/EG.

- In diesem Verfahren geht es um eine komplexe Verflechtung verschiedener älterer Rechte und deren Verwirkung durch langjährige Duldung

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Reicht es nach Art. 6 Abs. 2 RL 2008/95/EG, dass ein gegenüber der klägerischen Marke älteres Recht, etwa ein Handelsname, nach nationalem Recht anerkannt ist, oder ist es erforderlich, dass der Inhaber dieses Rechts die Benutzung der jüngeren Marke verhindern kann?
- Ist es von Bedeutung, ob der Markeninhaber neben der Klagsmarke ein noch älteres Recht an dem Zeichen hat und ob der Markeninhaber die Benutzung des vermeintlich älteren Rechts durch den Dritten aufgrund des noch älteren Rechts untersagen kann?

# g.g.A. und g.U.

## EuGH C-159/20 „FETA“– Kommission / Dänemark

Das Verfahren betrifft eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV.

Die Bezeichnung „Feta“ ist seit 2002 als g.U. eingetragen und darf nur für Käse verwendet werden, der seinen Ursprung in einem bestimmten geografischen Gebiet in Griechenland hat und einschlägigen Produktspezifikationen entspricht. In Dänemark wird Käse unter der Verwendung „Feta“ erzeugt, welcher zur Ausfuhr in Drittländer bestimmt ist. Dänemark weigerte sich, die Erzeuger davon abzuhalten, diese Bezeichnung zu verwenden und begründete dies damit, dass eine solche Verpflichtung nur für Erzeugnisse bestehe, die in der Union vermarktet werden.

### Entscheidungsgründe:

- Die Verwendung eines eingetragenen Namens zur Bezeichnung nicht unter die Eintragung fallender Erzeugnisse, die in der Union erzeugt werden und zur Ausfuhr in Drittländer bestimmt sind, ist nicht von dem in der Verordnung vorgesehenen Verbot ausgenommen.
- g.U. und g.g.A. werden als Recht des geistigen Eigentums geschützt.
- Erzeuger von Erzeugnissen sollten unterstützt werden, indem faire Einkünfte für die Qualität ihrer Erzeugnisse gewährleistet werden, ein einheitlicher Schutz der Namen im Gebiet der Union als Recht des geistigen Eigentums gewährleistet wird und die Verbraucher klare Informationen über die wertsteigernden Merkmale des Erzeugnisses erhalten.

## EuGH C-783/19 – Champagne

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 103 der VO (EU) Nr. 1308/2013.

Die "Champagne" ist eine Region im Nordosten Frankreichs - weltweit bekannt für den von dort stammenden Schaumwein: auf Deutsch "Champagner", auf Spanisch "Champán" oder verniedlicht "Champanillo", also in etwa "Champagnerchen". "Champagne" ist als g.U. für das Erzeugnis "Wein", genauer: "Qualitätsschaumwein", geschützt. Der Beklagte verwendete das Zeichen CHAMPANILLO im Zusammenhang mit einer Tapas-Bar.

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Fallen auch Dienstleistungen in den Schutzbereich einer g.U.?
- Ist bei der Überprüfung, ob eine Anspielung vorliegt, vor allem eine namensbezogene Prüfung vorzunehmen oder muss auch auf die Erzeugnis-Ähnlichkeit abgestellt werden?
- Spezieller Schutz oder im Einklang mit den Rechtsvorschriften des unlauteren Wettbewerbs?

# Urheberrecht

## EuGH C-13/20 - Top System

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der RL 91/250/EWG.

Top System, ein belgischer Software-Entwickler, entwickelte das "Top System Framework". Die belgische Behörde Selor erwarb eine Lizenz an dieser Software zusammen mit durch Top System speziell entwickelten Funktionserweiterungen. Diese Software sollte bei Selor in eine neue Umgebung migriert werden. Für die dazu notwendige Installation, Konfiguration und Migration wurde Top System vertraglich verpflichtet. Ein Verbot der eigenständigen Fehlerbeseitigung war vertraglich nicht vorgesehen.

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Ist der rechtmäßige Erwerber eines Computerprogramms berechtigt, dieses zur Fehlerbehebung zu dekompileieren?
- Muss der rechtmäßige Erwerber bei der Dekompilierung zur Fehlerbehebung den Anforderungen des Art 6 der RL über den Rechtsschutz von Computerprogrammen genügen?

## EuGH C-433/20 – Austro Mechana Speichermedienvergütung für Cloud

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 2 Buchst b der RL 2001/29.

Es geht in diesem Verfahren um die Frage, ob grundsätzlich auch für Speicher in der Cloud eine Speichermedienvergütung zu leisten ist.

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Umfasst „Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern“ iSd Art. 5 Abs. 2 Buchst b der RL 2001/29 die Erstellung von Sicherungskopien urheberrechtlich geschützter Werke zu privaten Zwecken auf einem Cloud-Computing-Server?
- Steht das Unionsrecht einer Regelung zur Umsetzung der Privatkopien-Ausnahme entgegen, nach der Anbieter von Cloud-Computing-Dienstleistungen keinen gerechten Ausgleich für Kopien leisten müssen?

## EuGH C-401/19 – Polen / EP und Rat – Zulässigkeit der Upload-Filter

Die Republik Polen wandte sich mit einer Nichtigkeitsklage gegen Art 17 der DSM-RL („Implizite Upload-Filter-Pflicht“) wegen eines Verstoßes gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit in Art 11 der GRC an den EuGH.

- Neues Haftungsverfahren gem. Art 17 DSM-RL.
- Verpflichtung zur Kontrolle der Inhalte vor Upload.
- Teilen von Online-Inhalten fällt in den Schutzbereichs von Art 11 GRC – in Bezug auf Wichtigkeit der Meinungsäußerungsfreiheit.
- Der EuGH sieht die Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit durch automatische Filteranwendungen als gerechtfertigt und im Ergebnis verhältnismäßig.

## Geschmacksmuster

## EuGH C-123/20 – Ferrari / Mansory Design

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 Abs. 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1 sowie Art. 11 Abs. 1 und 2 Satz 1 der VO (EG) Nr. 6/2002.

- Ferrari stellte am 02.12.2014 das Modell auf der Abbildung (rechts) in 2 Varianten vor.
- Mansory Design ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Tuning von hochwertigen Fahrzeugen anbietet. Es produziert seit 2016 sogenannte „Tuning-Bausätze“, mit denen die Erscheinungsform des Ferrari 488 GTB, ein seit 2015 erhältliches serienmäßig hergestellte Straßenmodell so verändert werden kann, dass sie der des Ferrari FXX K nahekommt.



## EuGH C-123/20 – Ferrari / Mansory Design

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Können durch die Offenbarung einer Gesamtabbildung eines Erzeugnisses nicht eingetragene Gemeingeschmacksmuster an einzelnen Teilen des Erzeugnisses entstehen?
- Welcher rechtliche Maßstab ist im Rahmen der Prüfung der Eigenart bei der Ermittlung des Gesamteindrucks im Falle eines Bauelements anzulegen, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt wird?



Abb. 1: Ferrari Pressemitteilung 2.12.2014

## EuGH C-421/20 – Acacia / BMW

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der VO (EG) Nr. 6/2002 sowie von Art. 8 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 864/2007.

Acacia ist eine Gesellschaft italienischen Rechts, die in Italien Felgen für Kraftfahrzeuge herstellt und diese in mehreren Mitgliedstaaten vertreibt und die ein eingetragenes Geschmacksmuster von BMW verletzen. Das vorliegende Gericht sah in Hinblick auf die Nintendo-Rsp Klärungsbedarf bezüglich der Ermittlung des anwendbaren Rechts, da es mehrere, mögliche Anknüpfungspunkte erkannte. So wurden die Felgen ursprünglich in Italien produziert und in Verkehr gebracht, die gegenständlichen Ansprüche betrafen aber nur Handlungen, die in Deutschland gesetzt wurden.

### Vorlagefrage an den EuGH:

Welches Recht kommt bei einer Verletzungsklage, die ausschließlich Handlungen betrifft, die in einem einzigen Ms begangen worden sind, für die Folgeansprüche zur Anwendung?

# Sortenschutzrecht

## EuGH C-186/18 – Jose Canovas Pardo SL / Club de Variedades Vegetales Protegidas

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung des Art. 96 SortenschutzVO in Bezug auf die Verjährungsfrist von Ansprüchen nach Art. 94 und 95 dieser VO.

### Vorlagefragen an den EuGH:

- Wann beginnt die Verjährungsfrist zu laufen?
- Betrifft die Verjährungsfrist die Gesamtheit der Verletzungshandlungen?

### MAG. BARBARA KUCHAR

Rechtsanwältin, Partnerin

#### RECHTSGEBIETE

Immaterialgüterrecht & Gewerblicher Rechtsschutz, Datenschutz

#### SPEZIALISIERUNG

Immaterialgüterrecht (Marken-, Muster-, Patent- und Urheberrecht), Unlauterer Wettbewerb, Werberecht, IT und Softwarevertragsrecht, E-Commerce und AGB, Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Franchise- und Lizenzrecht, Datenschutz, Prozessführung in diesen Bereichen

#### AUSBILDUNG

Universität Wien (Mag.iur. 1991), Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung (1997)

#### SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch



+43 1 24500-3146



barbara.kuchar@kwr.at



# LL.M. Data Economy Law

Outlook on a new, multinational LL.M. Program for High Potentials developed within the ERASMUS+ Strategic Partnership “DDM4SME”



In a data economy, businesses have large amounts of data available that enable them to make data-based decisions (Data-Driven Management, “DDM”). This applies not only to tech companies, but increasingly to data-intensive SMEs and Start-ups. More often automated systems (e.g. Artificial Intelligence) are used to prepare or make business decisions on the basis of data or in the context of innovation processes. However, various legal issues arise from the different stages in the data life cycle. Thus, data-driven decision making and data-oriented businesses require a broad spectrum of competences and skills: An intertwined technical understanding, management know-how and profound legal knowledge is required. Against this background a consortium of four European Universities- Danube-University Krems (Center of IP, Media and Innovation Law as lead coordinator), Georg August University Göttingen (Germany), Masaryk University Brno (Czech Republic) and Kazimieras Simonavičius University Vilnius (Lithuania) – is highly committed to jointly develop a new multinational LL.M. program based on the manifold needs of a transnational data economy.

It is the objective of the envisaged LL.M program to provide High Potentials and Professionals with consecutive higher education in the field of Data Economy Law. The program covers potentials, challenges and (legal and societal) risks of data-driven management and data-oriented business models. Knowledge will be provided on the legal, societal, technical and organizational dimension and on how to implement the acquired knowledge in order to avoid risks and drawbacks (e.g. liability and discrimination). Legal modules will especially cover IT- and IP-Law, Data Law, Privacy and Data Protection, Trade Secrets, Competition Law and Transnational Business Law. The program will offer higher education that fosters employability of its students and increases competitiveness of (start-up, small- and medium-sized) businesses.

## Degree awarded

Consecutive Master of Law

## ECTS points

60 ECTS

## Duration

Two semesters on a full-time basis (modular form)

## Learning format

Blended learning; all lectures will be held in dual/hybrid mode

## Target Group

The program aims at high potentials, who would like to focus their future consulting practice on legal issues of data-driven management and the development of data-oriented business models, and at professionals, who have already gained practical experience and would like to extend their knowledge based on scientific higher education.

## Admission requirements

The program is generally available to persons holding a law degree (graduate level – NQF 7) or a degree from any other field of science (graduate level – NQF 7) plus fundamental (practical) legal knowledge.

## Interested?

### Then take the opportunity for a first encounter!

The **Summerschool “Erasmus+ Intensive Training Week on Data Economy Law”** will take place in Austria from September 4 to September 10, 2022. Scholars and experts from legal practice will lecture on selected aspects of the data economy based on state-of-the-art course material developed by the DDM4SME consortium. The Summerschool addresses High Potentials (undergraduates, graduates, doctoral/phd students) and interested Professionals. A detailed program and administrative details (fees, funding, venue, lodging etc) will available in Spring 2022 on [www.ddm4sme.com](http://www.ddm4sme.com).

**DDM4SME**



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

**MUNI  
LAW**

## Contact

Prof. Clemens Appl  
[ipmi@donau-uni.ac.at](mailto:ipmi@donau-uni.ac.at)  
[www.ddm4sme.eu](http://www.ddm4sme.eu)



# IP-Day 2022

## Einstweilige Verfügungen in Patentverletzungsstreitigkeiten

---

DR. HERMANN DEICHFUß, RICHTER AM BUNDESGERICHTSHOF,  
KARLSRUHE

## Übersicht

---

- Die Praxis der Verletzungsgerichte in Deutschland
- Der Vorlagebeschluss und die Entscheidung des Unionsgerichtshofs
- Folgerungen
- Ausblick auf das Verfahren vor dem UPC

# Die deutsche Praxis

---

Gründe für die Zurückhaltung der deutschen Verletzungsgerichte gegenüber dem Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentverletzungstreitigkeiten:

- Komplexität der Rechtsfragen
- „injunction gap“

# Die deutsche Praxis

---

BGH „Kurznachrichten“ (BGHZ 202, 288 = GRUR 2014, 1237):

„Der (...) verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch (...) gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigklärung führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein - und gegebenenfalls das einzige - Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann.“

# Die deutsche Praxis

---

Wie gehen wir damit um, dass der Rechtsbestand des Patents prekär ist?

- Verletzungsklage:

Aussetzung entsprechend § 148 ZPO, wenn die Zweifel am Rechtsbestand überwiegen. Verbleibende Ungewissheiten gehen zu Lasten des Beklagten.

- Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung:

Erfordernis eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands. Verbleibende Ungewissheiten gehen zu Lasten des Antragstellers/Verfügungsklägers.

# Die deutsche Praxis

---

Hinreichend gesicherter Rechtsbestand des Patents

Erfordert in der Regel, dass das Patent bereits ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren im ersten Rechtszug überstanden hat.

Ausnahmen kommen etwa in folgenden Fällen in Betracht:

- Die Einwendungen gegen den Rechtsbestand sind ersichtlich unbegründet
- Einwendungen Dritter wurden schon im Prüfungsverfahren berücksichtigt
- Das Patent wird allgemein als schutzfähig anerkannt
- Das Patent wurde in ausländischem Verfahren bestätigt.
- Dem Verfügungskläger ist es ausnahmsweise nicht zumutbar, den Ausgang eines kontradiktorischen Bestandsverfahrens abzuwarten oder ein Hauptsacheverfahren anzustrengen.

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

Vorlagebeschluss des LG München I (GRUR 2021, 466)

„Ist es mit Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?“

Kritisch Kühnen 2021, 468, Deichfuß GRUR 2022, 33

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

Antwort des Gerichtshofs der Europäischen Union (GRUR 2022, 811)

„Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG (...) ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, wenn das in Rede stehende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.“

Dazu Deichfuß GRUR 2022, 800; Keßler/Palzer EuZW 2022, 562; Stierle Mitt. 2022, 277

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

Die Darstellung im Vorlagebeschluss:

- Ausnahmen gibt es, sie sind aber bloße Theorie
- Die Kammer sieht den Rechtsbestand nicht als gefährdet an, ist aber durch die bindende Rechtsprechung des OLG München gezwungen, den Erlass einer einstweiligen Verfügung zu weigern
- Wird eine eV versagt, muss der Patentinhaber die Rechtsverletzung hinnehmen, bis im Rechtsbestandsverfahren entschieden ist

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

Diese Darstellung trifft nicht zu:

- Regel gilt nur bei Angriff auf Rechtsbestand
- Ausnahmen sind keineswegs „bloße Theorie“
- Die Möglichkeit der Verletzungsklage wird ausgeblendet
- Kein „Zwang“, eine einstweilige Verfügung zu versagen
- Die Argumentation ist in sich widersprüchlich

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

Die Darstellung des Vorlagebeschlusses liegt aber der Entscheidung des EuGH zugrunde:

„Das vorlegende Gericht führt aus, es sei zu der vorläufigen Schlussfolgerung gelangt, dass das in Rede stehende Patent rechtsbeständig und verletzt sei. Der Bestand des Patents sei nicht gefährdet:

Es sehe sich jedoch durch die bindende Rechtsprechung des Oberlandesgerichts München (...) am Erlass einer einstweiligen Verfügung gehindert“

(EUGH Rn. 24 f.)

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

„Im vorliegenden Fall weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass das in Rede stehende Patent rechtsbeständig und verletzt sei, so dass dem Antrag von Phoenix Contact auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme stattzugeben sei. Dieses Gericht ist jedoch an eine nationale Rechtsprechung gebunden, wonach das betreffende Patent nur dann vorläufigen Rechtsschutz genießen kann, wenn es ein erstinstanzliches Rechtsbestandsverfahren überstanden hat.“

(EUGH Rn. 33)

# Vorlagebeschluss und EUGH-Entscheidung

---

„Mit einer solchen Rechtsprechung wird ein Erfordernis aufgestellt, das Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2004/48 jede praktische Wirksamkeit nimmt, da es dem nationalen Richter verwehrt ist, im Einklang mit dieser Bestimmung eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um die Verletzung des in Rede stehenden, von ihm als rechtsbeständig und verletzt erachteten Patents unverzüglich zu beenden.“

(EUGH Rn. 34)

## Einstweiliger Rechtsschutz vor dem UPC

---

Art. 32 EGPÜ - Competence of the Court

(1) The Court shall have exclusive competence in respect of

(...)

(c) actions for provisional and protective measures and injunctions

# Einstweiliger Rechtsschutz vor dem UPC

---

Art. 62 EGPÜ – Provisional and protective measures

(1) **The Court may**, by way of order, **grant injunctions against an alleged infringer** (...) intended to prevent any imminent infringement, to prohibit, **on a provisional basis and subject**, where appropriate, to a recurring penalty payment, the continuation of the alleged infringement or to make such continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the right holder.

(2) The Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties and in particular to take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction.“

(...)

(4) **The Court may**, in respect of the measures referred to in paragraph 1 and 3, **require the applicant to provide any reasonable evidence in order to satisfy itself with a sufficient degree of certainty that** the applicant is the right holder and that **the applicant’s right is being infringed** (...).

# Einstweiliger Rechtsschutz vor dem UPC

---

Rule 211 of the Rules of Procedure

(...)

(2) In taking its decision, **the Court may require the applicant to provide reasonable evidence to satisfy the Court with a sufficient degree of certainty** that the applicant is entitled to commence proceedings pursuant to Article 47, **that the patent in question is valid** and that his right is being infringed, (...)

(3) In taking its decision the Court shall in the exercise of its discretion weigh up the interests of the parties and, in particular, take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction.

# Einstweiliger Rechtsschutz vor dem UPC

---

Rule 209 of the Rules of Procedure

**(2) In exercising its discretion pursuant to paragraph 1, the Court shall in particular take into account:**

- (a) whether the patent has been upheld in an opposition procedure before the European Patent Office or has been the subject of proceedings in any other court;**

---

Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit



# Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren

Dominik Hofmarcher  
19.9.2022

schönherr

## UWG-Novelle 2018

- RL (EU) 2016/943 (Mindestharmonisierung) → umgesetzt durch UWG-Novelle 2018
- Zivilrechtliche Sonderbestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen („**Gesetz im Gesetz**“)
  - Geltungsbereich und Zweck (§ 26a UWG)
  - Definitionen (ua Geschäftsgeheimnis) (§ 26b UWG)
  - Rechtswidrige Handlungen (§ 26c UWG)
  - Rechtmäßige Handlungen / Ausnahmen (§ 26d UWG)
  - Ansprüche (§ 26e – 26g UWG)
  - **Schutz im Gerichtsverfahren (§ 26h UWG)**
  - Einstweilige Verfügungen (§ 26i – 26j UWG)

# OGH-Entscheidungen

## OGH 25.10.2016, 4 Ob 165/16t, Ticketsysteme

- Sicherheitslücken
- Erkennbarer Geheimhaltungswille

## OGH 22.9.2020, 4 Ob 49/20i, Grenzland

- Anwendungsbereich
- Verhältnis zum UWG

## OGH 10.12.2020, 4 Ob 182/20y, Ärztesoftware

- Inhaber

## OGH 25.6.2020, 9 ObA 7/20z

- **Vorbringen im ersten Schriftsatz**

## OGH 26.1.2021, 4 Ob 188/20f, Pickelarm

- Verhältnis zum UWG
- Elemente der Definition
- Beweislast

# OGH-Entscheidungen

## OGH 22.9.2021, 4 Ob 114/21z, Stufenklage

- Alte Rechtslage
- Kein absoluter Schutz - Zugangsschutz

## OGH 28.9.2021, 4 Ob 108/21t, Altkleidersammlung

- **Verfahrensrüge, weil § 26h UWG in einem Irreführungsverfahren nicht angewendet wurde**
- Rekursgericht hatte Mängelrüge verworfen, weil Voraussetzungen für Geschäftsgeheimnisschutz nicht behauptet wurden

## OGH 30.5.2022, 2 Ob 68/22x

- Verlassenschaftsverfahren
- **Der verfahrensrechtliche Geheimnisschutz des § 29h UWG ist auf Verfahren beschränkt, die den rechtswidrigen Erwerb, die rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geheimnisses gemäß §§ 26c ff UWG zum Gegenstand haben**

## OGH 18.7.2022, 8 ObA 49/22x

- Abwerben von Kunden des früheren AG
- Geheimhaltungsvereinbarung ist keine Konkurrenzklausel
- Kein rechtswidriger Erwerb der Kundenlisten, kein Nachweis, dass sie verwendet wurden, um abzuwerben

# Begriff

---

*RL über den Schutz **vertraulichen Know-hows** und **vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse)***

*„(...) dabei geht es um ein breites Spektrum von Informationen, das über das*

*- **technologische Wissen***

*hinausgeht und auch*

*- **Geschäftsdaten** wie*

- **Informationen über Kunden** und*
- **Lieferanten, Businesspläne** sowie*
- **Marktforschung und –strategien***

*einschließt.“*

# Begriff

---

Es geht um den Schutz von Informationen, die ein Unternehmen für eine gewisse Zeit oder auch auf Dauer **vertraulich behandelt**, weil die **Offenlegung oder unerlaubte Verwendung** zu einem **Nachteil** für das Unternehmen bzw zu einem **unerwünschten Vorteil** für Mitbewerber führen würde.

# Legaldefinition § 26b Abs 1 UWG

---

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

→ Siehe OGH 4 Ob 188/20f, Pickelarm

# Inhaber § 26b Abs 2 UWG

---

- **Inhaber** eines Geschäftsgeheimnisses ist **jede (nicht jene!)** natürliche oder juristische Person, welche die **rechtmäßige Verfügungsgewalt** über ein Geschäftsgeheimnis besitzt
  - Verfügungsgewalt: Können (faktischer Zugriff)
  - Rechtmäßigkeit: Dürfen (wem ist es rechtlich zugeordnet)

→ Siehe OGH 4 Ob 182/20y, Ärztesoftware

# Konzept des Geschäftsgeheimnisschutzes

---

Nicht die Information selbst ist geschützt, sondern das **Recht auf vertrauliche Behandlung** – kein absoluter Schutz!

- **Rechtswidrige Handlungen (§ 26c UWG)**
  - rechtswidriger Erwerb (Generalklausel) + Nutzung
  - Nutzung entgegen Vertrag od sonstiger Pflicht
  - Rechtswidrig agierender Vormann + Kenntnis/fahrl Unkenntnis
- **Rechtmäßige Handlungen (§ 26d UWG)**
  - zB unabhängige Entdeckung/Schöpfung und Reverse Engineering
- **Ausnahmen vom Schutz (§ 26d UWG)**
  - zB Freiheit der Meinungsäußerung, Whistle Blowing

# Ansprüche 26e – 26g UWG

---

- **Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz**
  - § 26e Abs 1: Allgemeines, Schadenersatz und Aktivlegitimation
  - § 26e Abs 2: Schadenersatz – Lizenzanalogie
  - § 26e Abs 3: Alternative bei ursprünglicher Gutgläubigkeit
  - § 26e Abs 4: Verjährung
  - § 26f: Unterlassungsanspruch
  - § 26g: Beseitigungsanspruch
- **Urteilsveröffentlichung** (§ 25 Abs 3 UWG iVm § 26h Abs 5 und 6 UWG)
- **Einstweiliger Schutz** (§§ 26i und j UWG)

# Schutzmaßnahmen im Gerichtsverfahren



© Schoenherr 2022

schönherr

11

# Offenlegung im Prozess



## Kläger

- Anwendungs-Know-how
- Lizenzbedingungen

## Beklagter

- Alternativverfahren
- Produktspezifikationen

© Schoenherr 2022

schönherr

12

# Offenlegung im Prozess



## Freiwillig

- Prozessstrategie
- „lose the secret or lose the case“

## Unfreiwillig

- Hausdurchsuchung

# Bisherige prozessuale Schutzinstrumente

## Keine Offenlegung

- Verweigerung der Vorlage von Urkunden (§ 305 ZPO)
- Aussageverweigerung (§ 321 ZPO)

## Schutz im Verfahren

- Ev Ausschluss der Öffentlichkeit
- Ev beschränkte Akteneinsicht

## Bisherige prozessuale Schutzinstrumente

---

Rechtmäßiger Erwerb  
von Informationen im  
Prozess



Akute Gefährdung von  
Geschäftsgeheimnissen  
durch Prozessführung

## Bisherige prozessuale Schutzinstrumente

---

OGH 4 Ob 162/90:

*„Wenn Klagegegenstand die sittenwidrige Verletzung (Nachahmung) eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses ist, **muß** die Verletzung (Nachahmung) und damit das **Geschäftsgeheimnis** auch **konkret dargelegt werden**. Auf das prozessuale Aussageverweigerungsrecht kann sich eine Prozeßpartei nur dann berufen, wenn sie nicht behauptungs- und beweispflichtig ist; **andernfalls muß ein Kläger, will er das Geschäftsgeheimnis, dessen Verletzung er dem Beklagten zum Vorwurf macht, nicht offenlegen, in Kauf nehmen, daß er sein Prozeßziel nicht erreicht (...).**“*



# § 26h UWG - Toolbox an prozessualen Instrumenten

- „**Rechtlicher Schutz**“
  - **Abs 4:** Geheimhaltungspflicht für Verfahrensbeteiligte
- „**Faktischer Schutz**“ (nicht können ist besser als nicht dürfen)
  - **Abs 1:** Beschränkte Offenlegung in einleitenden Schriftsätzen
  - **Abs 2:** „Generalklausel“
  - **Abs 7:** Nicht vertrauliche Fassung des Urteils (für Dritte und Veröffentlichungen)
  - Ausschluss der Öffentlichkeit (**§ 172 Abs 2 ZPO**)

Schon bisher: Vorbereitende Tagsatzung zur Erörterung und Gliederung des Prozessstoffes

## § 26h UWG – Rechtlicher Schutz

*(4) Alle Personen, die **ausschließlich aufgrund der Teilnahme an dem Verfahren** oder des Zugangs zu den Dokumenten von einem **Geschäftsgeheimnis** oder einem **behaupteten Geschäftsgeheimnis** Kenntnis erlangen, sind **verpflichtet**, das Geschäftsgeheimnis oder behauptete Geschäftsgeheimnis **geheim zu halten**. Dies gilt auch nach Abschluss des Gerichtsverfahrens.*

*Die betroffenen Personen sind vom Gericht über die Verpflichtung zu **belehren**, dass das Geschäftsgeheimnis weder genutzt noch offengelegt werden darf. Das Gericht hat die **Vornahme der Belehrung im Akt festzuhalten**.*

*(5) Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach Abs. 4 besteht **auch noch nach Abschluss des Gerichtsverfahrens**. Diese Verpflichtung **endet** jedoch, wenn durch rechtskräftige Entscheidung festgestellt wird (...)*

## § 26h UWG – Rechtlicher Schutz

- Erwerb im Verfahren nicht rechtswidrig aber **gesetzliche Pflicht Informationen vertraulich zu behandeln** (vgl NDA)
- Keine unmittelbare **Rechtsfolge** (Strafen) bei Verstoß
  - Rechtswidrige Handlung gem § 26c UWG
  - Unmittelbarer Anspruch aus § 26h UWG?
- **Entstehung** des Schutzes?
  - Automatisch („Alle Personen ... sind verpflichtet ...“)
  - Beschluss („Protective Order“)
- § 20 Abs 3 dGeschGehG: Antrag inkl Glaubhaftmachung → Beschluss → Ordnungsstrafen

## § 26h UWG – Faktischer Schutz

(1) Die **Information**, von welcher der Inhaber **behauptet**, dass sie ein Geschäftsgeheimnis sei, ist im Verfahren zunächst **nur so weit offenzulegen**, als es **unumgänglich** ist, um das **Vorliegen der Voraussetzungen** eines Geschäftsgeheimnisses sowie seiner **Verletzung glaubhaft darzulegen**.

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

„Darüber hinaus hat die Klägerin in ihrem Vorbringen aber eine Konkretisierung nicht einmal versucht, sondern sich damit begnügt, **abstrakt auf das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen zu verweisen**. Richtig hat das Rekursgericht ausgeführt, dass die Aufzählung lediglich von **Gattungsbezeichnungen** („Kundenlisten, Pläne, Lieferantenkonditionen sowie unternehmensinterne Passwörter, Lieferantenzugänge etc.“) nicht ausreicht, um beurteilen zu können, ob im zu beurteilenden Fall ein den Kriterien des Gesetzes entsprechendes Geschäftsgeheimnis vorliegt.“

„Wenn im außerordentlichen Revisionsrekurs darauf hingewiesen wird, dass es „wohl evident“ sei, dass Kundendaten, Lieferkonditionen und Pläne Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse darstellen, kann dem nicht gefolgt werden. Richtig ist zwar, dass derartige Informationen Geschäftsgeheimnisse darstellen können. Diese grundsätzliche Eignung sagt aber nichts darüber aus, ob überhaupt und inwieweit sie es in einem konkreten Unternehmen tatsächlich sind.“

„Immerhin hatte der Beklagte während des aufrechten Vertragsverhältnisses **offenbar unbeschränkten Zugang** zu und Kenntnis von all diesen Informationen. Es geht daher im Verfahren vor allem darum zu klären, ob er diese Informationen unzulässiger Weise für sich nutzt, nicht darum, zu verhindern, dass sie ihm überhaupt bekannt werden.“

## § 26h UWG – Faktischer Schutz

(2) Das Gericht hat **auf Antrag oder von Amts wegen** Maßnahmen zu treffen, dass der Verfahrensgegner und Dritte **keine Informationen** über das Geschäftsgeheimnis **erhalten**, welche über ihren bisherigen diesbezüglichen Wissensstand hinausgehen.

Die allenfalls zu treffenden Maßnahmen können auch umfassen, dass die **Offenlegung** des behaupteten Geschäftsgeheimnisses **nur gegenüber einem vom Gericht bestellten Sachverständigen** erfolgt. Der bestellte Sachverständige ist anzuweisen, dem Gericht eine Zusammenfassung vorzulegen, die keine vertraulichen Informationen über das Geschäftsgeheimnis enthält. Darüber hinaus hat er dem Gericht zur Beurteilung sämtliche Unterlagen, den Befund und das Gutachten zu den Geschäftsgeheimnissen vorzulegen und Geschäftsgeheimnisse als solche zu kennzeichnen. Diese Aktenbestandteile sind vom Recht auf Akteneinsicht ausgenommen. Das Gericht hat unbeschadet des Abs. 3 diese schriftlichen Aufzeichnungen über ein Geschäftsgeheimnis in einem gesonderten Aktenteil zu verwahren, der weder dem Verfahrensgegner noch Dritten zugänglich ist.

(3) Auf begründeten Antrag einer Partei kann das Gericht die **Offenlegung** des behaupteten Geschäftsgeheimnisses im Verfahren **auftragen**, wenn die Kenntnis für die eigene Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Interesse eines fairen Verfahrens oder zur Durchsetzung legitimer Interessen dieser Partei erforderlich ist. (...)

## § 26h UWG – Faktischer Schutz

---

- **Prozessuale Umsetzung?**
  - Wohl Glaubhaftmachung + Beschluss (auf Antrag oder amtswegig)
  - Wohl gesondert anfechtbar (vgl § 514 Abs 1 ZPO)
- **Maßnahmen?**
  - Können bis hin zum echten "In-Camera-Verfahren" reichen
  - Damit auch „Minus“ möglich
    - Zugangsbeschränkungen (zB Clean Teams, Independent Agent)
    - Vorbereitende Tagsatzung und Prozessstoff gliedern
    - Beschränkung der Akteneinsicht / Verschlussakten

## Anwendungsbereich der Schutzmaßnahmen

---

- **Nur Verfahren nach § 26a ff UWG?**
  - RL sieht Verpflichtung nur für Verf vor, die den rechtswidrigen Erwerb, die rechtswidrige Nutzung oder die rechtswidrige Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses betreffen
  - Bestimmung im UWG, nicht in der ZPO
- **Alle Zivilverfahren?**
  - RL nur Mindestharmonisierung
  - „Zivilrechtliche Sonderbestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“
  - § 26h UWG: „Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von Gerichtsverfahren“
  - Schutz muss wohl auch im Exekutionsverfahren gelten

# OGH zum Anwendungsbereich

- **OGH 4 Ob 108/21t**
  - Anwendung des § 26h UWG in Irreführungsverfahren?
  - Kriterien für Geschäftsgeheimnis wurden nicht behauptet – dass § 26h UWG nicht angewendet wurde, begründet daher keinen Verfahrensmangel
- **OGH 2 Ob 68/22x**
  - Anwendung des § 26h UWG im Verlassenschaftsverfahren?
  - Nein, lediglich Verfahren nach § 26c UWG erfasst; nur allgemeine ZPO-Bestimmungen anwendbar
  - Richtlinienkonforme Auslegung / Normzweck laut RL
  - Ansonsten wäre Regelung in ZPO zu erwarten gewesen, nicht in Sonderbestimmungen.

# Blick nach Deutschland

*§ 16 Abs 1 GeschGehG: „Bei Klagen, durch die **Ansprüche nach diesem Gesetz** geltend gemacht werden (**Geschäftsgeheimnisstreitsachen**) kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag einer Partei streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein können.“*

*§ 145a dPatG: „In **Patentstreitsachen** mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 sind die **§§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466)** entsprechend anzuwenden. Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.“*

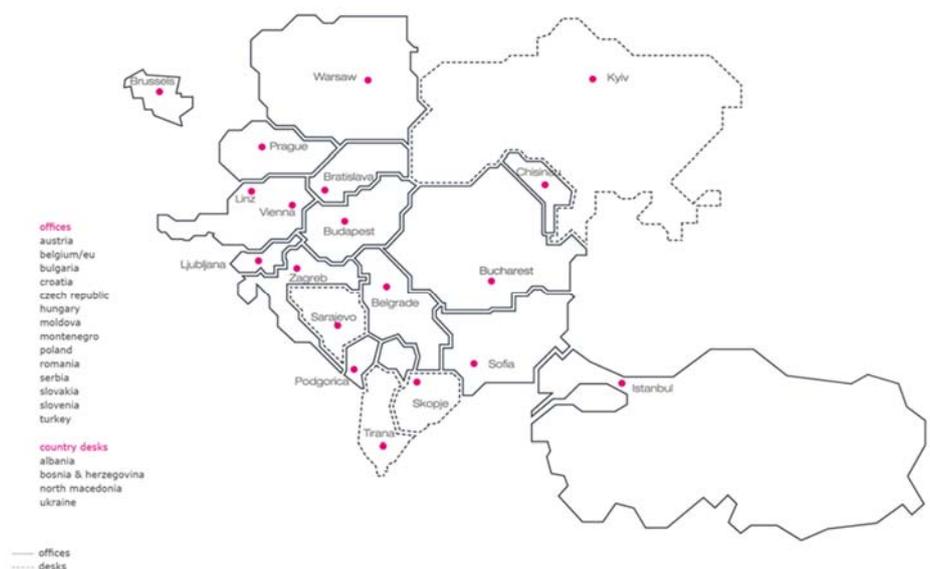
# Status

- Ein Grundpfeiler des neuen Regimes ist der Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren
- Dazu gibt es bisher nur zu Teilaspekten Aussagen des OGH
  - Vorbringen im ersten Schriftsatz
  - Anwendbarkeit
- Wesentliche Fragen sind noch offen, etwa
  - wie Schutzmaßnahmen zu beantragen sind und wie darüber - auch amtswegig - zu entscheiden ist,
  - wie ein In-Camera-Verfahren in der Praxis funktionieren kann,
  - ob der rechtliche Schutz des § 26h Abs 4 UWG automatisch ohne Antragstellung und Beschlussfassung greift.

# Dominik Hofmarcher



Partner  
T: +43 1 53437 50279  
E: D.Hofmarcher@schoenherr.eu





# Straight to the point

With guided precision  
and legal services tailored  
to your needs, our teams  
across 14 countries lead  
you from start to finish.

**schönherr**  
ATTORNEYS AT LAW

austria | belgium/eu | bulgaria | croatia | czech republic | hungary | moldova | montenegro | poland | romania | serbia | slovakia | slovenia | turkey [www.schoenherr.eu](http://www.schoenherr.eu)

# Anwendbares Recht, Zuständigkeit und territoriale Reichweite von Unterlassungsansprüchen im Immaterialgüterrecht

Mag. Manuel Wegrostek, LL.M.  
Rechtsanwalt

---

IP DAY  
WU Wien, 19. September 2022

## Kollisionen

- IP-Verletzung
  - Marke – Design – Patent – Urheberrecht
  - Persönlichkeitsrecht? UWG?
- + Grenzüberschreitung
  
- Unterlassung
- Schadenersatz / Angemessenes Entgelt

## Begriffseinordnung

- Anwendbares Recht
  - Streudelikte / Mosaikprinzip
- Zuständigkeit
  - Reichweite / Kognitionsbefugnis
  - Territorialitätsprinzip
  - „Mittelpunktsdoktrin“

## Begriffseinordnung

- Gerichtsstände
  - Sitz des Beklagten
  - „Ort der unerlaubten Handlung“
    - Erfolgsort
    - Handlungsort
  - Ort des Mittelpunkts der Interessen des Verletzten
- Kognitionsbefugnis
  - Unterlassung / Beseitigung
    - Nur im Mitgliedsstaat (MS) des erkennenden Gerichts? Unionsweit? Weltweit?
  - Schadenersatz
  - Angemessenes Entgelt?

## Normen

### Anwendbares Recht

- Rom-II VO
- UMV, GGV, EPÜ

### Zuständigkeit

- EuGVVO
- UMV, GGV

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstände

- Art 7/2 EuGVVO: unerlaubte Handlung >> „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist“  
=
  - sowohl Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs (**Erfolgsort**), als auch
  - Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens (**Handlungsort**)  
(EuGH C-523/10, *Wintersteiger* Rn. 19)
- Unterscheide:
  - Für UM und GGM ist Art 7/2 EuGVVO nicht anwendbar (Art 122/2 UMV, Art 79/3 GGV) → **lex specialis**  
(EuGH C-360/12 - *Coty Germany*, Rn. 26 und 27)
  - Eigene Regelung in Art 125/5 UMV, Art 82/5 GGV:  
Gerichte des MS „in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“
- Keine eigene Regelung in MarkenRL für nationale Marken

## Besondere Gerichtsstände für IP-Verletzungsklagen *Zwischen-Erkenntnis*

Unionsmarken Gemeinschaftsgeschmacksmuster	Art 125 UMV Art 82 GGV	Handlungsort
Nationale Marken	Art 7/2 EuGVVO	Erfolgort / Handlungsort
Nationale Muster	Art 7/2 EuGVVO	Erfolgort / Handlungsort
Urheberrecht	Art 7/2 EuGVVO	Erfolgort / Handlungsort
Patente	Art 7/2 EuGVVO	Erfolgort / Handlungsort

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstand Handlungsort - Unionsmarke

EuGH C-172/18 – *AMS Neve v. Heritage*

- Was ist der „Handlungsort“ nach Art 125/5 UMV?
  - „aktives Verhalten“ des Täters (EuGH C-360/12 – *Coty Germany*, Rn. 34)
  - Bei elektronischer Anzeige von Werbung und Verkaufsangeboten für Waren → in dem Hoheitsgebiet begangen, in dem sich die Verbraucher und Händler befinden, an die sich diese Werbung und diese Verkaufsangebote richten
    - Ungeachtet: Ort des Servers, Ort der Waren, Ort der Niederlassung des Beklagten (Verweis auf Rn. 63 EuGH C-324/09 - *L'Oréal*)
- Ausrichten = aktives Verhalten im Zielland
- Kohärenz mit EuGVVO zu erzielen, keine separaten Klagen aus nationalen Marken und UM (Rn. 58, 59)
- Offene Frage: Was ist „ausrichten“?

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstand – Nationale Marke

EuGH C-523/10, *Wintersteiger*

- Art 7/2 EuGVVO: „Ort der, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist“
    - sowohl **Erfolgsort**, als auch **Handlungsort**
  - Was ist der „Erfolgsort“?
    - Dort, wo Marke geschützt (Registerstaat), UND
    - Website dort abrufbar, Markenverletzung (schlüssig) behauptet  
(Gerichte des Mitgliedstaats der Eintragung der Marke am besten in der Lage, Verletzung zu beurteilen)
- Bei Eingriff in nationale Marken im Internet reicht schon *Abrufbarkeit* in einem MS aus...?

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstände – Reichweite – Mosaiktheorie

„*Shevill*“ Doktrin (EuGH C-68/93)

- „Streudelikte“
- Persönlichkeitsrecht, IP, UWG
- Gerichte jedes MS, in dem Veröffentlichung verbreitet, für jeweiligen Schaden zuständig
- „Mosaiktheorie“

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstände – Reichweite - Persönlichkeitsrecht

EuGH C-509/09 und C-161/10, *eDate Advertising*

- Nunmehr nach Art 7/2 EuGVVO doch auch **Ersatz des gesamten Schadens** an jenem Ort, an dem der Verletzte (von Persönlichkeitsrechten) den **Mittelpunkt seiner Interessen** hat
- Zudem int. Zuständigkeit in jedem Land, in dem Veröffentlichung im Internet zugänglich – dort dann aber nur **beschränkt auf Schaden im jeweiligen MS**
- Erweiterung der *Shevill*-Mosaiktheorie
- Auch für IP Verletzungen gültig?

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstände – Reichweite – Urheberrecht

EuGH C-170/12 – *Pinckney*

- Urhebervermögensrecht unterliegt Territorialitätsgrundsatz
  - ABER automatisch in allen MS geschützt (InfoRL)
- Zuständigkeit auch in MS, wo verletzende Kopie veräußert wurde, aber **nur für Schaden in diesem MS**

EuGH C-441/13 – *Hejduk*

- Gilt auch für Urheberrecht für Schadenersatz
- Kriterium der Zugänglichkeit von veröffentlichten Lichtbildern
- Beschränkt auf Schaden, der im Hoheitsgebiet des jeweiligen MS verursacht wurde

## EuGH Rechtsprechung Gerichtsstände – Reichweite – Persönlichkeitsrecht

EuGH C-194/16 – *Bolagsupplysningen*

- Persönlichkeitsrechtsverletzung
- Richtigstellung auf Website hätte immer weltweit einheitliche Wirkung
- Zuständigkeit daher **nur** in MS, wo Sitz des Bekl ODER Lebensmittelpunkt des Kl (*eDate*)
- **Einschränkung** der Zuständigkeit, keine Zust. am Ort der Verletzung

## Rechtsprechung Gerichtsstände – OGH – Urheberrecht

OGH 4 Ob 173/19y – *Gemeinde in Südtirol*

- Kläger und Bekl sind in ITA
- Lichtbild des Kl (Urheber) auf Website veröffentlicht, in Ö. abrufbar
- Kl begehrt Unterlassung und Rechnungslegung/angemessenes Entgelt
- RekursG lehnte Zuständigkeit auf Basis von *Bolagsupplysningen* ab: Wie Richtigstellung im Persönlichkeitsrecht, sei auch Urheberrecht einheitlich zu beurteilen, daher Zust. nur bei Gericht mit umfassender Kognitionsbefugnis
- OGH: Erfolgsort nach Art 7/2 EuGVVO reicht aus (*Pinckney/Hejduk*) – aber mit **eingeschränkter Kognitionsbefugnis**
- Unterlassung beschränkt auf Ö.
- ANDERS Rechnungslegung und Zahlung (§86 UrhG): Nur beim allg. Gerichtsstand nach Art 4 EuGVV
  - bereicherungsrechtlicher Anspruch
  - Art 7/2 verordnungsautonom und eng auszulegen → nur für Deliktssklagen

## Rechtsprechung Gerichtsstände – OGH – Urheberrecht

OGH 4 Ob 173/19y – *Gemeinde in Südtirol*

- **Unterlassung:** Persönlichkeitsrecht ≠ Urheberrecht; daher führt *Bolagsupplysningen* nicht zu fehlender int. Zuständigkeit
- **Kritik** an Ablehnung des bereicherungsrechtlichen Anspruchs:
  - Art 7/2 EuGVVO: „Ansprüche aus einer [unerlaubten] Handlung“
  - Bereicherungsrecht: Rückgängigmachung von Vermögenverschiebung
  - Unionsrechtlich autonome Auslegung → ohne Rückgriff auf innerstaatliches Recht
  - Gerichtsstand soll Rechtsverfolgung erleichtern und divergierende Entscheidungen vermeiden
  - Art 13 DurchsetzungsRL umfasst sämtliche Folgen von IP Verletzung einheitlich als „Schadenersatz“, einschließlich „Pauschalbeträge“

(Garber, ÖBI 2020/54)

## Rechtsprechung Gerichtsstände – OGH – Urheberrecht

OGH 4 Ob 44/21f – *Serbische Casting-Show/Streaming Plattform* (EuGH-Vorlage)

- Kläger mit Sitz in Serbien produziert Casting-Show
- Drittbeklagte, ebenfalls in Serbien, betreibt Streaming-Plattform
- Drittbeklagte wäre verpflichtet, durch Geoblocking Inhalte in Ö. unzugänglich zu machen – Urheberrechtsverletzung
- Vorlagefrage: Kognitionsbefugnis des Gerichts, das nach EuGVVO zur Entscheidung über den Gesamtschaden zuständig ist, auch über im Ausland (nach ausländischem Recht) bestehende Unterlassungsansprüche entscheiden darf
- OGH sieht aufgrund Territorialitätsprinzip Unterlassungsansprüche auf Inland begrenzt (schon zuvor für Urheberrecht in OGH 4 Ob 36/20b – *Lügen zu Nachrichten*)

## Rechtsprechung Gerichtsstände – OGH – Urheberrecht

OGH 4 Ob 44/21f – *Serbische Casting-Show/Streaming Plattform* (EuGH-Vorlage)

- Kritik von *Walter* (Walter, MR 2022, 46) an territorialer Begrenzung: auch hier einheitliche und untrennbare Ansprüche
- Territorialitätsprinzip ≠ keine Verfolgung ausländischer Verletzungshandlungen
- Voraussetzung ist nur int. Zuständigkeit; „IP-Recht macht nicht an der Grenze halt“
- Ausländische Handlungen nach ausländischem Recht zu beurteilen
- Gesamtschaden? „Mosaikbetrachtung“ in *eAdvertising, Bolagsupplysningen*, und auch *Glawischnig-Piesczek/Facebook* weiterentwickelt („Mittelpunktsdoktrin“) → weltweite Entfernung
- Übernahme von Mittelpunktsdoktrin auf Urheberrechtsverletzungen?
  - *Walter* dafür aus Rechtsschutzgründen dafür
  - *Problematik unterschiedlicher urheberrechtlicher Schranken?*

# Anhang – relevante Normen

## Rom-II-VO Anwendbares Recht – Allgemeine Kollisionsnorm

- Artikel 4 Abs 1 Rom-II-VO:

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, ist auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht des Staates anzuwenden, **in dem der Schaden eintritt**, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind.

- Artikel 4 Abs 2 Rom-II-VO:

Haben jedoch die Person, deren Haftung geltend gemacht wird, und die Person, die geschädigt wurde, zum Zeitpunkt des Schadenseintritts ihren **gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat**, so unterliegt die unerlaubte Handlung dem Recht dieses Staates.

- Artikel 4 Abs 3 Rom-II-VO:

Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass die unerlaubte Handlung eine offensichtlich **engere Verbindung** mit einem anderen als dem in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden. Eine offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen Staat könnte sich insbesondere aus einem bereits bestehenden Rechtsverhältnis zwischen den Parteien — wie einem Vertrag — ergeben, das mit der betreffenden unerlaubten Handlung in enger Verbindung steht.

## Rom-II-VO Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

- Artikel 8 Abs 1 Rom-II-VO:

Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist das Recht des Staates anzuwenden, für den der **Schutz beansprucht** wird. (*Schutzlandprinzip*)

- Artikel 8 Abs 2 Rom-II-VO:

Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht des Staates anzuwenden, **in dem die Verletzung begangen** wurde.

- Artikel 8 Abs 3 Rom-II-VO:

Von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht kann **nicht** durch eine Vereinbarung nach Artikel 14 (freie Rechtswahl) abgewichen werden.

## EuGVVO Zuständigkeit – Allgemeine Bestimmungen

- Artikel 4 Abs 1 EuGVVO:

Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren **Wohnsitz** im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Mitgliedstaates zu klagen.

*(Art 63: Bei Gesellschaften → Sitz)*

- Artikel 4 Abs 2 EuGVVO:

Auf Personen, die nicht dem Mitgliedsstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, angehören, sind die für Staatsangehörige dieses Mitgliedsstaates maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.

*(Staatsbürgerschaft irrelevant)*

## EuGVVO Allgemeine Bestimmungen

- Artikel 5 Abs 1 EuGVVO:

Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates haben, können vor den **Gerichten eines anderen Mitgliedsstaates** nur gemäß den Vorschriften der Abschnitte 2 bis 7 dieses Kapitels verklagt werden

*(Hier sind von Relevanz: Abschnitte 2 [besondere Z.], 6 [Ausschließliche Z.] und 7 [Vereinbarungen über die Z.]*

## EuGVVO Allgemeine Bestimmungen

- Artikel 6 Abs 1 EuGVVO:

Hat der Beklagte **keinen Wohnsitz** im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates, so bestimmt sich vorbehaltlich des Artikel 18 Absatz 1\*, des Artikel 21 Absatz 2\*\* und der Artikel 24\*\*\* und 25\*\*\*\* die Zuständigkeit der Gerichte eines jeden Mitgliedsstaates **nach dessen eigenem Recht.**

\* Verbraucher gegen Vertragspartner

\*\* gegen Arbeitgeber

\*\*\* IP

\*\*\*\* Vereinbarung

## EuGVVO Besondere Zuständigkeiten

- Artikel 7 EuGVVO:

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates hat, kann in einem anderen Mitgliedsstaat verklagt werden:

- Artikel 7 Z 2 EuGVVO:

Wenn eine **unerlaubte Handlung** oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem **das schädigende Verhalten eingetreten ist oder einzutreten droht.**

### **Erfolgsort**

(EuGH 24.11.2020, C-59/19 *Wikingehof GmbH & Co KG/Booking.com BV*)

## EuGVVO Ausschließliche Zuständigkeiten

- Artikel 24 Z 4 EuGVVO:

Für Verfahren, welche die Eintragung oder Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird, die **Gerichte des Mitgliedsstaates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Unionsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.**

## Unionsmarkenverordnung Anwendung der EuGVVO

- Artikel 122 Abs 1 UMV:

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, sind die **Unionsvorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung** von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen auf Verfahren betreffend Unionsmarken und Anmeldungen von Unionsmarken sowie auf Verfahren, die gleichzeitige oder aufeinander folgende Klagen aus Unionsmarken und aus nationalen Marken betreffen, anzuwenden.

(→ EuGVVO grds anwendbar)

## Unionsmarkenverordnung Anwendung der EuGVVO

### ABER

- Artikel 122 Abs 2 UMV:

Auf Verfahren, welche durch die in Artikel 124 genannten Klagen und Widerklagen [*also alle*] anhängig gemacht werden,

- a) sind Artikel 4 [*Wohnsitz*] und 6 [*kein Wohnsitz*], Artikel 7 Nummern 1, 2, 3 und 5 [*unerlaubte Handlung*] sowie Artikel 35 [*einstweilige Maßnahmen*] der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 **nicht** anzuwenden;
- b) sind Artikel 25 und 26 [*Vereinbarung*] der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 vorbehaltlich der Einschränkungen in Artikel 125 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung anzuwenden;
- c) sind die Bestimmungen des Kapitels II der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, die für die in einem Mitgliedstaat wohnhaften Personen gelten, auch auf Personen anzuwenden, die keinen Wohnsitz, jedoch eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat haben.

## Unionsmarkenverordnung Internationale Zuständigkeit

- Artikel 125 Abs 1 UMV:

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 122 anzuwendenden Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 sind für die Verfahren, welche durch eine in Artikel 124 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der **Beklagte seinen Wohnsitz** oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

...

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 124 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden — ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Unionsmarke —, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine **Verletzungshandlung begangen** worden ist oder droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 begangen worden ist – Handlungsort.

## Unionsmarkenverordnung Reichweite der Zuständigkeit

- Artikel 126 Abs 1 UMV:

Ein Unionsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 125 Absätze 1 bis 4 beruht, ist zuständig für:

- a) die in einem **jeden Mitgliedstaat** begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen;
- b) die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen Handlungen im Sinne des Artikels 11 Absatz 2.

- Artikel 126 Abs 2 UMV:

Ein nach Artikel 125 Absatz 5 zuständiges Unionsmarkengericht ist **nur für die Handlungen** zuständig, die **in dem Mitgliedstaat begangen** worden sind oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz hat.

## EPÜ Rechte aus dem europäischen Patent

- Art 64 Abs 1 EPÜ:

Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

- Art 64 Abs 2 EPÜ:

Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

- Art 64 Abs 3 EPÜ:

Eine **Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.**

## Gemeinschaftsgeschmacksmuster Anwendbares Recht

- Art 88 Abs 1 GGV:

Die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte wenden die **Vorschriften dieser Verordnung an. (materiell)**

- Art 88 Abs 2 GGV:

In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.

- Art 88 Abs 3 GGV:

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht die **Verfahrensvorschriften** an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Musterrechte anwendbar sind.

## Gemeinschaftsgeschmacksmuster Anwendbares Recht

- Art 8 Abs 2 Rom-II-VO:

Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die **Verletzung** begangen wurde.

→ *Nicht anwendbar!*

## Internationale Zuständigkeit

- Art 82 GGV:

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 79 anzuwendenden Bestimmungen des Vollstreckungsübereinkommens sind für die Verfahren, die durch eine in Artikel 81 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der **Beklagte seinen Wohnsitz** oder - in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat - eine Niederlassung hat.

...

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 81 Buchstaben a) und d) genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine **Verletzungshandlung begangen worden** ist oder droht.

## Gemeinschaftsgeschmacksmuster Reichweite der Zuständigkeit für Verletzungen

- Art 83 Abs 1 GGV:

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 82 Absätze 1, 2, 3 oder 4 beruht, ist für die **in jedem Mitgliedstaat** begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen zuständig.

- Art 83 Abs 2 GGV:

Ein nach Artikel 82 Absatz 5 zuständiges Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht ist nur für die Verletzungshandlungen zuständig, die **in dem Mitgliedstaat** begangen worden sind oder drohen, in dem das **Gericht seinen Sitz** hat.

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

**RA Mag. Manuel Wegrostek, LL.M.**  
Partner

**Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH**  
Wollzeile 3 / Lugeck 6  
1010 Wien  
01/205 206 – 0  
[m.wegrostek@gassauer.com](mailto:m.wegrostek@gassauer.com)

# Immaterialgüterrechtliche Haftung in der Lieferkette

Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten  
im Automotive-Sektor

Mag. Miriam Urak

## Themenüberblick

- 01** Automotive Sektor – historische Abgrenzung
- 02** Software im rechtlichen Spannungsfeld
- 03** Lieferkette – Versuch einer Definition
- 04** Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten



## Was versteht man unter dem Automotive Sektor?



### Automotive Sektor / Automobilindustrie

- 1885/1886 – „erstes“ Automobil
- 29. Januar 1886: Carl Benz reichte das Patent für ein dreirädriges „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin ein
- Gilt als Beginn der Automobilindustrie
- „Patentschrift“ für dieses weltweit erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung gilt heute als die Geburtsurkunde des Automobils
- 2011: Kopie des Originalpatents wurde im UNESCO-Register „Memory of the World“ aufgenommen

# Was ist Software im immaterialgüterrechtlichen Sinn?

September 15, 2022

## Computerprogramme als Werke der Literatur

### § 2 Urheberrechtsgesetz

#### Werke der Literatur.

§ 2. Werke der Literatur im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Sprachwerke aller Art einschließlich Computerprogrammen (§ 40a);

(...)

Computerprogramme sind Werke der Literatur im Sinn des Urheberrechtsgesetzes, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind (§ 40a):

- Sprachwerk bezieht sich dabei auf den Quellcode als Text.
- Im Gesetz findet sich keine Definition des Begriffs „Computerprogramm“.
- OGH 05.04.2005, 4 Ob 35/05 h: Computerprogramm als geschütztes Sprachwerk, sofern durch die Kombination vieler Programmschritte eine individuell geprägte Problemlösung erzielt wird und das Sprachwerk dadurch eine gewisse Komplexität aufweist.

September 15, 2022

## Computerprogramme als Werke der Literatur

### § 2 Urheberrechtsgesetz

- **OGH 16.01.2007, 4 Ob 198/06 f:** Computerprogramme weisen die **erforderliche Komplexität** auf, wenn etwa die gestellte Aufgabe mehrere Lösungen zuließ und der Programmierer genügend gedanklichen Spielraum für die Entwicklung individueller Merkmale hatte. Dies ist entweder bei komplexen Programmen oder **dann anzunehmen, wenn sich im Werk ein ungewöhnlicher Grad an Erfahrung, Gewandtheit und Fachkenntnis manifestiert**. Maßgeblich ist auch, ob ein Programm neu geschaffen wird oder ob der Programmierer im Wesentlichen auf bereits vorhandene Programmbausteine zurückgreifen kann.
- Computerprogramme sind keine Erfindungen iSd Patentgesetzes, können aber unter gewissen Voraussetzungen Patentschutz genießen.

September 15, 2022

## Computerprogramme als Werke der Literatur

### § 40a Urheberrechtsgesetz

#### Sondervorschriften für Computerprogramme

##### § 40a.

(1) Computerprogramme sind Werke im Sinn dieses Gesetzes, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.

(2) In diesem Gesetz umfaßt der Ausdruck „Computerprogramm“ alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms.

September 15, 2022

## Computerprogramme als Werke der Literatur

### § 40a Urheberrechtsgesetz

- ins österreichische Recht eingefügt in Umsetzung des Art 1 Software-RL 91/250/EWG
- unionsrechtliche Grundlage: Art 1 Software-RL 2009/24/EG (ident mit og RL)
- nach hL wird der Begriff Computerprogramm weit verstanden
- kein Unterschied ob Quellcode oder Objektcode
- Individualsoftware und Standardsoftware gleichermaßen erfasst
- Anwendbarkeit des österr. UrhG, wenn Programmierer österreichischer Staatsbürger ist (§ 94 UrhG)
- wie grundsätzlich: nur natürliche Person kann Urheber eines Computerprogrammes sein (kein originärer Erwerb durch juristische Person)

September 15, 2022

## Computerprogramme als Werke der Literatur

### § 40a Urheberrechtsgesetz

#### **RV zu BGBl. 93/1993:**

- § 40a Abs 1 entspricht Art 1 Abs 3 der Computerrichtlinie.
- Durch die Richtlinie sollte den Mitgliedstaaten die Grundlage entzogen werden, am Werkcharakter von Computerprogrammen höhere Anforderungen zu stellen als bei anderen Werkarten.

#### **OGH 12.07.2005, 4 Ob 45/05 d**

Kriterien, die Rückschlüsse auf die Individualität einer bestimmten Bearbeitung eines Computerprogramms zulassen sind seine Länge, die Anzahl der Programmschritte, die Eigenart der visuellen Gestaltung, Zeit und (Kostenaufwand) Aufwand für die Entwicklung, die kreative Auswahl aus zur Verfügung stehenden Variationsmöglichkeiten sowie die Verfügbarkeit und der Einsatz von vorhandenen Bausteinen und Entwicklungstools. Auch hier kommt es auf eine bestimmte Werkhöhe zwar nicht an, von einer urheberrechtlichen Schutzfähigkeit der Bearbeitung eines Computerprogramms kann aber nur dann ausgegangen werden, wenn diese eine gewisse Komplexität aufweist.

September 15, 2022

## Computerprogramme als Werke der Literatur

### Voller Werkschutz

Sind Computerprogramme das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers und damit als Werk der Literatur iSd § 2 UrhG zu qualifizieren, steht urheberrechtlicher Schutz zu:

- bspw. Verwertungsrechte oder Verbotsrechte
- Rechtsdurchsetzungsansprüche nach §§ 81 ff UrhG

Computerprogramme die keinen Werkcharakter haben, können allenfalls über das UWG Schutzobjekte werden.

September 15, 2022

## Software im Automotive Sektor



# Lieferkette im Automotive-Sektor

## Versuch einer Definition

September 15, 2022

## Lieferkette im rechtlichen Sinn

### Grundlagensuche im österreichischen Recht

#### Rückgriff des gewährleistungspflichtigen Übergebers

##### § 933b. ABGB

(1) Hat ein Unternehmer einem Verbraucher Gewähr geleistet, so kann er von seinem Vormann, sofern auch dieser Unternehmer ist, auch nach Ablauf der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern. Dasselbe gilt für frühere Übergeber im Verhältnis zu ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der Gewährleistungsrechte des letzten Übernehmers ihrem Nachmann Gewähr geleistet haben. Der Anspruch ist mit den dem Übergeber aus dessen Gewährleistungspflicht entstandenen Nachteilen beschränkt.

- Regress innerhalb der Vertragskette (Absatzkette) im Gewährleistungsfall
- Rückgriffsrecht des Unternehmers gegen seinen Vormann, wenn er einem Verbraucher Gewähr geleistet hat → Voraussetzung: Verbrauchergeschäft am Ende der Absatzkette
- Keine passende Definition für Lieferkette im Automotive Sektor

September 15, 2022

## Lieferkette im rechtlichen Sinn

### Grundlagensuche im deutschen Recht

Legaldefinition des Begriffs der Lieferkette in § 2 Abs. 5 LkSG:

"Die Lieferkette im Sinne dieses Gesetzes bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Sie umfasst alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zu der Lieferung an den Endkunden und erfasst

1. das Handeln des Unternehmens im eigenen Geschäftsbereich,
2. das Handeln eines unmittelbaren Zulieferers und
3. das Handeln eines mittelbaren Zulieferers."

Diese Definition enthält zwei entscheidende Einschränkungen:

- Zum einen umfasst die Lieferkette in zeitlicher Hinsicht alle Schritte, angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zu der Lieferung an den Endkunden.
- Zum anderen erfasst die Lieferkette nur das Handeln des Unternehmens im eigenen Geschäftsbereich sowie das Handeln von unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern.

September 15, 2022

## Lieferkette im rechtlichen Sinn

### Grundlagensuche im europäischen Kontext

Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit vom 23.02.2022

Anders als das LkSG spricht der Richtlinienentwurf vom Begriff der Wertschöpfungskette und nicht dem Begriff der Lieferkette.

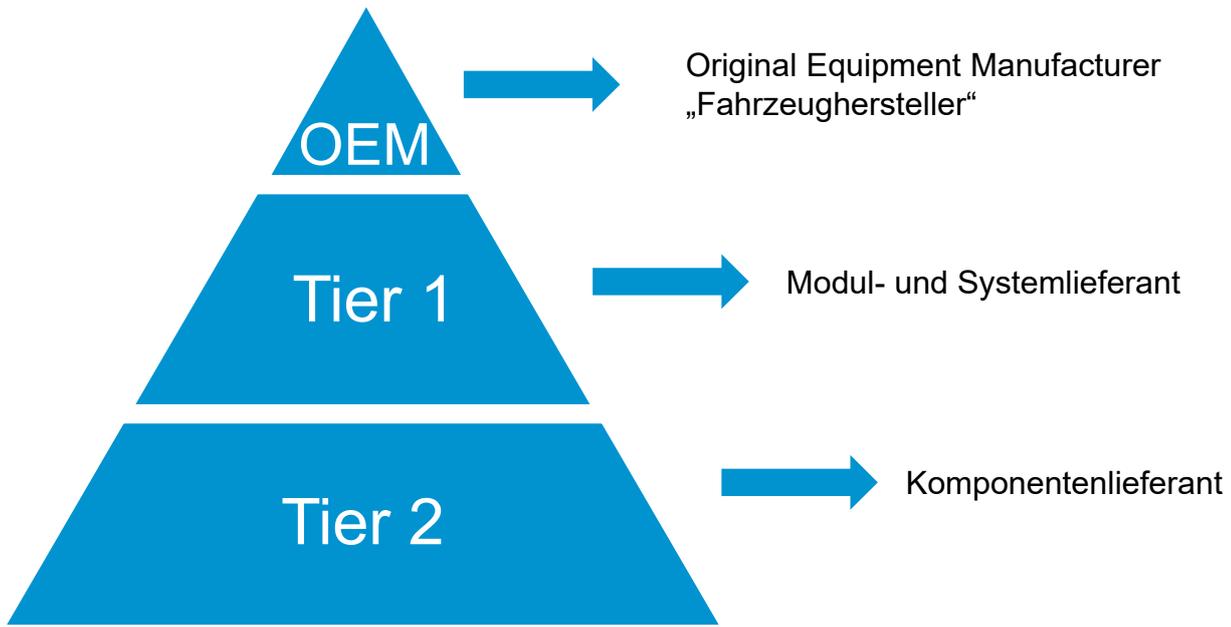
Dabei wird Wertschöpfungskette definiert als

"Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen durch ein Unternehmen, einschließlich der Entwicklung des Produkts oder der Dienstleistung und der Nutzung und Entsorgung des Produkts sowie die damit verbundenen Tätigkeiten der vor- und nachgelagerten Geschäftsbeziehungen des Unternehmens."

September 15, 2022

# Lieferkette im Automotive-Sektor

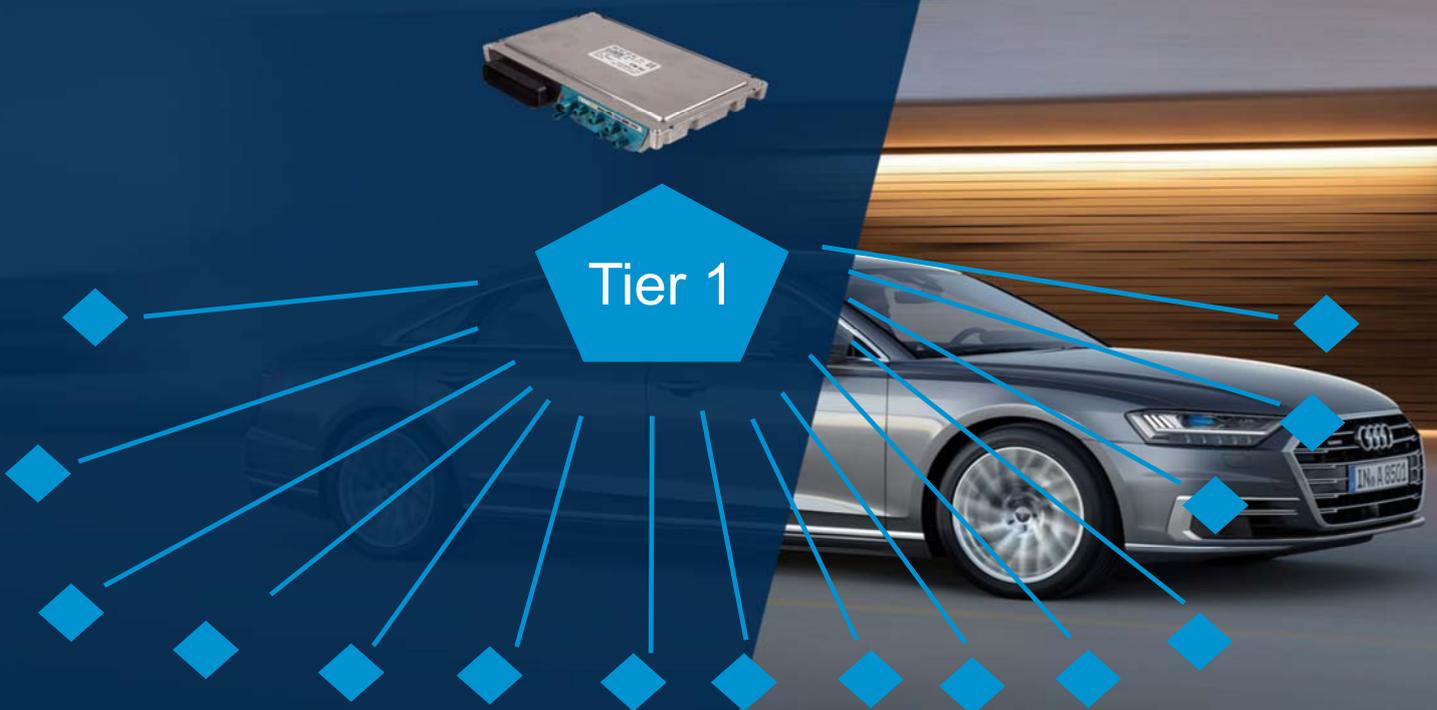
**TTTechAuto**



September 15, 2022

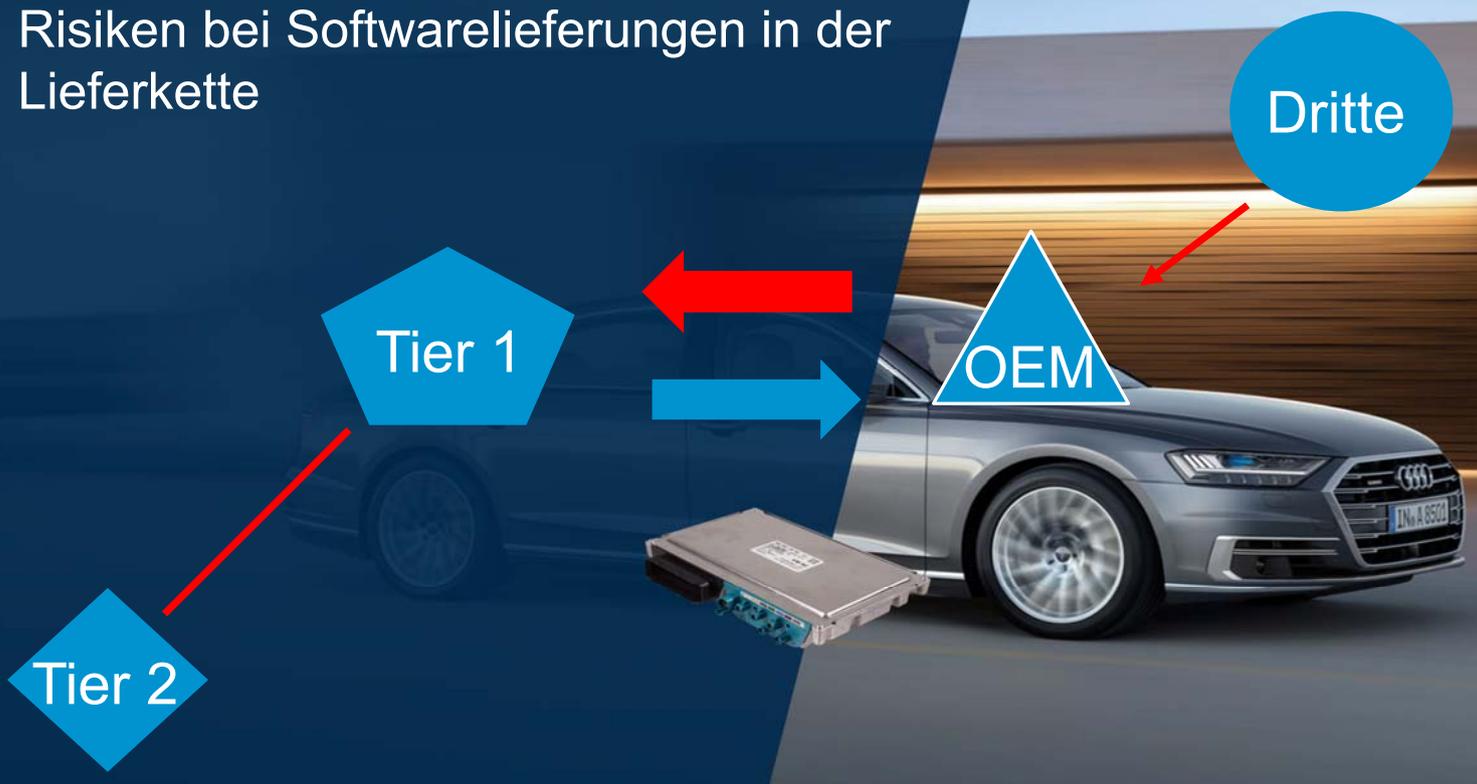
# Lieferkette im Automotive Sektor

**TTTechAuto**



# Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten

## Risiken bei Softwarelieferungen in der Lieferkette



## Risiken bei Softwarelieferungen in der Lieferkette

### Schadenersatzpflichten

- Schaden bei OEM bzw. Kunden durch geliefertes Produkt
  - Wer oder was hat den Schaden verursacht (Ursachenforschung)?
  - Wer haftet wem für was?
- Verletzung des IP Rechtes eines Dritten bei gelieferter Software
  - Durch welchen Bestandteil wird die IP Verletzung verursacht?
  - Wer haftet wem für was?

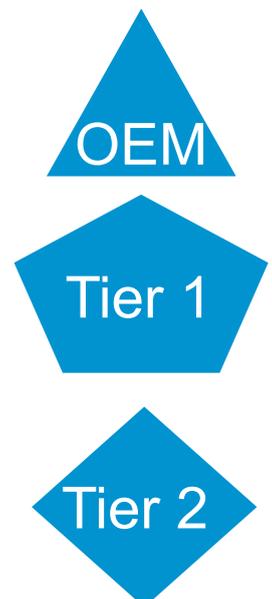


September 15, 2022

## Risiken bei Softwarelieferungen in der Lieferkette

### Unterlassungsverpflichtung

- Verletzung des IP Rechtes eines Dritten bei gelieferter Software
- Unterlassungsbegehren durch berechtigten Dritten
- Was tun um Fahrzeug weiterhin im Verkehr zu belassen?
  - Wie kann Haftung abgewehrt werden?



September 15, 2022

## Gestaltungsmöglichkeiten bei Softwarelieferungen in der Lieferkette

### Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

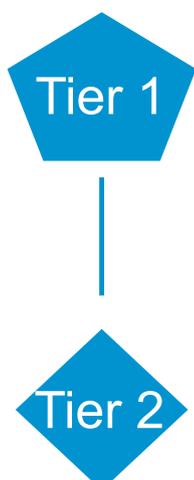


- Haftungsbeschränkung dem Grunde nach
  - bspw. Haftungsausschluss für indirekte Schäden
  - bspw. Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit
- Haftungsbeschränkung der Höhe nach
  - bspw. bestimmter Betrag
  - bspw. Auftragswert
- Beschränkungen der Gewährleistungsansprüche
  - Einschränkung des Haftungszeitraumes
  - Vertragliche Vereinbarung zu Vorgehen bei IP Verletzungen
    - bspw. Einräumung von Berechtigung zum Austausch
    - Einholung von Zustimmung um weitere Nutzung zu ermöglichen
  - Ausschluss der Haftung in bestimmten Fällen
    - bspw. Tier 1 bietet OEM Lösung innerhalb einer bestimmten Zeit an, die nicht angenommen wird
    - nach (bestimmten) Zeitablauf

September 15, 2022

## Gestaltungsmöglichkeiten bei Softwarelieferungen in der Lieferkette

### Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten



- Verpflichtungen gegenüber OEM müssen abgedeckt sein
- Schad- und Klagelöshaltung für IP Rechtsverletzung
- vertragliche Vorprüfpflichten von Tier 2 hinsichtlich IP Verletzungen
- Ausschluss der Verwendung von Open Source Software
- keine Haftungsbeschränkung (weder dem Grunde noch der Höhe nach)
- Überbindung von Haftungsansprüchen an OEM
  - wenn Tier 2 von OEM gewünscht
  - direkte Haftung

September 15, 2022

## Literaturverzeichnis

---

- *Dillenz/Gutman/Thiele/Burgstaller*, UrhG, Urhebergesetz mit Entwurf zur Urheberrechtsnovelle 2021, Praxiskommentar, 3. Auflage, 2021.
- *Wiebe (Hrsg)*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Auflage, 2018.
- *proLIBRIS Verlagsgesellschaft (Hrsg)*, Urheberrechtsgesetz, Text Materialien Judikatur, 5. Auflage, 2021.
- *Zöchling-Jud* in *Kletečka/Schauer*, ABGB-ON, § 933 b (Stand 1.1.2016, rdb.at).
- *Goßler/Palder*, Distributionslogistik, Vertriebsmittler, Endkunde - Glieder der Lieferkette im Sinne des LkSG?, BB 2022, 906.

## Quellenangaben

---

- <https://de.wikipedia.org/wiki/Automobilindustrie>
- <https://group.mercedes-benz.com/unternehmen/tradition/geschichte/1885-1886.html#:~:text=Januar%201886%20meldet%20Carl%20Benz,Patent%2DMotorwagens%2C%20Typ%201.>
- <https://unescoeh.org/technik/erfindung-des-automobils-in-deutschland/>
- <https://www.welt.de/motor/article5347845/Der-Erfinder-des-Autos-hiess-Cugnot-nicht-Benz.html>
- Image: <https://group.mercedes-benz.com/unternehmen/tradition/geschichte/1885-1886.html>

Vielen Dank!



**Mag. Miriam Urak**  
(Legal Counsel)



**Email:**  
miriam.urak@tttech-auto.com



**Phone:**  
+43 1 585 65 38 - 5048



Follow us on LinkedIn  
[www.linkedin.com/company/tttech-auto](https://www.linkedin.com/company/tttech-auto)

[www.tttech-auto.com](https://www.tttech-auto.com)

Copyright © TTTech Auto AG. All rights reserved.

# Die Änderung von Patentansprüchen

---

Dr. Dr. Michael Stadler

14. September 2022

## Patentansprüche - Zweck und Funktion

- Begriff des 'Claim'
- Definition der geschützten Erfindung
  - ▶ Worin liegt die patentierbare Leistung des Erfinders?
  - ▶ Was ist erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik
- Festlegung des Schutzbereichs
  - ▶ Was kann der Patentinhaber mit seinem Patent untersagen?
  - ▶ Wie kann das Patent umgangen werden?
- Trade-Off zwischen Schutzbereich und Patentierbarkeit

## ☐ Notwendigkeit von Änderungen

- Abgrenzung zum Stand der Technik
  - ▶ Wiederherstellung von Neuheit oder erfinderische Tätigkeit
- geänderter Schutzwunsch des Anmelders
  - ▶ Schutz eigener (geänderter) Produkte
  - ▶ Erfassen von Konkurrenzprodukten
- Verfahren
  - ▶ Anmeldeverfahren
  - ▶ Beschränkung oder Teilverzicht
  - ▶ Einspruchs-, Nichtigkeitsverfahren

## ☐ Überschreitung der Offenbarung

- Art 123 Abs 2 EPÜ lautet:
  - ▶ '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.'
- Zweck: Vermeidung der Überbelohnung
  - ▶ Anmelder hinterlegt technische Lehre am Anmeldetag
  - ▶ Prüfungshorizont (Stand der Technik) am Anmeldetag
  - ▶ spätere Erkenntnisse bevorzugen den Anmelder oder Patentinhaber
- Rechtsfolgen fehlerhafter Änderungen
  - ▶ Patentamt und Gericht dürfen Änderung nicht zulassen (Zurückweisung, Widerruf, ...)
  - ▶ Nichtigkeitsgrund: Erteiltes oder beschränktes Patent ist nichtig!

## ☐ Verbot der Schutzbereichserweiterung

- Art 123 Abs 3 EPÜ lautet:
  - ▶ 'Das europäische Patent darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird.'
- Hintergrund:
  - ▶ Verkehrs- und Vertrauensschutz
  - ▶ Schutz der Allgemeinheit vor unvorhergesehenen Erweiterungen
- Praxis:
  - ▶ Erteilte Patente dürfen sich nicht mehr ausdehnen.
  - ▶ Was nicht unter die erteilte Fassung fällt, darf nicht von späteren Fassungen erfasst sein.
- Rechtsfolgen fehlerhafter Änderungen
  - ▶ Patentamt und Gericht dürfen Änderung nicht zulassen
  - ▶ Nichtigkeitsgrund. Ausnahme: nationale österreichische Patente

## ☐ Form von Anspruchsänderungen (ältere Auffassung)

- Basierend auf der erteilten Fassung
  - ▶ Das Patent besteht ausschließlich im Rahmen seiner erteilten Patentansprüche
  - ▶ Jeder Patentanspruch wird selbständig geschützt
  - ▶ nur erteilte Patentansprüche können verletzt, nichtig, ... sein
- Klare Definitionen
  - ▶ Anfechtungsumfang
  - ▶ Verteidigungsmöglichkeiten
  - ▶ Streitgegenstand

## Form von Anspruchsänderungen (Europäisches System)

- alle Änderungen im Rahmen von Art 123 Abs 2 und 3 EPÜ
  - ▶ neue Anspruchsfassung wird vorgelegt und geprüft
  - ▶ im Einspruchs-/Nichtigkeitsverfahren mit Gegenpartei
  - ▶ Änderungen nicht vorhersehbar (offenbart, aber nicht beansprucht)
- zT Aufwendiges Verfahren
  - ▶ 'Ping-Pong'-Situation
  - ▶ Vorlage immer neuer Argumente und Patentansprüche
  - ▶ Problem: Ende der Argumentation durch Verspätungsregime oder Neuerungsverbot

## Vergleich der Systeme - Beispiele

- Nachteile der älteren Form
  - ▶ Der Patentinhaber hat ein relevantes Merkmal zwar offenbart aber nicht beansprucht. Nach alter österreichischer Rechtslage kann er nicht mehr auf dieses Merkmal zurück und ist ohne Patentschutz.
- Nachteile der europäischen Form
  - ▶ Der Patentinhaber ändert sein Patent in unvorhersehbarer Weise ab. Er erhält eine rechtsbeständige Fassung, die auch den Gegenstand eines Verletzers betrifft.
- Rsp des OGH
  - ▶ Es gibt keine Vertrauen in die Nichtigkeit von Patenten (OGH 23.9.2008, 17 Ob 26/08k - Pantoprazol)
- gesetzgeberische Vorschläge in der Literatur
  - ▶ Zwischenbenutzerrechte: Schutz vor solchen unvorhersehbaren Änderungen

### ■ Ausgangsproblem

- ▶ Beschränkung auf ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal
- ▶ Erteilung des Patents in dieser Form

### ■ Rechtsfolge (EPA: G 1/93)

- ▶ Offenbarungsüberschreitung (Art 123 Abs 2 EPÜ)
- ▶ Keine Sanierung, da Streichung zur Schutzbereichserweiterung führt (Art 123 Abs 3 EPÜ)
- ▶ Patent idR zur Gänze widerrufen oder nichtig erklärt

### ■ (zT heftige) Kritik in der Lit

- ▶ 'Enteignung', 'Schikane', ...
- ▶ (leicht) abweichende Rsp des BGH (weitere Probleme)
- ▶ Kritik mE nachvollziehbar, jedoch nicht ohne Gesetzesänderung lösbar

## Deutsche Rechtsprechung zur unentrinnbaren Falle I

### ■ historisch:

- ▶ Schutzbereichserweiterung war kein Nichtigkeitsgrund
- ▶ BGH erlaubte auch Erweiterungen im Nichtigkeitsverfahren (BGH 7:12.1978, X ZR 4/76 – Aufhänger)

### ■ Anpassung an das EPÜ

- ▶ deutsche Sonderregelung § 38 S 2 dPatG: 'Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.'
- ▶ Merkmal führt zur Einschränkung des Schutzbereichs
- ▶ Merkmal kann nicht zur Abgrenzung herangezogen werden
- ▶ BPatG 25.8.1997, 20 W (pat) 31/96, ABLEPA 1998, 617 – Steuerbare Filterschaltung

- neuere Rsp des BGH
  - ▶ Sonderweg nur zulässig, wenn das unzulässig geänderte Merkmal 'vorhersehbar' war
  - ▶ 'reine Beschränkung': vorhersehbare Änderung
  - ▶ (exklusives) Aliud - unvorhersehbare (widersprechende) Änderung
  - ▶ Unterscheidung Beschränkung/Aliud willkürlich und faktisch nicht vorhersehbar
- Auf Österreich nicht übertragbar
  - ▶ ältere Rsp: Änderung rein formal nicht vorgesehen
  - ▶ keine analoge Regelung zu § 38 S 2 dPatG
  - ▶ Ergebnis: unentrinnbare Falle in Österreich

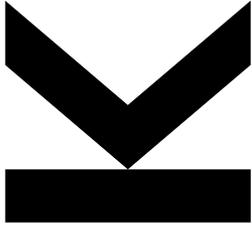
- gesonderte Neuanmeldung der Möglichkeit bis zum Erlöschen (§ 92a PatG)
  - ▶ Patent weiterhin nichtig
  - ▶ neues 'gesondertes' Patent
  - ▶ kein Verbot der Schutzbereichserweiterung
- Beschränkung des Nichtigkeitsverfahrens auf erteilte Patentansprüche
  - ▶ entspricht alter Rechtslage in Österreich
  - ▶ Schutz vor unvorhersehbaren (ursprungsoffenbarten) Änderungen
  - ▶ Einfacheres Nichtigkeitsverfahren (Streitgegenstand)
  - ▶ weitere Änderungen in gesonderter Anmeldung möglich

- Konsequenzen:
  - ▶ Situation für den Patentinhaber entschärft
  - ▶ Verbot der Schutzbereichserweiterung 'umgangen'
- Welcher Vertrauensschutz ist erforderlich?
  - ▶ Vertrauen in die erteilte Fassung
  - ▶ Keine Erweiterung des Schutzbereichs
  - ▶ Keine Schaffung unvorhersehbarer validierender Einschränkungen
- Wer ist schutzbedürftig?
  - ▶ Kenntnis und Prüfung des Patents (Schutzbereich und/oder Rechtsbestand)
  - ▶ Aufnahme von Benutzung oder Einleitung eines Verfahrens
  - ▶ Kein allgemeiner Schutzbedarf
- Rechtsfolge (vorgeschlagen):
  - ▶ Unwirksamkeit (nur) des gesonderten Patents
  - ▶ gegenüber Schutzwürdigen
  - ▶ im gesamten Umfang

- Patent-Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf erteilte Patentansprüche gerichtet
  - ▶ kein teilweises Geltendmachen erforderlich und möglich
  - ▶ Alle Rückzugsmöglichkeiten durch Patentansprüche definiert
- raschere Verfahrensführung
  - ▶ Vollständiges Vorbringen ist dem Antragsteller möglich
  - ▶ keine Diskussion um Zulässigkeit von Änderungen
  - ▶ Keine Schaffung unerwarteter Einschränkungen



# Digital Services Act und Digital Markets Act – Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle



MMag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Ranjana Andrea Achleitner



JOHANNES KEPLER  
UNIVERSITÄT LINZ  
Altenberger Straße 69  
4040 Linz, Österreich  
jku.at

## Digitale Geschäftsmodelle



Bild: <https://steadyhq.com/de/promilleprozente/posts/b87a9393-d7cb-4347-90c4-f74a828ae7d2>

# Digital Markets Act

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über digitale Märkte)

- Erfasst sind zentrale Plattformdienste, die von Gatekeepern betrieben werden
- Einschränkung der Macht der großen Digitalkonzerne
- Ex-ante-Regulierung: Verbote und Gebote
- **Ziel:**
  - Bestreitbare und faire Märkte
  - Aufbrechen der Marktmacht von großen Digitalkonzernen
  - Gleiche Wettbewerbsbedingungen im Internet



## Hintergrund

- **Große Plattformen fungieren als Zugangstore zwischen gewerblichen Nutzern und Endnutzern und verfügen hierdurch über eine gefestigte und dauerhafte Position**
- **Eine kleine Anzahl von Plattformanbietern haben ausnehmend große Marktmacht und kontrollieren ganze Plattformökosysteme in der Digitalwirtschaft**
  - Netzwerkeffekte
  - Lock-in-Effekte
  - Datenvorteile
  - [...]
- **Klassische Instrumentarien der EU-Missbrauchsaufsicht greifen nicht mehr in der notwendigen Weise →zeitintensive Ex-Post-Regulierung**

## Gatekeeper (Art 3)

- Erheblicher **Einfluss auf den Binnenmarkt** und
- Bereitstellung eines **zentralen Plattformdienstes**, der gewerbliche Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dient, und
- gefestigte und dauerhafte **Position**

### Dies wird vermutet wenn:

- Jahresumsatz von mindestens **7,5 Mrd. €**
  - Börsenwert mindestens **75 Mrd. €**
  - monatlich mehr als **45 Millionen** in der Union niedergelassene oder aufhältige **Endnutzer bzw.**
  - mehr als **10 000** in der Union niedergelassene **gewerbliche Nutzer**
  - in mindestens drei Mitgliedstaaten einen oder mehrere zentrale Plattformdienste
- 
- **KMU nur in Ausnahmefällen** als Gatekeeper

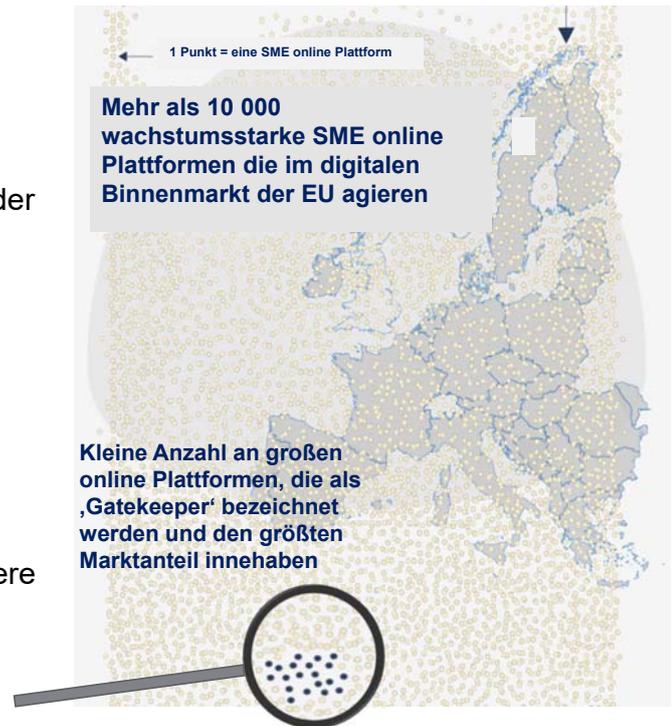


Bild: <https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/digital-markets-act/>

## Zentrale Plattformdienste

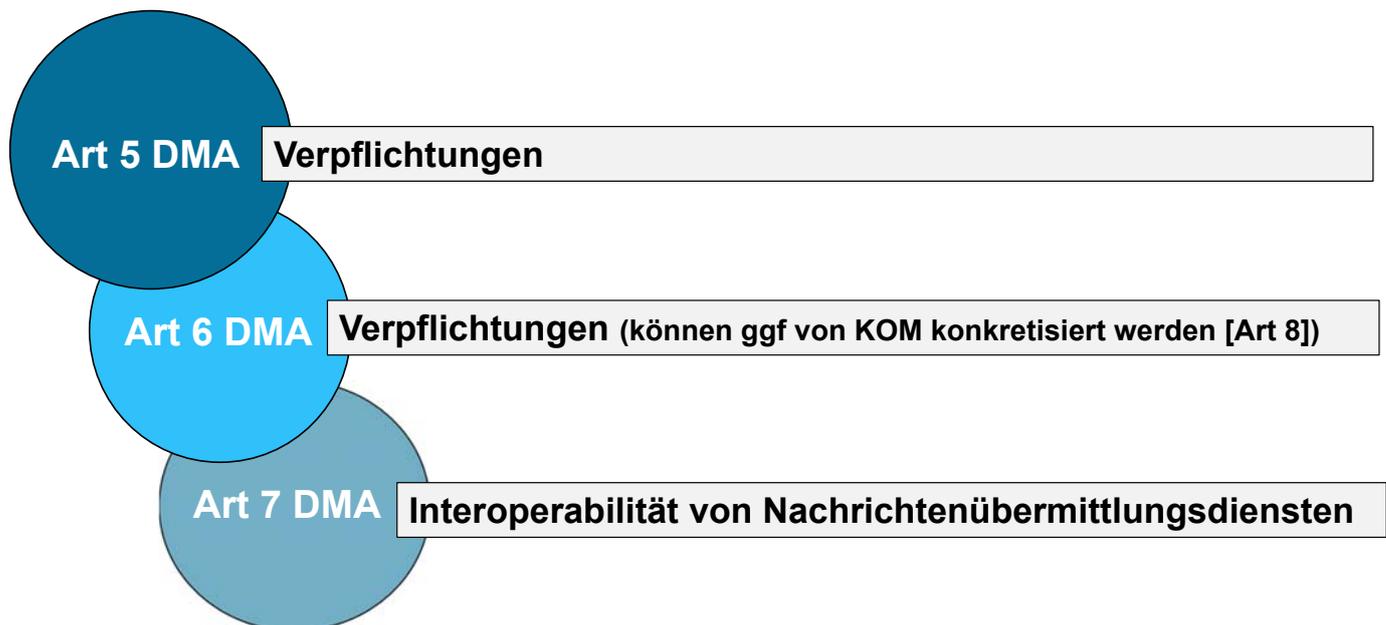
### Art 2 Ziff 2 DMA

- Online-Vermittlungsdienste (zB Amazon Marketplace, Appstore),
- Online-Suchmaschinen (zB Google),
- Online-Dienste sozialer Netzwerke (zB Facebook/Meta),
- Video-Sharing-Plattform-Dienste (zB Youtube),
- Nummernabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste (z.B. WhatsApp),
- Betriebssysteme (zB Android, iOS),
- Webbrowser (zB Chrome) und
- Virtuelle Assistenten (zB Amazon Alexa, Siri, Google Assistant)
- Cloud-Computing-Dienste (zB Amazon Web Services),
- Online-Werbedienste (zB Google Ads),

# Verhaltensregeln für Gatekeeper



# Verhaltensregeln für Gatekeeper (Wettbewerbsrechtliche Einzelfälle als „Inspirationsquelle“)



# Verhaltensregeln für Gatekeeper

## Art 5

- Einschränkungen bei der Verwendung/Zusammenführung von personenbezogenen Daten (Abs 2)
- Verbot von Meistbegünstigungsklauseln (Abs 3)
- Keine Kontaktschranke für gewerbliche Nutzer zu Endkunden (Abs 4)
- Möglichkeit für Endnutzer Software-Anwendungen Dritter zu verwenden (Keine Software-Koppelung) (Abs 5)
- Keine Behinderung von Beschwerden bei Behörden durch Nutzer (Abs 6)
- Keine Bindung an Identifizierungsdienste/Webbrowser-Engine/Zahlungsdienste des Gatekeepers für Nutzer (Abs 7)
- Keine Bindung an bestimmte weitere zentrale Plattformdienste des Gatekeepers (Koppelungsverbot) (Abs 8)
- Preistransparenz für Werbetreibende (Abs 9 und 10)

# Verhaltensregeln für Gatekeeper Art 6 DMA

Die Verpflichtungen in Art 6 können gegebenenfalls noch von der Kommission konkretisiert werden (gem Art 8)

- Keine Verwendung von nicht öffentlich zugänglichen Daten, die durch gewerbliche Nutzer generiert oder bereitgestellt wurden, wenn der Gatekeeper im Wettbewerb mit einem gewerblichen Nutzer steht (Abs 2)
- Möglichkeit der Deinstallation von vorab installierter Software oder Apps (Abs 3)
- Möglichkeit der Nutzung von Software-Anwendungen Dritter (Abs 4)
- Verbot der Selbstbevorzugung im Ranking (Abs 5)
- Keine (technische) Beschränkung des Nutzers im Wechsel zwischen verschiedenen Software-Anwendungen und (Internetzugangs-)Diensten (Abs 6)
- Pflicht zur Interoperabilität: Gatekeeper müssen Diensteanbietern und Anbietern von Hardware kostenlos Interoperabilität mit denselben Systemen und Funktionen ermöglichen, die dem Gatekeeper selbst für seine Dienste zur Verfügung stehen (Abs 7)
- Verpflichtung zur Transparenz in Bezug auf Werbeinventar (Abs 8)
- Verpflichtung zur Datenportabilität für Endnutzer (Abs 9)
- Verpflichtung zum Datenzugriff für gewerbliche Nutzer in Echtzeit (Abs 10)
- Verpflichtung zum FRAND-Zugang zu Ranking-, Anfrage-, Klick und Ansichtsdaten für Drittunternehmen, die Online-Suchmaschinen bereitstellen (Abs 11)
- Verpflichtung zu FRAND-Zugangsbedingungen für gewerbliche Nutzer für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und Online-Dienste sozialer Netzwerke (Abs 12)
- Keine unverhältnismäßigen allgemeinen Bedingungen für die Kündigung eines zentralen Plattformdienstes (Abs 13)

# Digital Markets Act

- Rechtfertigungsmöglichkeiten für Gatekeeper sehr eingeschränkt – keine Effizienzeinrede
- Zentrale Durchsetzung durch die Europäische Kommission
- Bußgelder können bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes, bei systematischer Nichteinhaltung bis zu 20 % betragen
- Ex-ante Regulierung als Innovationshemmer?
- Künftige Rolle der nationalen Wettbewerbsbehörden? Verhältnis des Wettbewerbsrechts mit dem DMA ? (parallele Verfahren?)

# DMA: Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle

- Aufbrechen der derzeitigen Machtstruktur in der Digitalökonomie
- Gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Digitalwirtschaft
- Gewerbliche und private Nutzer: Chance, das Verhältnis zu mächtigen Plattformen neu auszutarieren
- Stärkung von Start-ups und KMU
- Innovatoren und Technologie-Start-ups: Möglichkeit, tatsächlich mit großen Online-Plattformen zu konkurrieren
- Für Urheberrechtsinhaber (zB im Bereich der Filmwirtschaft): Recht auf Zugang zu Werbe- und Nutzungsdaten in Bezug auf ihre Werke bei Diensten der Gatekeeper
- Wende in der Digitalökonomie?
- Erfolg des DMA wird von seiner Durchsetzung (Kommission!) abhängen

# Digital Services Act

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG

- Einheitliches Regelwerk zu Pflichten von Online-Vermittlungsdiensten
- Horizontale Vorschrift
- Wirkung grundsätzlich für alle Vermittlungsdienste, die Dienstleistungen in der EU erbringen (dh unabhängig von deren Niederlassungsort)
- Konsequente Fortsetzung der E-Commerce-Richtlinie (2000/31/EG)
- Regeln für Inhaltmoderation
- (Rasche und effiziente) Beseitigung von rechtswidrigen Inhalten
- Transparenzvorschriften
- Reaktions- und Meldemechanismen
- Abhilfemaßnahmen (Beschwerdeverfahren, Streitschlichtungsverfahren)

## Anwendungsbereich / Adressaten

### Vermittlungsdienst (Art 3 lit g DSA)

- Stellt eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft dar, die eine Durchleitung, Caching-Leistung oder Hosting-Leistung erbringt.

### Online-Plattform (Art 3 lit i DSA)

- Hostingdienst, der im Auftrag eines Nutzers Informationenspeichert und öffentlich verbreitet, sofern es sich bei dieser Tätigkeit nicht nur um eine unbedeutende und reine Nebenfunktion eines anderen Dienstes oder um eine unbedeutende Funktion des Hauptdienstes handelt, die aus objektiven und technischen Gründen nicht ohne diesen anderen Dienst genutzt werden kann, und sofern die Integration der Funktion der Nebenfunktion oder der unbedeutenden Funktion in den anderen Dienst nicht dazu dient, die Anwendbarkeit dieser Verordnung zu umgehen.

### Sehr große Online-Plattform und sehr große Online-Suchmaschine

- Online-Plattformen und Online-Suchmaschinen, die eine durchschnittliche monatliche Zahl von mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern in der Union haben (vgl Art 33).

# Sorgfaltspflichten für ein „transparentes und sicheres Online-Umfeld“

## → Keine „One-Size-Fits-All“-Lösung

- Asymmetrische Pflichten: Sorgfaltspflichten stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Art der betreffenden Dienste und sind auf die Zahl der Nutzer zugeschnitten
- Klein- und Kleinstunternehmen von bestimmten Verpflichtungen befreit (Art 19)

## Digital Services Act

- **Vermittlungsdienste**, die über ein Infrastruktur-Netz verfügen: Internetanbieter, Domännennamen-Registrierstellen, darunter:
- **Hosting-Dienste** wie Cloud- und Webhosting-Dienste, darunter:
- **Online-Plattformen**, die Verkäufer und Verbraucher zusammenbringen, wie Online-Marktplätze, App-Stores, Plattformen der kollaborativen Wirtschaft und Social-Media-Plattformen.
- **Sehr große Online-Plattformen** bergen besondere Risiken für die Verbreitung illegaler Inhalte und für Schäden in der Gesellschaft. Für Plattformen, die mehr als 10 % der 450 Millionen Verbraucher/innen in Europa erreichen, sind besondere Vorschriften vorgesehen.



# Sorgfaltspflichten für alle Anbieter von Vermittlungsdiensten

- Benennung/Einrichtung von Kontaktstellen für die Behörden der Mitgliedstaaten, die Kommission und den Vorstand und für Nutzer (Art 11 und Art 12)
- Ernennung eines gesetzlichen Vertreters bei Niederlassung im Drittstaat (Art 13)
- Bestimmungen zu den AGB (Art 14)
- Transparenzenberichtspflichten (Art 15)

# Sorgfaltspflichten: Zusätzliche Bestimmung für Hostingdiensteanbieter, einschließlich Online-Plattformen

- **Melde- und Abhilfeverfahren** (Art 16) „Notice-and-Action“-Verfahren
  - Verfahren zur Meldung rechtswidriger Inhalte, die leicht zugänglich, benutzerfreundlich und über elektronischen Weg möglich sind (Abs 1)
  - Bearbeitung der Meldungen „zeitnah, sorgfältig, frei von Willkür und objektiv“ (Abs 6)
  - Die Meldung bewirkt „dass für die Zwecke des Artikels 6 [Anm: Haftungsprivileg für Hosting-Provider] einer **tatsächlichen Kenntnis oder einem Bewusstsein** in Bezug auf die betreffende Einzelinformation ausgegangen wird, wenn sie es einem sorgfältig handelnden Anbieter von Hostingdiensten ermöglichen, ohne eingehende rechtliche Prüfung festzustellen, dass die einschlägige Tätigkeit oder Information rechtswidrig ist“ (Abs 3)
- **Begründungspflicht durch Hostingdiensteanbieter für Beschränkung** (inkl Angabe, ob automatisierte Mittel verwendet wurden) (Art 17)
- **Pflicht zur unverzüglichen Meldung** des Verdachts auf Straftaten, die Gefahr für das Leben oder die Sicherheit einer Person betrifft an Behörde (Art 18)

# Sorgfaltspflichten: Zusätzliche Bestimmungen für Anbieter von Online-Plattformen I

- Hiervon ausgenommen (außer Art 24 Abs 43) sind **Kleinst- und Kleinunternehmen** (Art 19)
- **Internes Beschwerdesystem** (Art 20)
  - Nutzer einschl meldende Person müssen für mind sechs Monate nach einer Entscheidung die Möglichkeit haben eine wirksame Beschwerde gegen die Entscheidung einzubringen
  - Bearbeitung „zeitnah“ (Abs 4)
- **Außergerichtliche Streitbeilegung** (Art 21)
- **Vertrauenswürdige Hinweisgeber** („trusted flagger“) (Art 22)
  - Ernennung auf Antrag durch Koordinator für digitale Dienste des MS
  - Besondere Sachkenntnis und Kompetenz
  - „Vorrangige“ Behandlung und „unverzögliche“ Bearbeitung dieser Meldungen
- **Maßnahmen und Schutz vor missbräuchlicher Verwendung** (Art 23)
  - Missbrauch durch häufige Bereitstellung rechtswidriger Inhalte / Missbrauch durch Meldung und Beschwerden
- **Transparenzberichtspflichten** (Art 24) – zusätzlich zu jenen in Art 15
- **Gestaltung und Organisation von Online-Schnittstellen** (Art 25)
  - Dark Patterns!
  - Keine Täuschung, Manipulation der Entscheidungen der Nutzer

# Sorgfaltspflichten: Zusätzliche Bestimmungen für Anbieter von Online-Plattformen II

- **Transparente Werbung auf Online-Plattformen** (Art 26)
  - Klarer Hinweis, dass es sich um Werbung handelt
- **Transparenz der Empfehlungssysteme** (Art 27)
  - Angabe der wichtigsten Parameter
  - Möglichkeiten für Nutzer, die Parameter zu ändern oder zu beeinflussen
- **Online-Schutz Minderjähriger** (Art 28)
  - Keine Werbung aufgrund von Profiling für Minderjährige unter Verwendung von personenbezogenen Daten des Nutzers, wenn der Anbieter „hinreichende Gewissheit hat, dass der betreffende Nutzer minderjährig ist“. (Abs 2)
- **Nachverfolgbarkeit von Unternehmen im Falle eines Abschlusses von Fernabsatzverträgen** (Art 29 und Art 30)

# Sorgfaltspflichten: Zusätzliche Bestimmung für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen

- **Risikobewertung** (Art 34)
  - Ermittlung von systemischen Risiken in der Union, die sich aus der Konzeption oder dem Betrieb ihrer Dienste ergeben
- **Risikominderungsmaßnahmen** (Art 35)
- **Krisenreaktionsmechanismus** (Art 36)
  - Bestimmung als Reaktion auf Ukraine-Krieg
- **Unabhängige Prüfung der Einhaltung der Pflichten** (Art 37)
- **Empfehlungssysteme** (Art 38)
  - Möglichkeit zu Opt-out bei Profiling
- Zusätzliche Transparenz bei **Online-Werbung** (Art 39)
- **Datenzugang und Kontrolle** durch Koordinator für digitale Dienste (Art 40)
- **Einrichtung einer Compliance-Abteilung / Ernennung eines Compliance-Beauftragten** (Art 41)
- **Transparenzberichtsspflichten** (Art 42)
- **Zahlung von Aufsichtsgebühren** an Kommission (Art 43)

## Durchsetzung und Sanktionen

- Durchsetzung grundsätzlich auf Ebene der Mitgliedstaaten
- Jeder Mitgliedstaat legt im Einklang mit den Anforderungen der Verordnung in seinen nationalen Rechtsvorschriften die möglichen Sanktionen fest
  - Diese müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Art und Schwere des Verstoßes stehen, aber dennoch abschreckend genug sein, um die Einhaltung sicherzustellen.
- Sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen:
  - Kommission hat direkte Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnisse
  - In den schwerwiegendsten Fällen Geldbußen iHv bis zu 6 % des gesamten Jahresumsatzes eines Unternehmens

# Inhaltsmoderation

## Art 2 lit t DSA

- „die – automatisierten oder nicht automatisierten – Tätigkeiten der Anbieter von Vermittlungsdiensten, mit denen insbesondere rechtswidrige Inhalte oder Informationen, die von Nutzern bereitgestellt werden und mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters unvereinbar sind, erkannt, festgestellt und bekämpft werden sollen, darunter auch Maßnahmen in Bezug auf die Verfügbarkeit, Anzeige und Zugänglichkeit der rechtswidrigen Inhalte oder Informationen, z. B. Herabstufung, Demonetisierung, Sperrung des Zugangs oder Entfernung, oder in Bezug auf die Fähigkeit der Nutzer, solche Informationen bereitzustellen, z. B. Schließung oder Aussetzung des Kontos eines Nutzers“.

# Verhältnis zu anderen Rechtsakten

## Art 2 Abs 4 lit b DSA

- „Diese Verordnung lässt die Vorschriften anderer Rechtsakte der Union unberührt, die andere Aspekte der Erbringung von Vermittlungsdiensten im Binnenmarkt regeln oder diese Verordnung präzisieren und ergänzen, insbesondere folgende:  
[...]  
b) die Unionsvorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte“.

# Rechtswidrige Inhalte

## Art 2 lit h DSA

- „alle Informationen, die als solche oder durch ihre Bezugnahme auf eine Tätigkeit, einschließlich des Verkaufs von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, nicht im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats stehen, ungeachtet des genauen Gegenstands oder der Art der betreffenden Rechtsvorschriften“

Weite Auslegung, hierzu zählt auch „die nicht genehmigte Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials“ (ErwGr 12).

## Haftungsregeln

- Weitgehend von E-Commerce-RL übernommen
- Kein Paradigmenwechsel im Haftungsregime
  - Es bleibt die Unterscheidung von „Reine Durchleitung“ (Art 4), „Caching“ (Art 5) und „Hosting“ (Art 6)
  - Safe-Harbour für Hostingdiensteanbieter bleibt von E-Commerce-RL (Art 6)
    - Wenn keine Kenntnis von einer rechtswidrigen Tätigkeit
    - Konkretisierung in ErwGr 18 (vgl. EuGH-Judikatur)
  - „Notice-and-Take-Down“-Verfahren
- Neu:
  - „Notice-and-Action“-Verfahren (automationsgestützte Verfahren!)
  - Barmherziger-Samariter-Klausel: Freiwillige Untersuchung auf Eigeninitiative (Art 7)

# Folgen der Inhaltsmoderation

- Inhaltsmoderation erfolgt durch Betreiber digitaler Dienste (automatisierte Mittel) → **Inhalteselektion(?)**
- Private Akteure entscheiden über die (juristische) Qualifikation und Beseitigung von (rechtswidrigen) Inhalten
- Grundrechtliche Implikationen? → **Meinungsfreiheit**

## Grundrechtsbindung von Anbietern von Vermittlungsdiensten durch den DSA

### Art 14 Abs 4

- „Die Anbieter von Vermittlungsdiensten gehen bei der Anwendung und Durchsetzung der in Absatz 1 genannten Beschränkungen sorgfältig, objektiv und verhältnismäßig vor und berücksichtigen dabei die Rechte und berechtigten Interessen aller Beteiligten sowie die Grundrechte der Nutzer, die in der Charta verankert sind, etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Freiheit und den Pluralismus der Medien und andere Grundrechte und –freiheiten“.

# Conclusio

## DSA: Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle

- Kein „neues Grundgesetz für das Internet“ aber: Alle Vermittlungsdienste werden stark und rigide in die Pflicht und Verantwortung genommen
- Grundregel: Je größer die Plattform, desto größer die Verantwortung des Betreibers
- Adaptierung notwendig: Einrichtung von Melde- und Abhilfemechanismen sowie Beschwerdeverfahren
- Sehr große Online-Plattformen haben massive Adaptierungsnotwendigkeit
- Faire Verhältnisse geschaffen: Verbot von irreführenden Praktiken: Einschränkung von personalisierter Werbung und Verbot von Dark Patterns
- Verhaltenskodizes



## Verhältnis von DSA und DSM-RL

Implikationen für die Verantwortung  
von Plattformen

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

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

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



## Verhältnis von DSA-Entw (COM [2020] 825 final) und DSM-RL

### ► Art 1 Abs 5 lit c DSA-Entw

Diese Verordnung lässt die folgenden Vorschriften unberührt:

[...]

c) die Unionsvorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte,

[...]

### ► ErwGr 11 DSA-Entw:

„Es sollte präzisiert werden, dass diese Verordnung die Vorschriften des Unionsrechts über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte nicht berührt, mit denen bestimmte Vorschriften und Verfahren festgelegt sind, die unberührt bleiben sollten.“

### ► Vorrang der DSM-RL (lex specialis), insb Art 17 DSM-RL

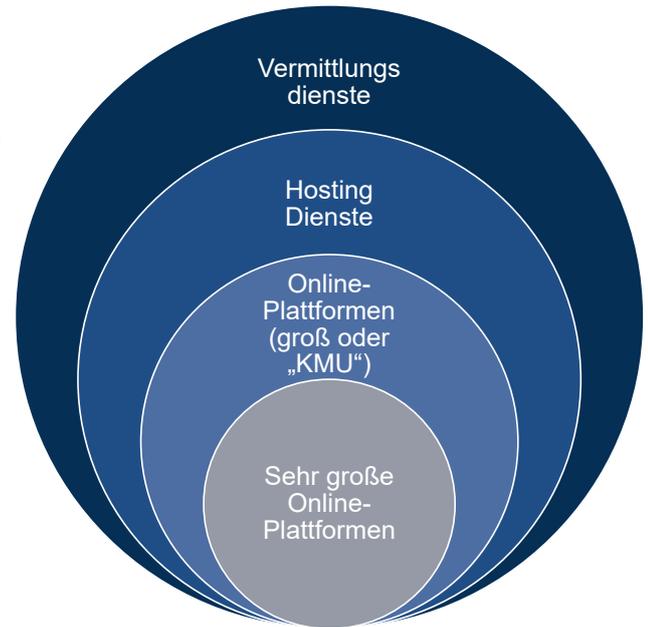
## Persönlicher Anwendungsbereich Adressaten (Art 2 DSA-Entw)

### ► Vermittlungsdienst

- Reine Durchleitung
- Caching
- Hosting = von einem Nutzer bereitgestellte Informationen in dessen Auftrag zu **speichern**

► **Online Plattform** = Hosting-Diensteanbieter, der im Auftrag eines Nutzers Informationen speichert und **öffentlich verbreitet [= einer potenziell unbegrenzten Zahl von Dritten im Auftrag des Nutzers bereitgestellt]**, sofern es sich bei dieser Tätigkeit nicht nur um eine unbedeutende und mit einem anderen Dienst verbundene reine Nebenfunktion handelt, [...]

► **Sehr große Plattform** = Art 25 DSA-Entw (45 Mio aktive Teilnehmer monatlich); halbjährliche Einstufung durch Digitale Dienste Koordinator



## „Online Plattform“ (DSA) vs „Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten“ (DSM)

DSA-Entw	DSM-RL
<p><b>„Online-Plattform“</b></p> <p>Hosting-Diensteanbieter, der im Auftrag eines Nutzers Informationen speichert und öffentlich verbreitet, sofern es sich bei dieser Tätigkeit nicht nur um eine unbedeutende und mit einem anderen Dienst verbundene reine Nebenfunktion handelt, die aus objektiven und technischen Gründen nicht ohne diesen anderen Dienst genutzt werden kann, und sofern die Integration der Funktion in den anderen Dienst nicht dazu dient, die Anwendbarkeit dieser Verordnung zu umgehen;</p>	<p><b>„Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten“</b></p> <p>Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, bei dem der Hauptzweck bzw. einer der Hauptzwecke darin besteht, eine große Menge an von seinen Nutzern hochgeladenen, urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu speichern und der Öffentlichkeit Zugang hierzu zu verschaffen, wobei dieser Anbieter diese Inhalte organisiert und zum Zwecke der Gewinnerzielung bewirbt.</p>

## Größenkriterien DSA / DSM

### ▶ DSM:

- „große Mengen“ an **Daten**
- **Art 17 Abs 6:** StartUps (< 3 Jahre) mit Umsatz < 10 Mio müssen nur Abs 4 lit a (alle Anstrengungen zur Einholung einer Erlaubnis) einhalten + unverzüglich Handeln nach Hinweis von Rechteinhabern; bei > 5 Mio Nutzern müssen Anstrengungen unternommen zukünftige Uploads gemeldeter Inhalte zu verhindern

### ▶ DSA:

- **Online-Plattform „KKU“ (Art 16):** < 50 Beschäftigte UND Jahresumsatz / Jahresbilanzsumme < 10 Mio
- **Online-Plattform mittel / groß**
- **Online-Plattform sehr groß (Art 25):** > 45 Mio (grds rd 10 % der EU Bevölkerung) aktive **Nutzer**

## Ausgenommene Diensteanbieter (Art 2 Z 6 DSM-RL) (keine Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten iSd DSM-RL)

- ▶ nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien,
- ▶ nicht gewinnorientierte bildungsbezogene und wissenschaftliche Repositorien,
- ▶ Entwicklungs- und Weitergabepattformen für quelloffene Software,
- ▶ Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972,
- ▶ Online-Marktplätze,
- ▶ zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das Hochladen von Inhalten für den Eigengebrauch ermöglichen,

ErwGr 61: *nur (...) Online-Dienste (...), die auf dem Markt für Online-Inhalte eine wichtige Rolle spielen, indem sie mit anderen Online-Inhaltediensten, wie Audio- und Video-Streamingdiensten, um dieselben Zielgruppen konkurrieren.*

s dazu § 18c UrhG oder § 2 dUrhDaG



## Anwendbarkeit des Haftungsprivilegs

### ➤ Erfasste Rechtsverletzungen

#### ▶ Art 2 lit g DSA-Entw

„illegale Inhalte“ alle Informationen, die als solche oder durch ihre Bezugnahme auf eine Tätigkeit, einschließlich des Verkaufs von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, nicht im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats stehen, ungeachtet des genauen Gegenstands oder der Art der betreffenden Rechtsvorschriften;

#### ▶ Nach ErwGr 12 weites Verständnis, insb „... Informationen im Zusammenhang mit ... der nicht genehmigten Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ...“

# Spektrum an Diensteanbietern iSd Art 2 Abs 3 DSM-RL nach EuGH *YouTube* und Art 17 DSM-RL

## Diensteanbieter „light“ = Hostprovider iSd DSA

- Keine Zurverfügungstellung iSd § 18a UrhG
- Haftungsprivileg nach DSA-Entw anwendbar
- Unterlassung, vorherige Abmahnung iSd § 81 (1a) UrhG

## Diensteanbieter mit voller Kenntnis

- Zurverfügungstellung iSd § 18a UrhG
- Kein Haftungsprivileg anwendbar
- Unmittelbare Haftung iSd §§ 81 ff UrhG

## Art 17 - Diensteanbieter (Variante: StartUp xs / s)

- Zurverfügungstellung / Sendung iSd § 18c UrhG
- Kein DSS Haftungsprivileg (subsidiäre Anwendung des DSA)
- Art 17 Abs 4/5 Haftungsprivileg / StartUps: Art 17 Abs 6
- Unmittelbare Haftung iSd §§ 81 ff UrhG
- Schadenersatzanspruch nur nach § 89a UrhG

## Volle Kenntnis der Folgen

- **konkrete Kenntnis und kein unverzügliches Löschen/Sperren**, oder
- **allgemeines Wissen und keine geeigneten technischen Maßnahmen**, oder
- Beteiligung an der **Auswahl** geschützter Inhalte, oder
- **Hilfsmittel speziell zum unerlaubten Teilen** anbietet, oder
- **wissentliche Förderung** des **unerlaubten Teilens** insb verleitendes **Geschäftsmodell**

# DSA Haftungsprivilegien aller Vermittlungsdienste I

- ▶ System der E-Commerce-RL wird übernommen
- ▶ ErwGr 17 stellt klar, dass die Art 3 ff DSA nichts über die materielle Verantwortlichkeit der Vermittlungsdienste aussagen, sondern Haftungsausnahmen statuieren
- ▶ ErwGr 18 greift die Differenzierung von aktiven und passiven Providern (s EuGH) auf, bleibt aber im Einzelnen konkretisierende Klarstellungen schuldig
- ▶ ErwGr 27 hält fest, dass auch Dienste wie Domain Name Registrar, CDN, VoIP, Messengerdienste erfasst sein können; eine genauere Zuordnung erfolgt nicht
- ▶ Art 3 (Access-Provider) und Art 4 (Caching) wurden wortgleich übernommen; etwaige wünschenswerte Präzisierungen sind ausgeblieben

## DSA Haftungsprivilegien aller Vermittlungsdienste II

- ▶ Art 5 übernimmt das Host-Provider-Privileg der E-Commerce-RL
  - die einzelnen Anwendungsvoraussetzungen wurden inhaltsgleich übernommen
  - ErwGr 22 enthält konkretisierende Anhaltspunkte hinsichtlich der Anforderungen an die „Nachricht“, die das Haftungsprivileg aufhebt.
  - Zusammenspiel mit Art 14 (Melde- und Abhilfeverfahren)
  
- Neu ist Art 5 Abs 3: Entfall des Haftungsprivilegs hinsichtlich Verbraucherschutz bei Marktplätzen, wo Abgrenzung von Plattform und Anbieter verschwimmt
  - Nur Online-Plattformen
  - Nur Verbraucherschutz

---

## DSA Haftungsprivilegien aller Vermittlungsdienste III

- ▶ Art 6 - Freiwillige Untersuchungen auf Eigeninitiative und Einhaltung der Rechtsvorschriften
  - Kein allgemeine Pflicht zur Überwachung (Art 7)
  - Freiwillige Untersuchungen der Nutzeraktivitäten schaden der Anwendung der Art 3 bis 5 nicht
  - Aber: Rechtsfolge bei Kenntniserlangung durch Untersuchung unklar – Wortlaut deutet auf Anwendung der Privilegien hin, was mE wertungsmäßig nicht überzeugt.
  
- ▶ Art 8 Anforderungen an gerichtliche oder verwaltungsbehörliche Anordnungen betreffend das Vorgehen gegen illegale Inhalte
  
- ▶ Art 9 regelt Auskunftsanordnungen betreffend die Herausgabe von Nutzerdaten



## Plattform-AGB Inhaltsmoderation Rechtsdurchsetzung

### AGB Kontrolle – Art 12 DSA-Entw

- ▶ AGB müssen **Angaben zu allenfalls auferlegte Nutzungsbeschränkungen** enthalten
- ▶ **Informationen über Richtlinien, Verfahren, Maßnahmen und Werkzeuge zur Inhaltsmoderation** inkl algorithmischer Entscheidungsfindung und menschlicher Überprüfung
  - Durchsetzung der Beschränkungen „sorgfältig, objektiv und verhältnismäßig“
- ▶ **Ergänzung durch Art 17 Abs 9 DSM-RL:** AGB müssen Hinweis enthalten, dass geschützte Werke im Rahmen der im Unionsrecht festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen für das Urheberrecht verwendet werden dürfen.
- ▶ **Klare eindeutige Sprache / leicht zugänglich**
- ▶ **Interessenabwägung / Grundrechtsbindung**
  - **EuGH C-401/19: „User Rights“?**
    - Recht auf Upload, wenn urheberrechtlich zulässig oder privilegiert?

## Inthaltmoderation durch Online-Plattformen

- ▶ Inthaltmoderation = Tätigkeiten der Anbieter von Vermittlungsdiensten, mit denen **illegale Inhalte oder Informationen, die von Nutzern bereitgestellt werden und mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters unvereinbar sind**, erkannt, festgestellt und bekämpft werden sollen.
- ▶ Grundsätzlich ist aktives Monitoring illegaler Inhalte möglich und schadet der Anwendung der Haftungsprivilegien nicht (Art 6 DSA-Entw)
- ▶ Transparenzpflichten :
  - „ausführliche Berichte über die Moderation von Inhalten“ (Art 13 Abs 1)
    - Inkl der Anzahl und Art der ergriffenen Maßnahmen, die sich auf die Verfügbarkeit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der von den Nutzern bereitgestellten Informationen auswirken, und der Möglichkeiten der Nutzer, solche Informationen bereitzustellen, aufgeschlüsselt nach der Art des Grundes und der Grundlage für das Ergreifen dieser Maßnahmen;
  - Information über etwaige Verwendung automatisierter Mittel zur Moderation von Inhalten, mit Angabe der genauen Zwecke, mit Indikatoren für die Genauigkeit der automatisierten Mittel bei der Erfüllung dieser Zwecke und mit angewandten Schutzvorkehrungen. (Art 23)
  - Ausnahme zugunsten KKV

## Inthaltmoderation durch sehr große Online-Plattformen

Zusätzlich zu den allgemeinen Pflichten aller Online-Plattformen:

- ▶ Risikobewertung nach Art 26
  - Bei der Risikobewertung (insb mit Blick auf die Verbreitung illegaler Inhalte und nachteilige Auswirkungen auf bestimmte Grundrechtspositionen) sind Maßnahmen der Inthaltmoderation zu berücksichtigen.
- ▶ Riskominderung nach Art 27
  - Anpassung der Systeme zur Moderation von Inhalten

## Melde- und Abhilfeverfahren (Art 14)

- ▶ Hosting-Diensteanbieter, insb Online-Plattformen, müssen
    - leicht zugängliche und
    - benutzerfreundliche und
    - rein elektronischeVerfahren zur Meldung von illegalen Inhalten bereitstellen
  - ▶ Möglichkeit zur Meldung mit folgendem Inhalt
    - Begründung der Meldung
    - Angabe des Speicherorts
    - Name und E-Mail-Adresse der\_des Meldenden
    - Erklärung der\_des Meldenden in gutem Glauben (Richtigkeit und Vollständigkeit) zu melden
  - ▶ Meldung führt zu tatsächlicher Kenntnis oder einem Bewusstsein iSd Art 5
  - ▶ Behandlung in zeitnaher, sorgfältiger und objektiver (ggf automatisierter) Weise
- 

## Entscheidung nach Art 15

- ▶ Betroffene\_r Nutzer\_in ist über Sperre oder Entfernung des Inhalts klar, leicht verständlich und so genau wie möglich über Grund und Umfang der getroffenen Abhilfemaßnahme zu informieren
    - Inhalt gemäß Art 15 Abs 2
  - ▶ Zeitpunkt: Spätestens zum Zeitpunkt, in dem die getroffene Maßnahme umgesetzt wird
  - ▶ Hinweis auf Rechtsbehelfe, insb auf Beschwerdemanagementverfahren (vgl Art 17 DSA-Entw)
    - Beschwerdemanagement nach Art 17 DAS-Entw ist nur für mittlere und (sehr) große Online-Plattformen erforderlich
  - ▶ Pflicht zur (anonymen) Entscheidungsveröffentlichung in Datenbank der EK (Art 15 Abs 4)
- 

## Vertrauenswürdiger Hinweisgeber („trusted flagger“) – Art 19

- ▶ Konzessionssystem (Zuständigkeit bei Koordinator für digitale Dienste)
  - Sachkenntnis und Kompetenz
  - Kollektive, plattformunabhängige Interessenvertretung
- ▶ Mitwirkung bei Art 14 – Mechanismen
  - Vorrangige und unverzügliche Behandlung von Hinweisen der Trusted Flagger

---

## Missbrauchsschutz (Art 20)

- ▶ Pflicht zum Aussetzen der Dienstleistung gegenüber Nutzer\_innen, die mit gehäuft und offensichtlich illegale Inhalte teilen
  - ▶ Pflicht zur Aussetzung der Bearbeitung von Meldungen oder Beschwerden, wenn der\_die Meldende oder der\_die betroffene Nutzer\_in eine „erhebliche Anzahl“ nicht hinreichend präziser oder unzureichend begründeter Meldungen / Beschwerden einbringt.
  - ▶ Aussetzung jeweils für eine angemessene Dauer nach vorhergehender Warnung
  - ▶ Missbrauchsschutz ist in AGB explizit zu regeln. (Art 20 Abs 4)
-



## Online-Plattformen im Anwendungsbereich des Art 17 DSM-RL

### Zusammenwirken DSA und DSM-RL

#### ► Persönlicher Anwendungsbereich:

#### **Online-Plattform als Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten**

#### ► **Art 17 DSM-RL verlangt insb**

1. **Pflicht zur Lizenzierung** unter Berücksichtigung nicht-kommerzieller Plattformnutzer
  2. Wenn trotz „aller Anstrengungen“ keine Lizenz vorliegt: **Pflicht zur Verhinderung der Verfügbarkeit rechtsverletzender User-Uploads** („hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt“, „alle Anstrengungen“; Bedingung: die Rechteinhaber stellt einschlägige und notwendige Informationen bereit“)
  3. **Grds Notice and Stay Down** („alle Anstrengungen“; nur wenn Informationen der Rechteinhaber vorhanden) – vgl DSA: grds notice and take down
  4. **Verhältnismäßigkeitsvorbehalt** (Art 17 Abs 5 DSM-RL); Besondere Privilegierung von StartUps (Art 17 Abs 6 DSM)
  5. **Pflicht zur Verhinderung von Overblocking** – „User Rights“ sind zu wahren (Erfolgsverbindlichkeit!)
  6. **Transparenz**: angemessene Informationen über die Funktionsweise ihrer Verfahren
- 

## Zusammenwirken DSA und DSM-RL

Ergänzend gelten die Bestimmungen des DSA-Entw, insb

### ▶ **Schaffung einer „Meldestelle“ für illegale Inhalte (Art 14)**

- Nach Art 17 DSM-RL nur „Erhalt eines hinreichend begründeten Hinweises“; keine Pflicht zur Schaffung einer Meldeinfrastruktur
- Detaillierte Anforderungen an die Meldung illegaler Inhalte werden definiert; Art 17 DSM-RL lässt das weitgehend offen (Anforderung: „hinreichend begründet“?)

### ▶ **Art 17 Abs 4 lit b DSM-RL = Inthaltmoderation iSd DAS-Entw (?)**

### ▶ **Sperrobliegenheit** nach Art 5 DSA-Entw bei „Kenntnis oder Bewusstsein“ der rechtswidrigen Handlung; nach Art 17 DSM-RL erst bei „hinreichend begründetem Hinweis“

- Vermutung Art 14 Abs 3 DAS-Entw

## Zusammenwirken DSA und DSM-RL

### ▶ **Information der Nutzer\_innen über Sperre nach Art 15 DSA-Entw**

- Sperre oder Entfernung
- Räumlicher Geltungsbereich
- Tatsachen und Umstände, auf denen die Entscheidung beruht, (ggf auf Art 14 Meldung hinweisen)
- ggf Hinweis automatisierte Entscheidungsfindung
- Verweis auf Rechtsgrundlage und Erläuterung, weshalb Inhalt als illegal eingestuft wurde
- ggf Hinweis auf Verletzung der AGB samt Erläuterung der Vertragsverletzung
- Informationen über die dem\_ der Nutzer\_in gegen die Entscheidung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe

# Zusammenwirken DSA und DSM-RL

## ▶ Beschwerdemanagement Art 17 DSA-Entw (Ausnahme KKU)

- Art 17 Abs 9 DSM-RL: „wirksame und zügige Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren“; unverzügliche Bearbeitung; menschliche Überprüfung bei Beschwerde gegen Löschung / Sperre
- Art 17 DSA-Entw präzisiert
  - Verfügbarkeit: min 6 Monate nach Entscheidung der Sperre / Löschung
  - elektronisch
  - kostenlos
  - leicht zugänglich
  - benutzerfreundlich
  - Bearbeitung der Beschwerde ~~zeitnah~~, sorgfältig und in objektiver Weise; ~~„nicht allein mit automatisierten Mitteln“~~
  - Beschwerdeentscheidung muss unverzüglich kommuniziert werden
  - Positive Beschwerdeentscheidung muss unverzüglich umgesetzt werden (Rückgängigmachen der Maßnahme)

## ▶ Sanktionen gegen Missbrauch (Art 20 DSA-Entw)?







Universitätslehrgang

# Geistiges Eigentum und Wettbewerb

Certified Program – 1 Semester, berufsbegleitend in Modulen

Lehrgangstart: jährlich im Oktober

Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.

**Donau-Universität Krems.** Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht.  
ipmi@donau-uni.ac.at | Tel: +43 (0)2732 893-2405

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

Lehrstandorte in  
Wien und Krems



In Kooperation mit

**MANZ**



österreichisches  
patentamt

# Geistiges Eigentum und Wettbewerb

Geistigem Eigentum kommt in der wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft eine fundamentale Rolle zu. Die Rechtsordnung schützt mit Hilfe des Immaterialgüterrechts die Ergebnisse des kulturellen Schaffens ebenso wie kreative Leistungen und technische Innovationen. Dieses Rechtsgebiet ist wie kaum ein anderes von der voranschreitenden Digitalisierung und Vernetzung betroffen. Die damit verbundenen Rechtsfragen sind ebenso vielfältig wie herausfordernd und verlangen nach umfassender Expertise. In traditionell enger Beziehung zum Immaterialgüterrecht steht das Wettbewerbsrecht, das für den unternehmerischen Geschäftsverkehr von großer Bedeutung ist. Das Wettbewerbsrecht verfolgt die Gewährleistung eines fairen Leistungswettbewerbs sowie die Aufrechterhaltung kompetitiver Marktstrukturen; beides zentrale Aufgaben in einer funktionierenden Marktwirtschaft.

Vor diesem Hintergrund bietet der Universitätslehrgang „Geistiges Eigentum und Wettbewerb“ eine akademisch fundierte und zugleich anwendungsorientierte juristische Weiterbildung, bestehend aus vertiefenden Fachvorträgen und vielseitigen Praxisübungen, an. Der inhaltliche Fokus des Universitätslehrgangs liegt dabei einerseits auf den Themenbereichen Urheberrecht, und gewerblicher Rechtsschutz andererseits auf dem Lauterkeits- und Kartellrecht, jeweils unter besonderer Berücksichtigung der nationalen und europäischen Rechtspraxis.

Zusätzlich werden in einem Querschnitt praxisrelevante immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche Implikationen rund um die Digitalisierung und Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft, etwa im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie, offenen Innovationsstrategien oder künstlicher Intelligenz, beleuchtet. Ergänzend werden komplementäre Rechtsbereiche mit relevanten Querbezügen (insbesondere Medienrecht, Persönlichkeitsschutz und E-Commerce-Recht) behandelt.

## Inhalte (Auszug):

- > Rechte des Geistigen Eigentums: Urheberrecht, Patentrecht, Marken- und Designschutz
- > Wettbewerbsrecht: Lauterkeits- und Kartellrecht
- > Digitalisierung und Vernetzung im Recht
- > Medienrecht und Persönlichkeitsschutz
- > IT/IP Vertragsgestaltung
- > Rechtsdurchsetzung

## Zielgruppe

Der Lehrgang adressiert Rechtsanwält/innen, Unternehmensberater/innen und Berufsanwärt/innen sowie Personen aus der Kunst- und Kreativwirtschaft und innovativen Unternehmen sowie aus der öffentlichen Verwaltung, die sich vertieft in das Thema Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht einarbeiten und ihr fachliches Qualifikationsprofil schärfen möchten.

## Zulassungsvoraussetzungen

- > Abgeschlossenes österreichisches oder gleichwertiges ausländisches Hochschulstudium (mindestens Bachelor) der Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftswissenschaften oder ein anderes Studium mit einer substantiellen rechtswissenschaftlichen Ausbildung
- > oder gleichwertige Studienleistungen im Umfang von mindestens 180 ECTS-Punkte (z. B. im Rahmen eines Diplomstudiums)
- > oder ein anderes abgeschlossenes Uni- oder FH-Studium plus ein MLS-Abschluss
- > oder für Nichtakademiker/innen eine gleichzuhaltende berufliche Qualifikation in adäquater Position (zB IP-Manager/in, Chief Digital Officer etc) und mindestens 2 Jahre (Matura) oder 5 Jahre (ohne Matura) Berufserfahrung.

## Sprache

Deutsch

## Start

Jährlich im Oktober

## Abschluss

Certified Program

## Dauer

1 Semester, berufsbegleitend

## ECTS-Punkte

15 ECTS

## Teilnahmegebühr

EUR 2.500,-

Bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kann die Studiengebühr steuerlich abgesetzt werden.

## Information und Bewerbung

### Donau-Universität Krems

Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht

Tel. +43 (0)2732 893-2405

ipmi@donau-uni.ac.at

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

Herausgeber: Donau-Universität Krems

Für den Inhalt verantwortlich: Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht; Fotos: iStock, Hertha Hurnaus; Druck: 01/2020; AEI-News 41/2019  
Alle Rechte vorbehalten. Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie unter [www.donau-uni.ac.at/datenschutz](http://www.donau-uni.ac.at/datenschutz).



Das Programm wird auch als optionale Spezialisierung im Rahmen des Professional LL.M. angeboten (nähere Informationen: [www.donau-uni.ac.at/professional-llm](http://www.donau-uni.ac.at/professional-llm)). Absolvierte Lehrveranstaltungen sind grundsätzlich anrechenbar.



Die Donau-Universität Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung und bietet Master-Lehrgänge und Kurzprogramme in den Bereichen • Bauen & Umwelt • Bildung • Gesundheit & Medizin • Kunst & Kultur • Medien & Kommunikation • Migration & Internationales • Psychotherapie & Soziales • Recht & Verwaltung sowie • Wirtschaft & Unternehmensführung. Mit über 8.000 Studierenden und rund 25.000 AbsolventInnen aus über 80 Ländern ist sie einer der führenden Anbieter von Weiterbildungsstudien in Europa. Die Donau-Universität Krems verbindet über 20 Jahre Erfahrung in postgradualer Bildung mit permanenter Innovation in Forschung und Lehre und führt das Qualitätssiegel der AQ-Austria. Krems liegt in der einzigartigen Natur und Kulturlandschaft Wachau, 80 km von Wien entfernt.

Donau-Universität Krems. Die Universität für Weiterbildung.

# Professional LL.M.

## Immateriälgüterrecht und Datenschutz

Master of Laws, LL.M. – 3 Semester, berufsbegleitend in Modulen

Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M.  
Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.  
Ass. Prof. Dr. Gabriel M. Lentner

**Donau-Universität Krems.** Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen.  
professional-llm@donau-uni.ac.at | Tel: +43 (0)2732 893-2405

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



In Kooperation mit

**MANZ** 

# Professional LL.M.

## Immateriälgüterrecht und Datenschutz

Innovation, Kreativschaffen sowie wissens- und datenbasierte Geschäftsmodelle stellen JuristInnen in ihrer Berufspraxis vor vielfältige Herausforderungen. Das Anforderungsprofil für die Ausübung eines Rechtsberufs ist mit Blick auf den technologischen Fortschritt sowie den sozialen Wandel anspruchsvoll und entsprechend qualifizierte JuristInnen sind gefragt. Die thematische Trias Geistiges Eigentum, Wettbewerbsrecht und Datenschutz ist gleichermaßen relevant wie komplex und erfordert ein tiefes Verständnis der Materie, um in der Beratungspraxis erfolgreich zu bestehen.

Der „Professional LL.M. – Immateriälgüterrecht und Datenschutz“ setzt hier an und bietet eine akademisch fundierte, anwendungsnahe juristische Weiterbildung von JuristInnen. Vermittelt werden insbesondere Kernkompetenzen in der nationalen und internationalen Konfliktlösung, in der Vertragsgestaltung, in der juristischen Kommunikation sowie im Einsatz von Software und Online-Diensten der Rechtspraxis („Legal Tech“). Die Vertiefungen ermöglichen eine Spezialisierung in den praxisrelevanten Rechtsbereichen „Datenschutz und Privacy“ sowie „Geistiges Eigentum und Wettbewerb“. Bestehende Studienleistungen aus den Zertifikatsprogrammen „Geistiges Eigentum und Wettbewerb“ sowie „Datenschutz und Privacy“ werden angerechnet.

### Inhalte (Auszug):

#### Geistiges Eigentum und Wettbewerb

- > Rechte des Geistigen Eigentums: Urheberrecht, Patentrecht, Marken- und Designschutz, IT/IP Vertragsgestaltung, Rechtsdurchsetzung
- > Wettbewerbsrecht: Lauterkeits- und Kartellrecht
- > Digitalisierung und Vernetzung im Recht, Medienrecht und Persönlichkeitsschutz

#### Datenschutz und Privacy

- > Auswirkungen der EU-DSGVO in der Unternehmens- und Verwaltungspraxis
- > Grenzüberschreitender Datenverkehr mit Drittstaaten und internationalen Organisationen
- > Gestaltung datenschutzrechtlicher Vertragsklauseln und betrieblicher Richtlinien
- > Vorbereitung auf externe Personenzertifizierung

#### Kerncurriculum

- > Fundamente und vertiefende Aspekte des Immateriälgüter-, Wettbewerbs- und Datenschutzrechts
- > Vertiefende Aspekte der nationalen und internationalen Konfliktlösung sowie des internationalen Rechts
- > Grundlagen Legal Tech

### Zulassungsvoraussetzungen

- > Abgeschlossenes österreichisches oder gleichwertiges ausländisches Hochschulstudium (mindestens Bachelor) der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
- > oder inhaltlich gleichwertige Studienleistungen im Umfang von mindestens 180 ECTS, z.B. im Rahmen eines Diplomstudiums
- > oder ein anderes erfolgreich abgeschlossenes fachfremdes österreichisches oder gleichwertiges ausländisches Hochschulstudium (mindestens Bachelor) in Verbindung mit dem Abschluss des Universitätslehrgangs „Master of Legal Studies“ der Donau-Universität Krems oder einer gleichwertigen Weiterbildung.

### Zielgruppe

KonzipientInnen von Rechtsanwaltskanzleien, RechtsanwältInnen, MitarbeiterInnen von Rechtsabteilungen, SteuerberaterInnen und WirtschaftstreuhänderInnen (inkl. BerufsanzwärtlerInnen), NotariatskandidatInnen, NotarInnen, Mitglieder der Unternehmensleitung, Aufsichtsratsmitglieder, MitarbeiterInnen von Interessenvertretungen und Organisationen.

\* Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Senat der Donau-Universität Krems.

### Sprache

Deutsch, Englisch

### Start

jährlich im März und Oktober

### Abschluss

Master of Laws – LL.M.

### Dauer

3 Semester, berufsbegleitend in Modulen

### ECTS-Punkte

60 ECTS

### Teilnahmegebühr

EUR 11.900,-

Bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kann die Studiengebühr steuerlich abgesetzt werden.

### Information und Bewerbung

Melanie Wagner

Donau-Universität Krems

Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen

Tel. +43 (0)2732 893-2405

professional-llm@donau-uni.ac.at

www.donau-uni.ac.at/professional-llm

Herausgeber: Donau-Universität Krems

Für den Inhalt verantwortlich: Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen; Fotos: iStock, Hertha Humaus; Druck: 03/2021, AEI News 42/2021

Alle Rechte vorbehalten. Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie unter [www.donau-uni.ac.at/datenschutz](http://www.donau-uni.ac.at/datenschutz).



Die Donau-Universität Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Lehre und Forschung an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Sie wendet sich mit ihren Master-Lehrgängen und Kurzprogrammen in neun thematischen Feldern insbesondere an Berufstätige. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Donau-Universität Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Die Universität führt das Qualitätssiegel der AQ-Austria. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Donau-Universität Krems. Die Universität für Weiterbildung.