





## **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

**SC 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 MMag. Dr. Adolf Zemann, WOLF THEISS Rechtsanwälte

#### **Judikaturübersicht EuGH**

RA Mag. Manuel Wegrostek, Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

### **Unified Patent Court - Erste Erfahrungen und Perspektiven**

#### **Einleitende anwaltliche Perspektive**

RA Dr. Christian Gassauer-Fleissner, Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

#### **Bericht aus der UPC Lokalkammer Düsseldorf**

Ronny Thomas, Vorsitzender UPC Lokalkammer Düsseldorf

#### **Bericht aus der UPC Lokalkammer Wien**

Dr. Walter Schober, Vorsitzender UPC Lokalkammer Wien

### **Green IP**

#### **Grünes Markenrecht**

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

#### **IP in der Circular Economy**

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

### **IP Bewertung und IP im Steuerrecht**

#### **Bewertung von IP**

Dr. Viktoria Gass, PwC Österreich

#### **IP und Steuer**

Univ.-Prof. Dr. Daniel Varro, 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.



21 September 2023

**AUSTRIAN IP DAY - GREETINGS FROM ECTA PRESIDENT, MLADEN VUKMIR**

Dear IP colleagues,

I extend my heartfelt greetings to each one of you on behalf of ECTA. Regrettably, I find myself unable to join you in person today, but I trust that the conference in magnificent Vienna, a city I once called home for a number of years, will prove to be an exceptional experience.

As many of you know, ECTA is a European IP association based in Brussels but with a keen eye on national IP developments. We take immense pride in our association's role in supporting and promoting significant events such as this one, which have deep relevance for our Austrian colleagues and numerous local ECTA members.

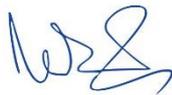
This collaboration fully aligns with ECTA's overall goal to build and develop connections with esteemed local entities. Our aim is to facilitate mutual cooperation and the sharing of knowledge and expertise for the benefit of the IP landscape at all levels and of the IP profession.

I look forward to the opportunity to meet many of you in person at our **next Annual Conference in Antwerp on 19-22 June 2024**. Together, we will explore the **'Many Facets of IP'** and immerse ourselves in the vibrant ECTA community. Whether you are a more experienced practitioner, a young professional or a student, I am confident that you will gain immense value from the Annual Conference and encourage you to consider joining the event and our association.

Please do connect with our **long-standing member Mr. Lambert Pechan, who is representing ECTA today at the Austrian IP Day**. I am sure he will be able to best explain the many benefits of being part of our close-knit community. You may also explore further information on our website at [www.ecta.org](http://www.ecta.org) or reach out to us via email at [ecta@ecta.org](mailto:ecta@ecta.org).

Thank you and enjoy an excellent Austrian IP Day, which I trust will be both enlightening and enriching.

With warmest regards,



ECTA President  
Mladen Vukmir



ERASMUS+ Strategic Partnership

# DDM4SME

Transdisciplinary Digital Education in Data-Driven Management: Innovative, Sustainable and Inclusive Approaches to Support StartUps, SMEs in Europe

University for Continuing Education Krems



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT  
GÖTTINGEN

MUNI  
LAW

Masarykova univerzita  
Právnická fakulta



Kazimieras Simonavičius  
universitetas

**MULTINATIONAL  
TRANSDISCIPLINARY  
HIGHER EDUCATION  
FOR HIGH POTENTIALS  
AND PROFESSIONALS:**

**DATA ECONOMY LAW  
LL.M.**

## FOUR UNIVERSITIES ONE GOAL



### A GLOBAL CHALLENGE

In a data economy, businesses have large amounts of data available that enable them to make data-based decisions and innovations. Yet, various legal issues arise from the different stages in the data life cycle. Data-driven businesses require a broad spectrum of skills: a technical understanding, management know-how and profound legal knowledge.



### THE PROJECT

A new LL.M. was created within the Erasmus+ Strategic Partnership DDM4SME of four EU universities: University for Continuing Education Krems, Georg-August-University Göttingen, Masaryk University and Kazimieras Simonavičius University. The innovative LL.M. program shall strengthen the competitiveness of Start-ups and SMEs in the Data Economy.



### THE MASTER PROGRAM

- > Master of Laws - LL.M.
- > 4 Partner Universities
- > Credits: 60 ECTS
- > Duration: one year (full-time)
- > Language: English
- > Learning Format: On-Campus blendend with online learning
- > Location: Krems (Austria)
- > Course Fee: € 8.800,-



## PROJECT ACTIVITIES



Masarykova univerzita  
Právnická fakulta



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT  
GÖTTINGEN



University for  
Continuing  
Education Krems



### Transnational Partner Meetings and Staff Training

In the course of the project, each partner university organized a transnational partner meeting (TPM) at its venue. The personal contact not only enhanced the further development of the project, but the DDM4SME team also received state-of-the-art didactical training by the UWK Department of Continuing Education Research and Educational Technologies.

### Outreach Activities and Dissemination

All partners actively disseminated the project towards the target group. In the first project stage, stakeholder workshops took place at all partner institutions to define the needs of students and the industry. Furthermore, the project and its aims were presented at various national and international conferences like the CICL, the IP-Day and the Forum IT-Recht Goettingen.



### Summer School 2022

In 2022, the multinational DDM4SME Summer School on Data Economy Law took place with selected modules of the new LL.M. Data Economy Law. The Summer School combined on-site teaching in Reichenau an der Rax with two weeks of online preparation to demonstrate the benefits of the blended learning approach.

### DELCON #1

The Conference on Data Economy Law (DELCON) is not only meant to be the concluding conference for the project DDM4SME, but also the start of a new conference series. It will provide a platform for presentations and discussions covering current issues in the field of data and innovation law. DELCON will take place on June 26, 2023 in Krems (Austria).



## DATA ECONOMY LAW, LL.M.



### KEY FACTS

- > Master of Laws - LL.M.
- > Credits: 60 ECTS
- > Duration: one year (full-time)
- > Language: English
- > Learning Format: On-Campus blended with online learning
- > Location: Krems (Austria)
- > Admission: A law degree (min. bachelor level, 180 ECTS) or a degree from any other field of science (min. bachelor level, 180 ECTS) plus relevant (practical) legal experience.
- > Course Fee: € 8.800,-

*"As a graduate of the Data Economy Law Summer School, I was able to gain in-depth insights into the new LL.M. program „Data Economy Law“ and became enthusiastic about the blended learning concept. With its broad range of topics in the field of data and economy, the LL.M. program does justice to the advancing age of digitalization and provides graduates with essential theoretical and practical knowledge on an internationally applicable spectrum in the field of data use in business through renowned international lecturers from business and academia".*

*Mag.<sup>a</sup> Rafalea Prvulovic – Judicial Candidate*



## D<sup>e</sup>LLLM.

In the context of the increasing importance of data in the economy, the LL.M. on Data Economy Law 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 data-driven management and business practices in order to avoid risks and drawbacks.



### MODULE PLAN

- Module: **Business in the Digital Economy** (6 ECTS)
- Module: **Data Science and Aspects of Ethics and Diversity** (6 ECTS)
- Module: **IP/ICT Law and Fundamental Rights** (6 ECTS)
- Module: **Data Protection Law** (6 ECTS)
- Module: **Data Rights in the Data Life Cycle and Related Contractual Issues** (6 ECTS)
- Module: **Data-oriented Business Models** (6 ECTS)
- Module: **Management and Innovation** (6 ECTS)

- Scientific Methods** (3 ECTS)
- Master Thesis** (15 ECTS)

### Program Committee

- Prof. Dr. Clemens Appl, LL.M.** | Program Director | University for Continuing Education Krems, Austria
- Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M.** | Georg-August University Goettingen, Germany
- Prof. Dr. Mindaugas Kiskis** | Kazimieras Simonavicius University, Lithuania
- Prof. Dr. Pavel Koukal** | Masaryk University, Czech Republic



## SUMMER SCHOOL 2023



### KEY FACTS

- > Date: 21.8.-1.9.23 (online) + 3.9.-9.9.23 (on-site)
- > Credits: 3 ECTS
- > Language: English
- > Learning Format: On-site blendend with online learning
- > Location: Reichenau/Rax (Austria)
- > Admission: (1) Actively enrolled students at an advanced stage of their studies in law or (2) other sciences plus relevant experience in the legal field.
- > ERASMUS Scholarships are available

Learn more:  
[www.data-economy-law.eu](http://www.data-economy-law.eu)

#### Organizing Committee

**Prof. Dr. Clemens Appl, LL.M.** | University for Continuing Education Krems, Austria  
**Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M.** | Georg-August University Goettingen, Germany  
**Prof. Dr. Philipp Homar, LL.M.** | Johannes-Kepler-University Linz, Austria  
**Prof. Dr. Mindaugas Kiskis** | Kazimieras Simonavicius University, Lithuania  
**Prof. Dr. Pavel Koukal** | Masaryk University, Czech Republic

## DL SUMMER SCHOOL

The Summer School on Data Economy Law (2nd edition) covers a wide range of current and relevant (legal) aspects of data-driven businesses. It is based on research conducted within the Erasmus+ Strategic Partnership DDM4SME and accompanies the new LL.M. program. Academics and legal practitioners will lecture on selected aspects of the data economy based on state-of-the-art course material developed by the DDM4SME consortium. The Summer School is aimed at high potentials (undergraduates, graduates, PhD students) and interested professionals. The Summer School will provide insights into the most prominent aspects of data law. A certificate of 3 ECTS will be awarded for successful participation in the Summer School.

### COURSE CONTENT

International legal practitioners and scholars will provide state-of-the-art lectures and workshops. Participants will have the opportunity to discuss and work on case studies on current legal issues of the data economy in the areas:

- > Intellectual Property Law
- > Data Law
- > Data Protection, Privacy and Cybersecurity
- > Transnational Business Law
- > Innovation Management and IP Strategy



# IP-DAY 2023

## Judikaturübersicht Deutschland 2022/2023

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling  
21. September 2023  
WU Wien

## Gliederung

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

## Verfassungsrecht (1)

### BVerfG, Beschl. v. 24.5.2023; 1 BvR 605/23 – Schutzschrift (GRUR 2023, 1056)

- Zur Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren
- Das Recht auf prozessuale Waffengleichheit des Antragsgegners wird dadurch verletzt, dass ein Gericht eine einschlägige Schutzschrift nicht zur Kenntnis nimmt oder deren Einschlägigkeit verkennt.
- Der Fehler wiegt ebenso, wie wenn sich das Gericht trotz Vorliegens eines Zurückweisungsschreibens gegen eine Beteiligung des Antragsgegners entschließt.

## Verfassungsrecht (2)

### BVerfG, Beschl. v. 8.9.2022; 1 BvR 1726/22 – Streamingsoftware (GRUR 2023, 200)

- Eilantrag gegen die vorläufige Vollstreckbarkeit einer patentrechtlichen Entscheidung
- Die Maßstäbe der prozessualen Waffengleichheit in äußerungsrechtlichen Verfügungsverfahren sind nicht auf Gehörsverstöße in einem kontradiktorischen Verfahren übertragbar, in dem die Gegenseite Stellung nehmen konnte und diese Möglichkeit wahrgenommen hat.

- EPA-Rechtsschutzsystem
- Anspruchsauslegung
- Erschöpfung von Patentrechten
- Vorbenutzungsrecht
- Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage
- Selbstständiges Beweisverfahren
- Verjährung des Vindikationsanspruchs
- Einstweilige Verfügungsverfahren
- Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs

## Patentrecht (1)

BVerfG, Beschl. v. 8.11.2022; 2 BvR 2480/10 u.a. –  
EPA-Rechtsschutzsystem (GRUR 2023, 549)

- Maßnahmen zwischenstaatlicher Einrichtungen können nicht unmittelbar Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein.
- Das BVerfG besitzt eine inzidente Kontrollbefugnis im Hinblick darauf, ob die deutschen Verfassungsorgane ihrer Verpflichtung nachkommen, darauf hinzuwirken, dass die deutschen Mindestanforderungen an den Grundrechtsschutz nicht unterschritten werden.
- Das Mindestmaß an effektiven Rechtsschutz ist auch im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Grundrechtscharta zu beurteilen.
- Es ist nicht hinreichend dargelegt, dass die Organisation im Rechtssystem des EPA das geforderte Mindestmaß an effektivem Rechtsschutz verfehlt.

## Patentrecht (2)

BGH, Urt. v. 27.9.2022; X ZR 87/20 (BPatG) –  
*Brenngutkühlung* (GRUR 2022, 1731)

- Zur Anspruchsauslegung in Abgrenzung zum Stand der Technik
- Wird in der Beschreibung eine bekannte Vorrichtung mit bestimmten Elementen beschrieben, die zu einem bestimmten Verfahrensschritt führen (hier: vertikale Mischbewegung), und sieht der Patentanspruch ein Verfahren vor, bei dem es an einem solchen Verfahrensschritt fehlt, ist dieses Merkmal im Zweifel so auszulegen, dass es den bei der bekannten Vorrichtung auftretenden Schritt ausschließt.

## Patentrecht (3)

BGH, Urt. v. 8.11.2022; X ZR 10/20 - *Scheibenbremse II*  
(GRUR 2023, 47)

- Zur Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung
- Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfindung in bestimmten Teilen wiederfinden, so dass deren Einbau in eine Vorrichtung zu einer Neuherstellung führt und die Erschöpfungswirkungen ausschließt, müssen die Teile in besonderer auf die Erfindung abgestimmter Weise ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funktion erfüllen zu können. Dies kann etwa durch eine besondere Formgebung geschehen.

## Patentrecht (4)

BGH, Urt. v. 24.1.2023; X ZR 123/20 – CQI-Bericht II

(GRUR 2023, 474)

- Zur Erschöpfung von Rechten aus einem Patent durch Inverkehrbringen patentgeschützter Gegenstände
- Die Erschöpfung bestimmt sich nach dem Recht des Schutzlandes.
- Ein *covenant not to sue* führt in der Regel zur Erschöpfung hinsichtlich solcher Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden.
- Ein *covenant not to be sued* kann zur Erschöpfung führen, wenn der Vertragspartner ansonsten üblicherweise befürchten muss, von dem Patentinhaber in Anspruch genommen zu werden.
- Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann die Zustimmung zum Inverkehrbringen einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung umfassen, wenn dies die wirtschaftlich alleinige sinnvolle Verwertung darstellt.

## Patentrecht (5)

BGH, Urt. v. 20.6.2023; X ZR 61/21 – Faserstoffbahn

(GRUR 2023, 1184)

- Zum Umfang des Vorbenutzungsrechts gegenüber einem Gebrauchsmuster
- Die Modifikation eines vorbenutzten Gegenstandes, der alle Merkmale eines unabhängigen Schutzanspruchs verwirklicht, kann durch das Vorbenutzungsrecht gedeckt sein, wenn der vorbenutzte Gegenstand weitere Merkmale nicht aufgewiesen hat, die nach dem Klageantrag zwingend vorgesehen sind.
- Dies gilt unabhängig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf einen beschränkten Schutzanspruch gestützt wird, oder ob das Gebrauchsmuster in einem Lösungsverfahren beschränkt wurde.

## Patentrecht (6)

BGH, Urt. v. 6.12.2022; X ZR 47/22 (BPatG) – Aminopyridin  
(GRUR 2023, 441)

- Zum Verhältnis des Nichtigkeitsverfahrens zum Einspruchsverfahren (Klagehindernis)
- Maßgeblicher Zeitpunkt für das Klagehindernis ist die Entscheidung über die Klage.
- Das Klagehindernis entfällt, wenn das EPA rechtskräftig das Patent mit einer geänderten Fassung aufrechterhalten hat.
- Die Nichtigkeitsklage ist in dieser Situation nur noch zulässig, soweit sie darauf gerichtet ist, den Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang zu beseitigen, als dies nach der bindenden Entscheidung des EPA zu erwarten ist.

## Patentrecht (7)

BGH, Urt. v. 20.6.2023; X ZR 31/21 (BPatG) –  
Leistungsüberwachungsgerät (GRUR 2023, 1178)

- Zur Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nach Erlöschen des Streitpatents
- Nach dem Erlöschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch zulässig, wenn der Kläger ein eigenes, in seiner Person liegendes Interesse an der Nichtigerklärung hat.
- Ein allein in der Person Dritter oder der Allgemeinheit begründetes Interesse kann die Nichtigkeitsklage nicht rechtfertigen.

## Patentrecht (8)

BGH, Urt. v. 27.6.2023; X ZR 59/21 (BPatG) –  
*Anzeigemonitor* (GRUR-RS 2023, 21342)

- Zu den Anforderungen an den Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage
- Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage besteht dann, wenn der Patentinhaber dem Kläger nicht schon vor Klageerhebung eine Rechtsposition verschafft, die mit derjenigen nach der Nichtigkeitsklärung des Streitpatents vergleichbar ist.
- Eine Aufforderung des Nichtigkeitsklägers ist nicht schon deswegen entbehrlich, weil der Patentinhaber im Rahmen von Lizenzverhandlungen angedeutet hat, einem Rechtsstreit nicht aus dem Wege zu gehen.

## Patentrecht (9)

BGH, Beschl. v. 1.8.2023; X ZB 9/21 – *Ästhetische Behandlung*  
(GRUR-RS 2023, 20436)

- Zur Herausgabe des Gutachtens in einem selbstständigen Beweisverfahren
- Gegen eine Entscheidung über die Herausgabe eines Gutachtens aus einem selbstständigen Beweisverfahren an den Antragsteller ist die sofortige Beschwerde statthaft.
- Für die Entscheidung über die Herausgabe ist die Wahrscheinlichkeit des Bestehens von Ansprüchen wegen Patentverletzung nur dann erheblich, wenn der Antragsgegner berechnete Geheimhaltungsinteressen geltend gemacht hat.

OLG München, Urt. v. 15.12.2022; 6 U 2665/19 –  
Echtzeit-PCR-Gerät (GRUR 2023, 1096)

- Zur Verjährung des Patentvindikationsanspruch
- Für den Vindikationsanspruch gilt mangels einer Sonderregelung die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB.
- Die Konstellation im Falle der Vindikation ist nicht mit einem Herausgabeanspruch aus Eigentum oder einem sonstigen dinglichen Recht vergleichbar.
- Der Anspruch entsteht mit der Anmeldung, so dass die Erteilung des Patents keine neue Verjährungsfrist in Gang setzt.

Zur Vermutungswirkung des Rechtsbestandes von Patenten im  
einstweiligen Verfügungsverfahren

- LG Düsseldorf, Urt. v. 22.9.2022; 4b O 50/22, 54/22 und 55/22; GRUR 2022, 1806 – *MS-Therapie III*  
keine Vermutungswirkung
- LG München, Urt. v. 29.9.2022; 7 O 4716/22 – *Fingolimod*  
Vermutungswirkung angenommen
- s. auch OLG München, Urt. v. 6.10.2022; 6 U 3044/22 –  
*Aminopyridin*; GRUR 2023, 796

OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.2.2023; 2 U 116/22 –  
*Fumarsäureester* (GRUR 2023, 707)

- Zum Rechtsbestand des Verfügungspatents
- Die Erteilung des Verfügungspatents unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter rechtfertigt auch in einem Generika-Fall keine Unterlassungsverfügung, wenn dem eine Widerspruchsentscheidung der übergeordneten Einspruchsabteilung zum inhaltsgleichen Stammpatent entgegensteht.

Zum Einwand der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 PatG (außerhalb von FRAND-Fällen)

- LG Düsseldorf, Urt. v. 30.6.2022; 4b O 7/22 – *Schiebedach*;
- LG Düsseldorf, Urt. v. 7.7.2022; 4c O 18/21 – *Sofosbuvir*;
- LG Düsseldorf, Urt. v. 21.9.2022; 4b O 23/22 – *Katheter-Umstellung*;
  
- Der Einwand verlangt eine Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls und eine sorgfältige Interessenabwägung.
- Die Darlegungs- und Beweislast trägt der Verletzer.
- Der Einwand aufgrund von Drittinteressen ist gegenüber der Durchführung eines Zwangslizenzverfahrens subsidiär.

- Verwirkung
- Kostenerstattung/Schadensersatz
- Drittauskunft
- Rechtsbeschwerdeverfahren

## Markenrecht (1)

BGH, Ur. v. 26.1.2023; I ZR 56/19 – HEITEC III

(GRUR 2023, 332)

- Zur Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche
- Zur Abwendung der Verwirkung sind Handlungen des Inhabers des älteren Zeichens notwendig, die ernsthaft und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck bringen, sich gegen die Benutzung zur Wehr zu setzen und seine Rechte durchzusetzen.
- Eine vorgerichtliche Abmahnung kann geeignet sein, die Duldungsfrist zu unterbrechen, sofern der Zeicheninhaber seine Rechte nach der Abmahnung innerhalb einer angemessenen Frist durch Klageerhebung durchsetzt.
- An das Verhalten des Rechtsinhabers sind dabei entsprechende Sorgfaltsanforderungen zu stellen.

### BGH, Urt. v. 14.7.2022 – I ZR 121/21 (KG) - Google-Drittauskunft (GRUR 2022, 1675)

- Zum Anspruch auf Drittauskunft gegen Google bei Markenverletzung durch Adwords
- Der Anspruch auf Drittauskunft beschränkt sich auf die in § 19 Abs. 3 MarkenG ausdrücklich genannten Angaben. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Werbeanzeige im Internet wird davon nicht erfasst.
- Die Verpflichtung bezieht sich nicht auf Werbemittel und damit nicht auf die Anzahl der Klicks auf eine rechtsverletzende Internetanzeige.
- Nicht erfasst werden ebenfalls Preise für Dienstleistungen, die für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzt werden.

### BGH, Beschl. v. 13.10.2022; I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwalts VII (GRUR 2023, 446)

- Erstattungsfähigkeit von Kosten für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung
- Bei richtlinienkonformer Auslegung des § 140 Abs. 4 MarkenG sind nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Mitwirkung des Patentanwalts erstattungsfähig.

### BGH, Beschluss v. 1.6.2023; I ZB 65/22 (BPatG) – *Silver Horse/Horse Power* (GRUR 2023, 1293)

- Zur ungerechtfertigten Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde
- Die Unterlassung einer an sich gebotenen Zulassung der Rechtsbeschwerde stellt keinen Begründungsmangel dar und kann nicht mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde angegriffen werden. Dafür steht allein die Verfassungsbeschwerde wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs zur Verfügung.
- Für die Erhebung des Nichtbenutzungseinwandes ist eine eindeutige Erklärung erforderlich. Erklärungen in anderem Zusammenhang genügen dafür grundsätzlich nicht.

## Urheberrecht

- Begriff des Pastiches
- Werke der angewandten Kunst
- Websperren
- Anspruch auf Grundauskunft
- Streitwertdeckelung

### BGH Beschluss v. 14.9.2023; I ZR 74/22 – Metall auf Metall V

- Vorlagefragen des BGH zum EuGH zum urheberrechtlichen Begriff des Pastiches
- Stellt die Übernahme der Rhythmussequenz aus dem Titel „Metall auf Metall“ im Wege des Sampling eine seit der Gesetzesänderung des UrhG seit dem 7.6.2021 zulässige Nutzung zum Zwecke des Pastiches dar?
- Ist die Pastiche-Regelung eine zulässige Schranke der Kunstfreiheit gemäß dem Drei-Stufen-Test?
- Auf wessen Sicht und subjektive Einstellung kommt es für die Zulässigkeit des Pastiches an?

### BGH, Urt. v. 15.12.2022; I ZR 173/21 – Vitrinenleuchte (GRUR 2023, 571)

- Zum Umfang des urheberrechtlichen Schutzes eines Werkes der angewandten Kunst
- Bei Werken der angewandten Kunst ist der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes nicht geringer als bei sonstigen Werken.
- Für derartige Werke sind dieselben Ausschließlichkeitsrechte zu gewähren und dieselben Rechtsmaßstäbe anzulegen wie bei anderen Werkkategorien.
- Der konkrete urheberrechtliche Schutzbereich ist im Einzelfall zu bestimmen.

## Urheberrecht (3)

BGH, Urteil vom 13.10.2022; I ZR 111/21 – DNS-Sperre  
(GRUR 2022, 1812)

- Erforderliche Maßnahmen vor dem Einrichten von Websperren
- Access-Provider haften nur subsidiär gegenüber denjenigen Beteiligten, die die Rechtsverletzung selbst begangen oder dazu durch eigene Handlungen beigetragen haben.
- Ein Anspruch auf Einrichtung einer Websperre besteht daher nur dann, wenn zumutbare Anstrengungen zur Inanspruchnahme dieser sonstigen Beteiligten gescheitert sind oder ihnen jegliche Erfolgsaussicht fehlt.
- Welche Anstrengungen zumutbar sind, ist im Einzelfall zu bestimmen.

## Urheberrecht (4)

BGH, Urt. v. 28.7.2022 – I ZR 141/20 –  
Elektronischer Pressespiegel II (GRUR 2022, 1427)

- Voraussetzungen für den Anspruch auf sog. Grundauskunft
- Ein allgemeiner Auskunftsanspruch, der auf die Ausforschung der tatsächlichen Grundlagen und Beweismittel für etwaige Ansprüche gerichtet ist, besteht nicht. Die sondergesetzlichen Auskunftsansprüche sind auf den konkreten Verletzungsfall beschränkt.
- Der vom BGH einer Verwertungsgesellschaft zugebilligte Anspruch auf eine Grundauskunft liegt in den Besonderheiten der Rechtsdurchsetzung der Verwertungsgesellschaften begründet. Eine entsprechende Anwendung zugunsten von Rechteinhabern, die über eine große Anzahl von Rechten an gleichartigen Werken verfügen und von denen nachweislich mehrere Werke von dem Verletzer unerlaubt verwendet wurden, kommt nicht in Betracht.

BGH Urteil vom 1.9.2022 – I ZR 108/20 - Riptide II

(GRUR 2022, 1819)

- Zur Streitwertdeckelung bei Schadensersatzanspruch auf Abmahnkosten gegen den nicht verantwortlichen Anschlussinhaber
- Die Streitwertdeckelung für die Erstattung von Abmahnkosten nach einem Wert von 1.000 EUR steht mit dem Unionsrecht in Einklang.
- Besondere Umstände, die über die tatbestandlich genannten hinaus zu berücksichtigen sind, müssen in der Gesamtbetrachtung überwiegen, um von der Begrenzung des Streitwertes abweichen zu können.
- Diese Regelung ist entsprechend auf Rechteinhaber anzuwenden, die Kosten der Abmahnung gegen den nicht mit dem Rechtsverletzer identischen Internetanschlussinhaber geltend machen.

## Designrecht

- Technische Bedingtheit von Merkmalen
- Sichtbarkeit von Designelementen

## Designrecht (1)

### BGH, Urt. v. 9.3.2023 – I ZR 167/21 – Tellerschleifgerät (GRUR 2023, 887)

- Anforderungen an die Prüfung der ausschließlich technischen Bedingtheit
- Die Prüfung, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bestimmt sind, ist für jedes den Gesamteindruck prägende Merkmal gesondert anhand aller für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umstände vorzunehmen. (Bestätigung von EuGH „DOCERAM“ und „Papierfabrik Doetinchem“ sowie BGH „Papierspender“)

## Designrecht (2)

### BGH, Beschl. v. 15.6.2023 – I ZB 31/20 (BPatG) - Sattelunterseite II (GRUR 2023, 1290)

- Zur „Sichtbarkeit“ eines ein Muster verkörpernden Bauelements
- Die Sichtbarkeit eines Bauelements (hier: Fahrradsattel) eines komplexen Erzeugnisses (hier: Fahrrad) für den Endverbraucher ist aus Sicht des Benutzers sowie eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung des komplexen Erzeugnisses vorgenommen werden (hier: Fortbewegung), sowie übliche Handlungen des Benutzers im Rahmen der Verwendung (hier: Aufbewahrung und Transport). Davon nicht erfasst sind Instandhaltung, Wartung und Reparatur.  
(Anschluss an EuGH GRUR 2023, 482 – „Monz Handelsgesellschaft International“)

- Nachahmungsschutz
- Haftungsfragen
- Irreführungstatbestand
- Werbeverbot für Arzneimittel
- Gebot der Staatsferne der Presse

## Lauterkeitsrecht (1)

BGH, Ur. v. 26.1.2023; I ZR 15/22 – KERRYGOLD

(GRUR 2023, 736)

- Lauterkeitsrechtlicher Schutz bei verpackten Produkten
- Verpackte Produkte (z.B. Butter und Milchstreichfette) können Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes sein.
- Einem verpackten Produkt kann wettbewerbliche Eigenart zukommen, wenn die äußere Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale der Verpackung des Produktes geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft des Produktes hinzuweisen.
- Eine Herkunftstäuschung durch eine nachgeahmte Verpackung ist nicht stets ausgeschlossen, wenn nicht alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Originals übernommen werden.

### BGH, Urt. v. 26.1.2023 – I ZR 27/22 – Haftung für Affiliates (GRUR 2023, 343)

- Anforderungen an die wettbewerbsrechtliche Haftung für Affiliate-Partner
- Sofern Affiliates eigene Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, die sie nach eigenem Ermessen gestalten und gegen Provision bei verschiedenen Anbietern einsetzen, geschieht die Werbung über den Affiliate-Link zu dem Zweck, eigene Provisionen zu generieren. Ein solcher eigener Geschäftsbetrieb stellt keine Erweiterung des Geschäftsbetriebs des Betriebsinhabers dar und löst keine Haftung des Betriebsinhabers für den Affiliate-Partner aus.

### BGH, Urt. v. 23.2.2023 – I ZR 155/21 – Rundfunkhaftung II (GRUR 2023, 732)

- Zur Haftung für Fernsehwerbung für Glücksspielangebote wegen verletzter Prüfpflichten
- Ein Rundfunkveranstalter, der seine wettbewerbsrechtliche Prüfungspflicht auf ein anderes konzernangehöriges Unternehmen überträgt, kann für eine unzureichende Prüfung durch dieses Unternehmen nach § 8 Abs. 2 UWG haften.

### BGH Ur. v. 10.11.2022; I ZR 241/19 – *Herstellergarantie IV* (GRUR 2022, 1832)

- Zur Information über Herstellergarantie durch Online-Händler
- Den Unternehmer trifft eine vorvertragliche Pflicht zur Information über eine Herstellergarantie für ein im Internet angebotenes Produkt, wenn er die Garantie zu einem zentralen oder entscheidenden Merkmal seines Angebots macht. Erwähnt er in seinem Internetangebot die Herstellergarantie dagegen nur beiläufig, muss er dem Verbraucher keine Informationen hierzu zur Verfügung stellen. Es liegt dann keine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise vor.

### BGH, Vorlagebeschl. v. 13.7.2023; I ZR 182/22 – *Gutscheinwerbung* (GRUR 2023, 1318)

- Vorlagefragen an den EuGH zur Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel
- Unterliegt Werbung für den Bezug verschreibungspflichtiger Arzneimittel aus dem gesamten Warensortiment einer Apotheke dem Anwendungsbereich der Regelungen zur Werbung für Arzneimittel in der RL 2001/83/EG (Titel VIII u. VIIIa, Art. 86–100)?
- Wenn ja, steht die Auslegung einer nationalen Vorschrift mit dieser Regelung in Einklang, wenn sie die Werbung für das gesamte Sortiment verschreibungspflichtiger Arzneimittel einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Versandapotheke mit Gutscheinen über einen Geldbetrag oder einen prozentualen Preisnachlass oder Werbegaben in Gestalt von Preisnachlässen oder Zahlungen gestattet?

BGH, Urt. v. 13.7.2023; I ZR 152/21 – *muenchen.de*  
(GRUR 2023, 1299)

- Zum Gebot der Staatsferne der Presse
- Zu der mit Blick auf das Gebot der Staatsferne der Presse zulässigen Öffentlichkeitsarbeit der Kommunen gehören grundsätzlich auch das Stadtmarketing und die Tourismusförderung.
- Eine Anzeigenwerbung ist in einer kommunalen Publikation nur als fiskalisch motivierte Randnutzung zulässig, wobei auf den Umfang der Anzeigenschaltung abzustellen ist.
- Nach allgemeinen Regelungen wettbewerbswidrige Handlungen (z.B. wegen Irreführung) sind dabei nicht zu berücksichtigen, sondern nach den einschlägigen Vorschriften zu beurteilen. Sie können zudem nicht zu einem Verbot der kommunalen Publikation insgesamt führen.

## Verfahrensrecht

- Unterlassungserklärung
- Wiederholungsgefahr
- Vertragsstrafe
- Kostenerstattungsanspruch
- Geheimnisschutz im Verfahren

## Verfahrensrecht (1)

BGH, Urt. v. 12.1.2023; I ZR 49/22 – Unterwerfung durch PDF  
(GRUR 2023, 742)

- Zur Zulässigkeit einer Unterlassungserklärung als PDF-Datei per E-Mail
- Unterlassungserklärungen eines Kaufmannes im Rahmen seines Handelsgeschäfts sind formfrei wirksam.
- Die Ernstlichkeit der U-Erklärung fehlt im Regelfall nicht, wenn der Unterlassungsschuldner innerhalb der ihm gesetzten Frist nur eine unterschriebene Erklärung als PDF oder per E-Mail an den Gläubiger übermittelt, nicht aber die vom Gläubiger verlangte Erklärung im Original übersendet.

## Verfahrensrecht (2)

BGH, Urt. v. 1.12.2022; I ZR 144/21 –  
Wegfall der Wiederholungsgefahr III (GRUR 2023, 255)

- Zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr durch Vertragsstrafeversprechen nach dem „Hamburger Brauch“
- Die durch eine erneute Markenverletzung nach Abgabe einer ersten strafbewehrten Unterlassungserklärung begründete erneute Wiederholungsgefahr kann auch durch ein Vertragsstrafeversprechen nach „Hamburger Brauch“ ausgeräumt werden. Diesem wohnt bereits eine erhöhte Strafdrohung inne.
- Grundsätzlich genügt dafür der Zugang einer ernstlichen und bis zur Annahme oder Ablehnung bindenden Erklärung des Schuldners.
- Die Ablehnung der Erklärung durch den Gläubiger verhindert den Abschluss des Unterlassungsvertrages. Ab dem Zugang der Ablehnung fehlt es an der für den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafe.

### BGH, Urt. v. 27.10.2022; I ZR 141/21 – *Vertragsstrafeverjährung* (GRUR 2022, 1839)

- Zur Fälligkeit und Verjährung eines Vertragsstrafeanspruchs
- Der Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe unterliegt der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB).
- Bei einem Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nach „Hamburger Brauch“ beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist nicht, bevor der Gläubiger die Höhe der vom Schuldner verwirkten Vertragsstrafe festgelegt hat und der Vertragsstrafeanspruch damit fällig geworden ist.

### BGH, Urt. v. 9.2.2023; I ZR 61/22 – *Kosten für Abschlusschreiben III* (GRUR 2023, 897)

- Zur Aufklärungspflicht über den Entschluss zur Erhebung eines Widerspruchs
- Den Schuldner einer einstweiligen (Beschluss-)Verfügung trifft gegenüber dem Gläubiger eine Aufklärungspflicht über den Entschluss zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die einstweilige Verfügung. Diese Pflicht entsteht mit Ablauf der Wartefrist von im Regelfall zwei Wochen, die der Gläubiger vor der Versendung eines Abschlusschreibens einzuhalten hat.
- Bei einem pflichtwidrig unterlassenen Hinweis des Schuldners kann dies für den Gläubiger einen Schadensersatzanspruch im Hinblick auf die Kosten eines – objektiv nicht mehr erforderlichen – Abschlusschreibens auslösen.

### OLG Düsseldorf, Beschl. v. 4.1.2023; 2 W 28/22 – Geheimnisschutz II (GRUR 2023, 677)

- Prozessualer Geheimnisschutz für Erfüllung eines titulierten Auskunftsanspruchs
- Aufgrund eines Vollstreckungstitels zu erteilende Auskunfts- und Rechnungslegungsdaten sind kein tauglicher Schutzgegenstand für einen Antrag nach § 145 S. 1 PatG in Verbindung mit §§ 16 bis 20 GeschGehG.
- Rechtsbeschwerde zugelassen
- Ausdrückliche Abgrenzung von LG Mannheim (OLG Karlsruhe hat diese Frage offengelassen)

## IP-Day Wien 2023

### Einzelbetrachtungen

### BGH, Urt. v. 24.1.2023; X ZR 123/20 – CQI-Bericht II

(GRUR 2023, 474)

- Kl. ist eingetragene Inhaberin des EP 2294737 betreffend ein Verfahren zum Empfangen von Steuersignalen von einer Basisstation sowie ein mobiles Endgerät.
- Bekl. vertreibt in Deutschland Mobiltelefone, die sie als mit dem LTE-Standard kompatibel anbietet.
- Die Kl. hat mit verschiedenen Herstellern von Chipsätzen Vereinbarungen geschlossen, in denen sie sich verpflichtet hat, die Chiphersteller erst nach allen Dritten in Anspruch zu nehmen, die wegen Patentverletzung angegangen werden könnten.

### BGH, Urt. v. 24.1.2023; X ZR 123/20 – CQI-Bericht II

(GRUR 2023, 474)

- Kl. hat die Bekl. wegen Patentverletzung in Anspruch genommen.
- LG Mannheim hat die Bekl. zu Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und die Schadensersatzverpflichtung ausgesprochen. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen.
- OLG Karlsruhe hat der Klage vollumfänglich stattgegeben und die Berufung der Bekl. zurückgewiesen.
- BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das OLG Karlsruhe zurückverwiesen.

## Patentrecht (4)

BGH, Urt. v. 24.1.2023; X ZR 123/20 – CQI-Bericht II

(GRUR 2023, 474)

- Zur Erschöpfung von Rechten aus einem Patent durch Inverkehrbringen patentgeschützter Gegenstände
- Die Erschöpfung bestimmt sich nach dem Recht des Schutzlandes.
- Ein *covenant not to sue* führt in der Regel zur Erschöpfung hinsichtlich solcher Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden.
- Ein *covenant not to be sued* kann zur Erschöpfung führen, wenn der Vertragspartner ansonsten üblicherweise befürchten muss, von dem Patentinhaber in Anspruch genommen zu werden.
- Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann die Zustimmung zum Inverkehrbringen einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung umfassen, wenn dies die wirtschaftlich alleinige sinnvolle Verwertung darstellt.

## Markenrecht (2)

BGH, Urt. v. 14.7.2022 – I ZR 121/21 (KG) - Google-Drittauskunft

(GRUR 2022, 1675)

- Kl. ist Inhaberin der dt. Wortmarke „ALBA“ (DE 2045559), eingetragen u.a. für die DL „Entsorgung und Verwertung von Abfall durch Recycling“. Die Marke wird auch als Unternehmenskennzeichen für die genannten DL genutzt.
- Bekl. ist in Irland ansässig und betreibt die Internetsuchmaschine „Google“. Dazu gehört auch das Ads-Programm (vorm. „AdWords“).
- Maßgeblich für das Auffinden potentiell relevanter Anzeigen sind die vom Werbetreibenden ausgewählten „Keywords“.

## Markenrecht (2)

### BGH, Urt. v. 14.7.2022 – I ZR 121/21 (KG) - Google-Drittauskunft (GRUR 2022, 1675)

- Im November 2017 entdeckte Kl. auf der Seite [www.google.de](http://www.google.de) bei Eingabe der Suchwörter „Alba Recycling“ die folgende Anzeige:

#### Alba Recycling Abholung - Wir entsorgung billig für Sie

Anzeige [www. .de/](http://www.google.de/)

Sperrmüllabholung Entrümpelung Wohnungsauflösung Haushaltsauflösung  
Kostenlose Angebote usw. · Entsorgungen Fachgerecht · Packer Träger sofort  
Kategorien: Sperrmüll, Räumung, Abfall, Sondermüll

- Die Anzeige war mit einer Internetseite verlinkt, deren verantwortliche Person nicht auffindbar war.

## Markenrecht (2)

### BGH, Urt. v. 14.7.2022 – I ZR 121/21 (KG) - Google-Drittauskunft (GRUR 2022, 1675)

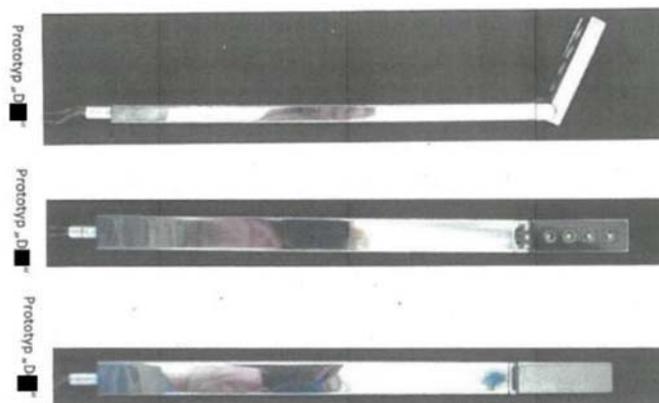
- Auf die Markenbeschwerde der Kl. löschte die Beklagte die Anzeige.
- Kl. macht gegen die Bekl. Auskunftsansprüche zur Vorbereitung von SE-Ansprüchen gegen den Besteller der Anzeige geltend, u.a. über
  - a) Zeitpunkt, ab dem die Anzeige sichtbar war
  - b) Anzahl der Klicks, mit denen die über die Anzeige verlinkte Webseite aufgerufen wurde
  - c) Preise, die der Besteller für die Anzeige an die Bekl. gezahlt hat.
- LG Berlin hat der Klage stattgegeben, KG Berlin hat auf Berufung die Klageanträge b) und c) abgewiesen. Revision wurde zugelassen.
- BGH hat Revision Kl. zurückgewiesen und Revision der Bekl. stattgegeben.

### BGH, Urt. v. 14.7.2022 – I ZR 121/21 (KG) - Google-Drittauskunft (GRUR 2022, 1675)

- Der Anspruch auf Drittauskunft beschränkt sich auf die in § 19 Abs. 3 MarkenG ausdrücklich genannten Angaben. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Werbeanzeige im Internet wird davon nicht erfasst.
- Die Verpflichtung bezieht sich nicht auf Werbemittel und damit nicht auf die Anzahl der Klicks auf eine rechtsverletzende Internetanzeige.
- Nicht erfasst werden ebenfalls Preise für Dienstleistungen, die für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzt werden.

### BGH, Urt. v. 15.12.2022; I ZR 173/21 – Vitrinenleuchte (GRUR 2023, 571)

- Kl. ist ein Lichtplanungsbüro und nahm 2009 an einem Wettbewerb der Beklagten für die Entwicklung neuer Vitrinenleuchten für die sog. M-Boutiquen teil. Sie erstellte den folgenden Entwurf, den sie der Bekl. übergab:

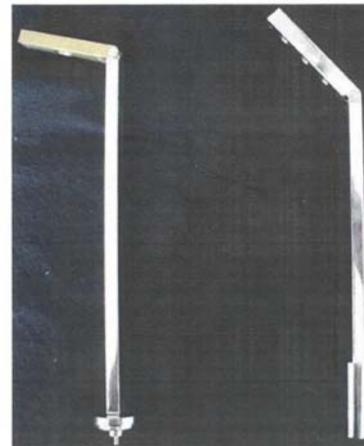
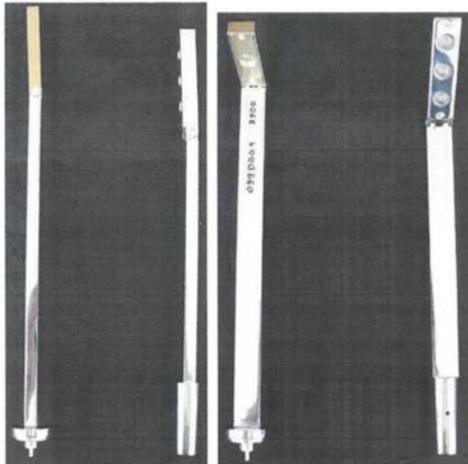


## Urheberrecht (2)

BGH, Ur. v. 15.12.2022; I ZR 173/21 – *Vitrinenleuchte*

(GRUR 2023, 571)

- Bekl. stattete ab Mai 2010 die M.-Boutiquen mit den nachfolgenden Leuchten der Ma. F. GmbH aus:



## Urheberrecht (2)

BGH, Ur. v. 15.12.2022; I ZR 173/21 – *Vitrinenleuchte*

(GRUR 2023, 571)

- Bekl. macht die Verletzung von Urheberrechten geltend.
- Die Boutiquen wurden z.T. von Franchisenehmern betrieben, die zur einheitlichen Gestaltung zum Erwerb und Einsatz der Leuchten von F. verpflichtet waren. Die Verantwortung der Bekl. für den Betrieb der Boutiquen und den Erwerb der Leuchten ist zwischen den Parteien streitig.
- LG Hamburg hat der Klage weitestgehend stattgegeben. Das Hanseatische OLG hat die Klage abgewiesen. Die Revision wurde zugelassen.
- BGH hat die Entscheidung des OLG bestätigt.

BGH, Urt. v. 15.12.2022; I ZR 173/21 – Vitrinenleuchte  
(GRUR 2023, 571)

- Zum Umfang des urheberrechtlichen Schutzes eines Werkes der angewandten Kunst
- Bei Werken der angewandten Kunst ist der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes nicht geringer als bei sonstigen Werken.
- Für derartige Werke sind dieselben Ausschließlichkeitsrechte zu gewähren und dieselben Rechtsmaßstäbe anzulegen wie bei anderen Werkkategorien.
- Der konkrete urheberrechtliche Schutzbereich ist im Einzelfall zu bestimmen.

BGH, Beschl. v. 15.6.2023 – I ZB 31/20 (BPatG) - Sattelunterseite II  
(GRUR 2023, 1290)

- Das deutsche Design Nr. 40 2011 004 383-0001 ist für die Erzeugnisse "Sättel für Fahrräder oder Motorräder" mit folgender einziger Darstellung eingetragen, die die Unterseite eines Sattels zeigt:



### BGH, Beschl. v. 15.6.2023 – I ZB 31/20 (BPatG) - Sattelunterseite II (GRUR 2023, 1290)

- Die Antragstellerin hat die Feststellung der Nichtigkeit des Designs wegen fehlender Neuheit und Eigenart und wegen des Ausschlusses vom Designschutz beantragt, weil das Design als Bauelement des komplexen Erzeugnisses „Fahrrad und Motorrad“ bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbar sei.
- BPatG hat die Nichtigkeit festgestellt.
- Auf die Rechtsbeschwerde der Designinhaberin hat der BGH zunächst Vorlagefragen an den EuGH formuliert (GRUR 2021, 1186 – Sattelunterseite I). Der EuGH hat die Fragen mit Urteil vom 16.2.2023 beantwortet (GRUR 2023, 482).
- BGH hat die Entscheidung des BPatG aufgehoben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen.

### BGH, Beschl. v. 15.6.2023 – I ZB 31/20 (BPatG) - Sattelunterseite II (GRUR 2023, 1290)

- Zur „Sichtbarkeit“ eines ein Muster verkörpernden Bauelements
- Die Sichtbarkeit eines Bauelements (hier: Fahrradsattel) eines komplexen Erzeugnisses (hier: Fahrrad) für den Endverbraucher ist aus Sicht des Benutzers sowie eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung des komplexen Erzeugnisses vorgenommen werden (hier: Fortbewegung), sowie übliche Handlungen des Benutzers im Rahmen der Verwendung (hier: Aufbewahrung und Transport). Davon nicht erfasst sind Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

(Anschluss an EuGH GRUR 2023, 482 – „Monz Handelsgesellschaft International“)

# Lauterkeitsrecht (1)

BGH, Urt. v. 26.1.2023; I ZR 15/22 – *KERRYGOLD*

(GRUR 2023, 736)

- Kl. vertreibt seit 1973 unter der Marke „KERRYGOLD“ Markenbutter in Deutschland. Inzwischen umfasst das Sortiment auch Milchstreichfette, die aus Butter und Rapsöl bestehen. Für ihre Produkte verwendet die Kl. vor allem die nachstehend eingeblendeten Verpackungen:



# Lauterkeitsrecht (1)

BGH, Urt. v. 26.1.2023; I ZR 15/22 – *KERRYGOLD*

(GRUR 2023, 736)

- Bekl. ist ein in Irland ansässiges Unternehmen. Sie führte im Jahr 2019 Butter und Milchstreichfett-Produkte in den deutschen Markt ein, für die sie die nachstehend eingeblendeten Verpackungen verwendet:



### BGH, Urt. v. 26.1.2023; I ZR 15/22 – KERRYGOLD

(GRUR 2023, 736)

- Kl. nimmt die Bekl. auf Unterlassung, Schadenersatz und Auskunftserteilung in Anspruch.
- LG Köln hat der Klage stattgegeben; OLG Köln hat die Berufung der Bekl. zurückgewiesen, gleichzeitig aber auch die Revision zugelassen.
- BGH hat die Entscheidung des OLG Köln aufgehoben und an das OLG zur weiteren Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

### BGH, Urt. v. 26.1.2023; I ZR 15/22 – KERRYGOLD

(GRUR 2023, 736)

- Lauterkeitsrechtlicher Schutz bei verpackten Produkten
- Verpackte Produkte (z.B. Butter und Milchstreichfette) können Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes sein.
- Einem verpackten Produkt kann wettbewerbliche Eigenart zukommen, wenn die äußere Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale der Verpackung des Produktes geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft des Produktes hinzuweisen.
- Eine Herkunftstäuschung durch eine nachgeahmte Verpackung ist nicht stets ausgeschlossen, wenn nicht alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Originals übernommen werden.

BGH, Urt. v. 1.12.2022; I ZR 144/21 –

Wegfall der Wiederholungsgefahr III (GRUR 2023, 255)

- Kl. ist Automobilherstellerin und Inhaberin der Unionswortmarke „AUDI“ und der nachstehenden Bildmarke:



- Bekl. betreibt einen Internethandel, über den sie Autozubehör, u.a. Türlichter für Kraftfahrzeuge vertreibt. Diese Türlichter weisen das folgende Inlay auf und projizieren folgende Lichtbilder:



BGH, Urt. v. 1.12.2022; I ZR 144/21 –

Wegfall der Wiederholungsgefahr III (GRUR 2023, 255)

- Im Jahr 2016 gab die Bekl. im Rahmen einer markenrechtlichen Auseinandersetzung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung nach dem „Hamburger Brauch“ bezogen auf die genannten Marken der Kl. ab.
- Im August 2019 erwarben Testkäufer der Kl. Türlichter, die das Inlay aufweisen und die Lichtbilder mit den Marken der Kl. projizieren.
- Mit Anwaltsschreiben vom 27.9.2019 mahnte die Kl. die Bekl. ab und forderte eine strafbewehrte U-Erklärung mit bezifferter Vertragsstrafe. Die Bekl. gab mit Schreiben vom 18.10.2019 erneut eine Erklärung nach „Hamburger Brauch“ ab. Die Kl. lehnte mit Schreiben vom 18.10.2019 die Annahme dieser U-Erklärung ab mit der Begründung, die Erklärung sei wegen der unbezifferten Vertragsstrafe nicht geeignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen.

BGH, Ur. v. 1.12.2022; I ZR 144/21 –

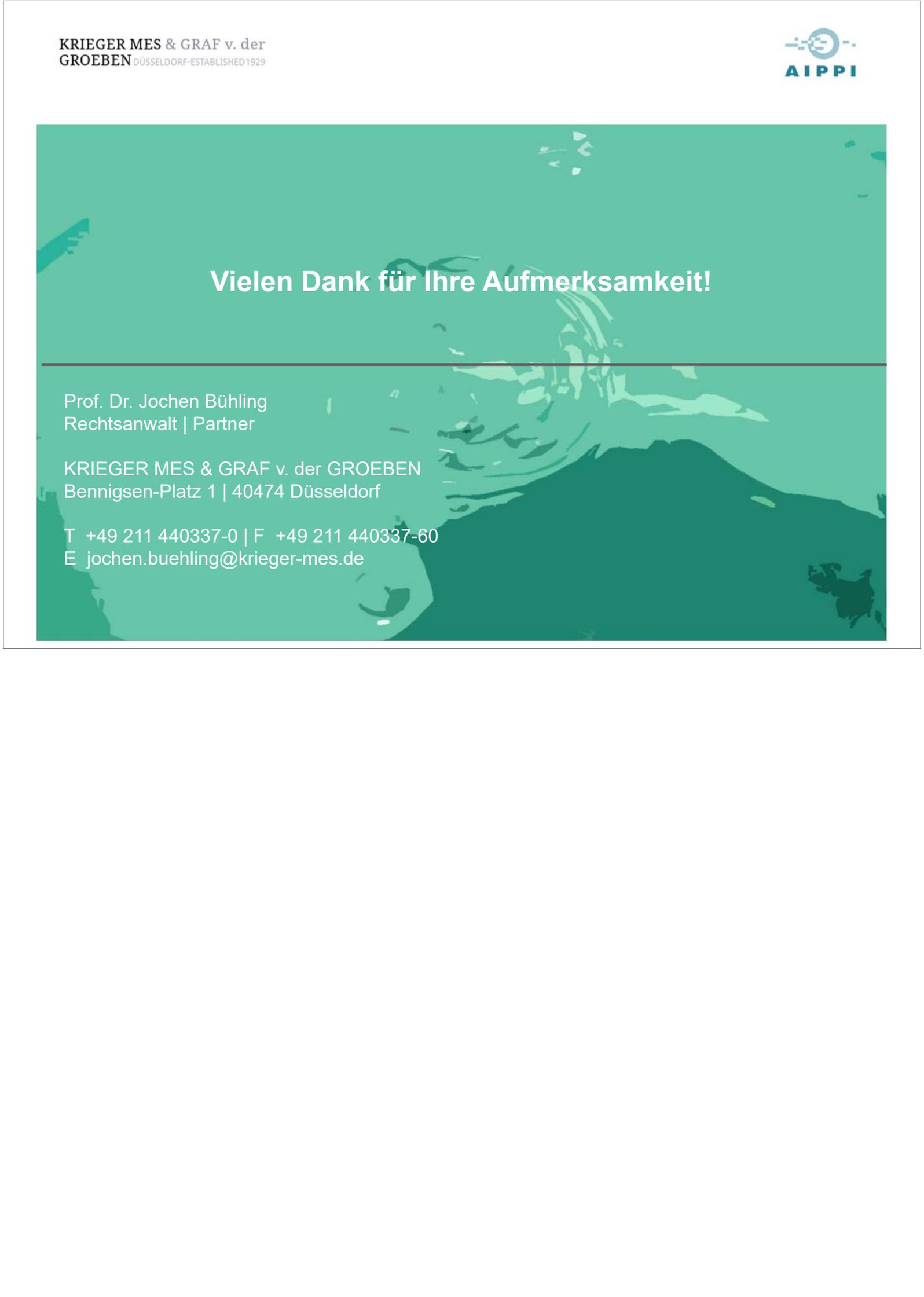
Wegfall der Wiederholungsgefahr III (GRUR 2023, 255)

- Mit der Klage begehrt die Kl. die Unterlassung und zudem die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 3.000 EUR.
- LG Braunschweig hat dem Zahlungsantrag stattgegeben und den Unterlassungsantrag mangels Wiederholungsgefahr abgewiesen.
- OLG Braunschweig hat dem Unterlassungsantrag „mit Blick auf kerngleiche Verletzungshandlungen“ stattgegeben und die Anschlussberufung der Bekl. zurückgewiesen.
- BGH hat die Berufungsentscheidung abgeändert und der Klage in vollem Umfang zugunsten der Klägerin stattgegeben.

BGH, Ur. v. 1.12.2022; I ZR 144/21 –

Wegfall der Wiederholungsgefahr III (GRUR 2023, 255)

- Zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr durch Vertragsstrafeversprechen nach dem „Hamburger Brauch“
- Die durch eine erneute Markenverletzung nach Abgabe einer ersten strafbewehrten Unterlassungserklärung begründete erneute Wiederholungsgefahr kann auch durch ein Vertragsstrafeversprechen nach „Hamburger Brauch“ ausgeräumt werden. Diesem wohnt bereits eine erhöhte Strafdrohung inne.
- Grundsätzlich genügt dafür der Zugang einer ernstlichen und bis zur Annahme oder Ablehnung bindenden Erklärung des Schuldners.
- Die Ablehnung der Erklärung durch den Gläubiger verhindert den Abschluss des Unterlassungsvertrages. Ab dem Zugang der Ablehnung fehlt es an der für den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafe.

The background of the entire page is a large, semi-transparent image of a man with short, wavy hair, smiling broadly. The image is tinted with a light blue color, matching the overall theme of the document.

**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)



WT

IP-Day 2023

# Judikaturübersicht Österreich

Adolf Zemann, 21. September 2023

## AGENDA

### DESIGNRECHT

Von Farben und Formen

### URHEBERRECHT

Schokolade, Kakao und  
nicht im Akt befindliche  
SMS

### MARKENRECHT

Dynamische  
Entwicklungen

### PATENTRECHT

Fachpersonen und  
Prozessuales

WT

Teil 1

# ERLEUCHTUNG IM DESIGNRECHT

WT

## 4 Ob 193/22v – Hängelampen

WT

## 4 Ob 193/22v – Hängelampen

Sachverhalt und Entscheidung der Vorinstanzen

- Klägerin ist Inhaberin des eingetragenen Geschmacksmusters Nr. 001194039-0001
- Beklagte führt Hängelampe in EU ein, führte sie in andere Staaten aus, lagerte sie, bewarb sie und verkaufte sie auch in Österreich.
- Vorinstanzen: Eingriff, weil „das Gemeinschaftsgeschmacksmuster der Klägerin ... gegenüber dem festgestellten vorbekannten Formenschatz ua durch die Anordnung der Lampenschirme in unterschiedlichen Höhen und Größen deutliche Abweichungen auf[weise]. Diese spezielle Ausgestaltung übernehme die Leuchte der Beklagten und vermittele damit insgesamt keinen anderen Gesamteindruck als das Gemeinschaftsgeschmacksmuster der Klägerin.“

WT

5

## 4 Ob 193/22v – Hängelampen

Entscheidung des OGH

- Keine erheblichen Rechtsfragen → Zurückweisungsbeschluss
- „Es kommt nicht auf einen mosaikartig aufgespaltenen Vergleich von Einzelheiten an. Maßgeblich ist vielmehr die Würdigung des Gesamteindrucks unter dem Blickwinkel, ob sich bei einer Gegenüberstellung zweier Formgebungen insgesamt der Eindruck einer Übereinstimmung ergibt (RS0120720). Dies ist danach zu beurteilen, ob beim informierten Benutzer ein anderer Gesamteindruck erweckt wird (RS0120720).“
- „[D]as prägende Element des hier vorliegenden Gemeinschaftsgeschmacksmusters [ist] die Anordnung der Schirme in unterschiedlichen Höhen und Größen ist, weil diese spezielle Anordnung einen spielerischen, unregelmäßigen Eindruck erweckt und die Leuchte der Beklagten – ohne, dass dafür eine technische Notwendigkeit bestünde – genau diese prägenden Merkmale übernimmt.“

WT

6

## 4 Ob 193/22v – Hängelampen

Entscheidung des OGH

WT

„Die Revision argumentiert mit der unterschiedlichen Farbgestaltung der Lampe der Beklagten. Das Merkmal der Farbe kann nur dann herangezogen werden, wenn die Wiedergabe als farbige Wiedergabe erkennbar ist (...). Erscheinungsmerkmale, die in der Wiedergabe nicht zweifelsfrei erkennbar sind, können zur Abgrenzung nicht herangezogen werden. Damit ist hier ... von einer zumindest untergeordneten Bedeutung der Farbgestaltung auszugehen, die den Gesamteindruck nicht entscheidend beeinflusst, weil der spezielle Gesamteindruck durch die helleren und dunkleren Lampenschirme geprägt wird. Diese Gestaltung prägt sowohl das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als auch den Eingriffsgegenstand.“

7

## 4 Ob 193/22v – Hängelampen

ENTSCHEIDUNG DES OGH

WT

„Die Eigenheit besteht in der unregelmäßigen Anordnung der Lampenschirme an einer horizontalen Stange, an der linear mithilfe von kurzen, vertikalen Stangen in verschiedenen Höhen fünf Lampenschirme angebracht sind, die die Form von Kegelsegmenten mit sehr unterschiedlichen Grundflächen aufweisen und deren unterschiedlicher Abstand zur horizontalen Stange den speziellen, unruhigen und spielerischen Eindruck erzeugt und damit das Auge des Betrachters auf diesen Teil lenkt. Die vermeintliche Beliebigkeit der Kombination verschiedener und auf den ersten Blick nicht zueinander passender Lampenschirme erzeugt für den informierten Benutzer den Eindruck einer improvisierten Gestaltung. ...“

→ KONZEPTSCHUTZ?

8

Teil 2

# Süßes und Saures aus dem Urheberrecht

WT

9

4 Ob 139/22b – Choco und Coco

WT

—

## 4 Ob 139/22b – Choco und Coco

### Sachverhalt

- Die Beklagte betreibt ein Schokolademuseum samt Shop. Ihr Geschäftsführer kaufte nicht-exklusive Nutzungsrechte samt Bearbeitungsrechte an Illustrationen einer Kakaobohne und einer Schokoladetafel.
- Der Geschäftsführer der Klägerin (Illustrations- und Animationsstudio) erhielt den Auftrag eines Entwurfs von animierbaren Figuren zwecks Herstellung eines Animationsvideos. Er fertigte die Illustrationen an, in Folge ging er aber davon aus, dass nichts aus dem Projekt wurde, und verzichtete auf das vereinbarte Honorar.
- Die Beklagte nutzt die Illustrationen als Vorlage für ein 3D-Maskottchen, das als Aufsteller bzw Blickfang im Schokolademuseum dient; als Vorlage für Plüschtfiguren, die sowohl im Schokolademuseum als auch im Shop verkauft werden; ... als Teil von verschiedenen Werbevideos im Internet, ...sowie als Teil ihrer Webseite.

WT

11

## 4 Ob 139/22b – Choco und Coco

### Entscheidung der Vorinstanzen

- Die Beklagte wendete ein,
  - die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert;
  - den Illustrationen fehle die urheberrechtliche Werkqualität (bloß technisch bedingte Vereinfachungen der bereits vorhandenen Illustrationen mit geringen Veränderungen ohne Schaffung von Neuem oder Originellem).
- Erstgericht weist mangels Aktivlegitimation ab.
- Berufungsgericht gibt (weitestgehend) statt.

WT

12

## 4 Ob 139/22b – Choco und Coco

Entscheidung des OGH

- Keine erheblichen Rechtsfragen → Zurückweisungsbeschluss
- Zur (konkludenten) Rechteeinräumung:
  - Klägerin hat vorgebracht, der Geschäftsführer habe alle seine Rechte an der gegenständlichen Bearbeitung an die Klägerin abgetreten und dies werde immer so gehandhabt.
  - Klägerin forderte die Beklagte mittels eines Mahnschreibens zur Zahlung auf – dieses war unter anderem mit dem Namen des Geschäftsführers gezeichnet → Schluss des Berufungsgerichts, dass dieser mit der Geltendmachung urheberrechtlicher Ansprüche durch die Klägerin einverstanden war, setzt seine Zustimmung zur Einräumung von Nutzungsrechten an diese voraus.
- Keine Gegenleistung? Werknutzungsentgelt erhöht den Wert der Gesellschaftsanteile und damit indirekt auch das Vermögen des Gesellschafters. Daher ist es unerheblich, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer für die Rechteeinräumung ein gesondertes Entgelt erhält.

WT

13

## 4 Ob 139/22b – Choco und Coco

Entscheidung des OGH

- Urheberrechtlicher Schutz?
  - Es war zwar die Aufgabenstellung, die vorhandenen Figuren leichter animierbar zu machen.
  - Aber dies bewerkstelligte der Genannte dadurch, dass er Figuren schuf, die wesentliche Unterschiede zu den Vorlagen aufweisen. Vor allem die Neugestaltung der Augenpartien machen die Figuren nun – im Zusammenhang mit den übrigen Änderungen – heiterer und fröhlicher. Der Gesamteindruck der Figuren weicht aufgrund dieser kreativen Gestaltungselemente, die über eine bloß mechanische Vereinfachung hinausgehen, nicht unmaßgeblich von jenem der Muster ab.
- Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach der Geschäftsführer der Klägerin damit etwas Neues, Individuelles und Originelles geschaffen hat und damit eine gemäß §§ 1, 5 UrhG geschützte Bearbeitung vorliegt, ist daher nicht zu beanstanden.

WT

14

## 4 Ob 135/22i – SMS NICHT im Akt!

WT

15

## 4 Ob 135/22i – SMS NICHT im Akt!

Sachverhalt und Entscheidung der Vorinstanzen

- RSV klagt für Fotografen der klagsgegenständlichen Lichtbilder den freiheitlichen Parlamentsklub.
- Der dem beklagten Parlamentsklub angehörige Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss und ein weiterer Abgeordneter derselben Fraktion präsentierten in dem vor dem Lokal des Untersuchungsausschusses eingerichteten „Presspoint“ die beiden vom Fotografen aufgenommenen Lichtbilder als Schaubild. Ohne entsprechende Rechteeinräumung vom Fotografen.
- Vorinstanzen: Unterlassung, EUR 2.000 immaterieller Schadenersatz, doppeltes Entgelt dem Grunde nach zu Recht, Urteilsveröffentlichung auf Startseite der Website des freiheitlichen Parlamentsklubs.

WT

16

## 4 Ob 135/22i – SMS NICHT im Akt!

Entscheidung des OGH

- Passivlegitimation („Repräsentantenhaftung“):
  - „Eine rechtsfähige politische Partei haftet nach den Grundsätzen der sogenannten "Repräsentantenhaftung" ...für [Äußerungen] ... ihrer Organe und leitenden Funktionäre. Zu diesen Personen gehört der Obmann des Abgeordnetenklubs der politischen Partei, nicht aber ohne Hinzutreten weiterer Umstände der einfache Abgeordnete.“
  - „[Der Fraktionsführer] kommt aus den Reihen der Abgeordneten und ist der erste Ansprechpartner seiner Fraktion für den jeweiligen Ausschuss. Das können inhaltliche, aber auch organisatorische Belange sein, so wie das Vereinbaren oder Verschieben von Ausschussterminen.“
  - Das sind „jedenfalls „weitere Umstände“, die [den Fraktionsführer] als Repräsentanten des beklagten Parlamentsklubs qualifizieren.“

WT

17

## 4 Ob 135/22i – SMS NICHT im Akt!

Entscheidung des OGH

- (Keine) Freie Werknutzung:
  - Gemäß § 41 UrhG steht das Urheberrecht der Benutzung eines Werks zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren, parlamentarischen Verfahren oder Gerichtsverfahren nicht entgegen.
  - „Parlamentarische Untersuchungsausschüsse zählen zu den „parlamentarischen Verfahren“ iSd § 41 UrhG... Gemäß § 6 Abs 1 VO-UA vertritt der Vorsitzende den Untersuchungsausschuss nach außen und informiert die Öffentlichkeit regelmäßig über die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses.... In dieser Information der Öffentlichkeit ... mag daher noch eine Art von determinierter Förmlichkeit oder die Wahrnehmung von Hoheitsgewalt liegen, jedenfalls aber nicht in der Abhaltung eines Presspoints (...) durch Fraktionsvorsitzende als parteipolitische Präsentation.“

WT

18

## 4 Ob 135/22i – SMS NICHT im Akt!

Entscheidung des OGH

- Meinungsäußerungsfreiheit:
  - „Zutreffend hat das Berufungsgericht auch die Abwägung des gegenständlichen Urheberrechtsanspruchs gegen das Grundrecht auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit gemäß Art 13 StGG und Art 10 EMRK zugunsten des Klägers getroffen, hat doch der Senat schon mehrfach klargestellt, dass die Verletzung der Urheberrechte der einzige Weg sein muss, um das Grundrecht ausüben zu können. Könnte die Einwilligung des Urhebers gegen Zahlung eines (angemessenen) Entgelts erreicht werden, so ist eine Berufung auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung von vornherein ausgeschlossen (...). Ist nämlich der Urheber bereit, die Nutzung seines Werks gegen Entgelt zu gestatten, so kann das Grundrecht der freien Meinungsäußerung einen Eingriff in Urheber- oder Leistungsschutzrechte von vornherein nicht rechtfertigen, weil eine Einschränkung des Grundrechts durch das Urheberrecht als gesetzlich geschütztes Recht im Sinne des Art 10 Abs 2 EMRK insoweit jedenfalls gerechtfertigt ist (...).“

WT'

19

## Weitere urheberrechtliche Entscheidungen des OGH

### 1 Ob 114/23f: Passivlegitimation eines Lehrbeauftragten an einer Universität wegen Urheberrechtsverletzung?

- „Gemäß § 49 Abs 2 UG haftet der Bund nach den Bestimmungen des AHG für von Organen, Arbeitnehmern der Universität oder anderen Personen in deren Auftrag in Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben schuldhaft zugefügte Schäden. Dem Geschädigten haften dann weder die Universität noch derjenige, der den Schaden zugefügt hat. ...“
- „Auf welcher ... Grundlage das Dienstverhältnis ... zur Universität beruht, spielt für die Einordnung seiner Lehrtätigkeit zum Hoheitsbereich keine Rolle.“

WT

### 4 Ob 68/22m – Prozesstagebücher II: Wer hat die Rechte an Werken von J.U.

- „Soweit die Beklagte die Honorarvereinbarung als sittenwidrig erachtet, weil es der Willkür des Klägers obliege, ob er das Werknutzungsrecht ausübe oder nicht, hat bereits das Berufungsgericht darauf hingewiesen, dass das UrhG keine Ausübungspflicht des Nutzungsberechtigten kennt und eine solche auch nicht vereinbart wurde. Im Übrigen wäre es dem Autor gemäß § 29 Abs 1 UrhG möglich gewesen, den Vertrag über die Werknutzungsrechte wegen unzureichender Ausübung vorzeitig aufzulösen.“

20

## Weitere urheberrechtliche Entscheidungen des OGH

### 4 Ob 173/22b – Anna Fucking Molnar: Konkludente Rechteeinräumung für Film in Villa

- „Auch der Erstkläger sei zumindest in der Vergangenheit davon ausgegangen, da er bei der \*-Gruppe anfragte, ob er Fotos von der Liegenschaft auf seine Homepage stellen dürfe. Dazu kommt, dass der Erstkläger selbst für die Beklagte den Kontakt zur Nebenintervenientin herstellte, wobei er nicht auf sein angebliches Verwertungsrecht hinwies, obwohl er wusste, dass die Beklagte in der Villa einen Kinofilm drehen wollte. Dafür erhielt der Erstkläger auch eine Vermittlungsprovision.“

(MR 2023, 26 (Walter); ÖBI 2023, 224 (Otti))

WT

### 4 Ob 244/22v: Urheberrecht an Kalenderdesign?

- „Die Parallelen beschränken sich somit auf das ... gestalterisch unauffällige Format des Kalenders ...; das für einen Wandkalender durchaus übliche Schema einer Kombination von Inseraten, Foto und Monatsübersichten auf jeder Seite; und die Verwendung von ähnlichen Piktogrammen (...).“
- „Die Verwertung der Geschäftsideen der Klägerin, einen Kalender herzustellen, dessen Zielgruppe die Einwohner einer bestimmten Gemeinde sind, sowie die Druckkosten für dieses Werbegeschenk durch Inserate zu decken, kann daher auch keine Ansprüche nach UrhG begründen.“

21

## Weitere urheberrechtliche Entscheidungen des OGH

### 6 Ob 181/22v – Tod in en Flitterwochen II: Wegfall Wiederholungsgefahr?

- „Im vorliegenden Fall bot die Beklagte der Klägerin nur einen bis zum Abschluss des Hauptverfahrens befristeten Vergleich an. Bereits aufgrund der Befristung liegt darin nicht das Anbot eines umfassenden Unterlassungsvergleichs, das die Wiederholungsgefahr beseitigen und dadurch den Unterlassungsanspruch materiell zum Erlöschen bringen könnte.“

WT

22

Teil 3

# Markenrecht im Internet

WT

23

## 4 Ob 134/22t – Airbutler / Dynamische Suchanzeigen

„[Bei Dynamischen Suchanzeigen] handelt es sich um eine Methode zur Ansprache von potenziellen Kunden, die auf Google nach den vom Werbenden angebotenen Produkten oder Dienstleistungen suchen. Für die Ausrichtung werden Inhalte der Website des Werbenden ... verwendet. Dabei werden keine Schlüsselwörter vom Werbenden festgelegt, sondern wird nur die Website des Werbenden für die Suchautomatismen von Google zugänglich gemacht.“

WT

—

## 4 Ob 134/22t – Airbutler / Dynamische Suchanzeigen

### Sachverhalt

- Kläger ist Inhaber der Marke „AIRBUTLER“ für unter anderem „Geräte für die Kühlung, Heizung, Trocknung und Ventilation“.
- Bei Eingabe von „Airbutler“ erschienen in der Google-Suchmaschine Werbeanzeigen mit Webadresse und Telefonnummer der Beklagten.
- Die Beklagte verwendete dynamische Suchanzeigen. „Bei Anwendung dieser Werbeform besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Begriff „AIRBUTLER“ in Anzeigen zur Anwendung kam, ohne dass hierzu ein konkretes Zutun der Beklagten abseits der Nutzung der betreffenden Werbetechnologie erfolgte. ...„Es sind keine konkreten, realistisch umsetzbaren Schritte zur Verhinderung der Verwendung des Zeichens des Klägers möglich“: Der explizite manuelle Ausschluss der betreffenden Begriffe als Suchworte (im Vorhinein) ist zwar möglich, aber nicht realistisch umsetzbar, weil der Werbende das Problem antizipieren müsste.“

WT

25

## 4 Ob 134/22t – Airbutler / Dynamische Suchanzeigen

### Entscheidung der Vorinstanzen

- Erstgericht: Abweisung, „weil die Beklagte die Marke nicht aktiv zu Werbezwecken verwendet und auch keine realistische Möglichkeit gehabt habe, deren Verwendung aufgrund Dynamischer Suchanzeigen zu unterbinden.“
- Berufungsgericht: Stattgabe des Unterlassungsbegehrens, sowie des Zahlungsbegehrens auf einfaches angemessenes Entgelt (verschuldensunabhängig) dem Grunde nach.

WT

26

## 4 Ob 134/22t – Airbutler / Dynamische Suchanzeigen

Entscheidung des OGH

- Auch für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen durchschnittlichen Internetnutzer kann hier durchaus der Eindruck entstehen, dass entweder die festgestellte Anzeige vom Markeninhaber selbst stamme oder die Beklagte mit diesem wirtschaftlich oder organisatorisch verbunden sei, zumal die Anzeige nahelegt, es fänden sich auf der Website der Beklagten „Airbutler-Geräte mit top-Testergebnissen“ und seien dort von der Beklagten erhältlich. ...“
- Markenverletzung gegeben
- Zurechnung?

WT

27

## 4 Ob 134/22t – Airbutler / Dynamische Suchanzeigen

Entscheidung des OGH

- Die markenrechtliche Unternehmerhaftung „hat den Zweck, dem Betriebsinhaber jenes Risiko zuzurechnen, das mit dem für ihn nutzbringenden Einsatz von betrieblichen Hilfspersonen regelmäßig verbunden ist;...“ ... „[Der] Auftraggeber von Werbung [hat] für im Zusammenhang mit der Gestaltung der Werbung begangene unzulässige Handlungen auch dann einzustehen, wenn er Inhalt und Form der Werbung nicht im Einzelnen festlegt oder sogar ausdrücklich auf inhaltliche Vorgaben verzichtet. Dies gilt auch für die vorliegende Werbung mit Dynamischen Suchanzeigen, zumal das mit diesen verbundene Risiko, dass auch gleichsam „automatisiert“ Rechtsverstöße begangen werden können, dieser Werbeform immanent und jedenfalls nicht unvorhersehbar ist;...“
- Im Ergebnis „ist die Tätigkeit von Google – auch wenn die konkrete Funktionsweise der von diesem Unternehmen eingesetzten Algorithmen nicht bekannt sein mag – der auftraggebenden Beklagten zuzurechnen...“

WT

28

## 4 Ob 131/22a - Szigeti

**SZIGETI**

VS

**Norbert Szigeti  
(auf Label)**

WT

- Die Beklagte hat weder die ganze Firma (A-NOBIS Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH) noch den phantasiegeprägten und nicht beschreibenden Teil zur Kennzeichnung ihrer Waren verwendet, sondern jenen Teil, der auch dem Namen ihres Geschäftsführers und Alleingeschafters entspricht und der wiederum im Familiennamen mit der prioritätsälteren Wortmarke der Klägerin ident ist. Sie hat sich damit von ihrem eigenen Namen entfernt und sich der klägerischen Marke angenähert, um ihre gleichartigen Waren zu kennzeichnen.

→ Entspricht nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel.

→ ~~§ 10 Abs 3 Z 1 MSchG~~

29

## 4 Ob 40/22v - GLÜCK

**GLÜCK**

(Wortbildmarke)

VS

**GLÜCK IM GLAS  
Der Kostbare Laden**

(Wortbildmarke)

WT

- Verwechslungsgefahr
- „Zusammengefasst kann daher im Widerspruchsverfahren vor der Rechtsabteilung des Patentamts nur der Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben werden; andere Bedenken gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke können – allenfalls aufgrund eines Löschungsantrags des Antragsgegners – nur von der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts aufgegriffen werden.“

30

## 4 Ob 54/23d

# LIPIZZANER

OLG Wien 23.01.2023, 33 R 48/22d

WT

- Bösgläubige Markenmeldung:

„[D]ie Antragsgegnerin [meldete] die Marken erst an, als seitens des Landwirtschaftsministeriums (...) kein weitreichender Markenschutz beantragt wurde. Dass das Ministerium vorab kontaktiert wurde und untätig blieb, [legitimiert] die Antragsgegnerin, die ohne jedwede rechtliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zu dem mit „Lipizzaner“ verbundenen/ assoziierten Kulturgut steht, nicht dazu ..., mit den Markenmeldungen Dritte (vor allem die dazu berechtigten Antragsteller) an der Benützung dieses Zeichens zu hindern. Diese Beurteilung wird vor allem auch dadurch gestützt, dass die Antragsgegnerin die Registrierung der Marken für eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Waren und Dienstleistungen vornahm, um (laut den Feststellungen) „Dritten zuvorzukommen“.

31

## 4 Ob 5/23y



Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln

WT

- Keine Verkehrsgeltung:

„Wenn die Vorinstanzen nunmehr ... einen Kennzeichnungsgrad von 50–58 % ableiten, bietet das ...keinen Anlass für eine Neubeurteilung der Verkehrsgeltung der Farbmarke der Antragstellerin. Auch unter Berücksichtigung eines Marktanteils von 35 % der Antragstellerin und dem Umstand, dass immer noch 10 % der Befragten die Farbe einem anderen konkret genannten Unternehmen zugeordnet haben, ist die Beurteilung der Vorinstanzen jedenfalls vertretbar.“

32

## 4 Ob 246/22p - plasmio

Antragstellerin hat Unternehmen aus der Insolvenz gekauft – samt IP, darunter:

Wortbildmarke plasmio

Verwendung von plasmio© und plasmio®, um Serviceleistungen für bereits ausgelieferte Produkte der insolventen Gesellschaft zu erbringen in Werbung und Selbstdarstellung zum Ausdruck zu bringen?

WT

- In Hinblick auf die Unterscheidungskraft des Wortbestandteils „plasmio“ ist es vertretbar, dessen markenmäßige Verwendung als Hinweis auf das Objekt der von der Antragsgegnerin angebotenen Leistungen notwendig anzusehen.
- Mit Blick auf die Zielgruppe eines Fachpublikums und eine hinreichend deutliche Umschreibung der von der Antragsgegnerin beworbenen Rolle ist es auch vertretbar, die zusätzliche Verwendung von ® hier nicht als markenrechtlich ins Gewicht fallende Behauptung eigener kennzeichenmäßigen Rechte, als betrieblichen Herkunftshinweis oder als Suggestion einer nicht gegebenen Exklusivität der Leistung anzusehen.
- Dies gilt (vertretbar) umso mehr für die unpassende Zusatzbezeichnung ©.

33

## 4 Ob 55/23a

- UWG: „Das Produkt der Klägerin weist gerade auch in Kreisen junger Partygeher besondere Beliebtheit auf. Das Rekursgericht hat die Anlehnung an die Gestaltungselemente der Klägerin als über die objektive Rufausbeutung hinaus anstößig beurteilt, auch weil die Verwendung etwa eines Hirschkopfes – nicht obwohl, sondern gerade weil er comicartig verzerrt ist – in auffälliger Weise gerade das Produkt der Klägerin konsumierendes, jugendliches Partyvolk (und wohl nicht ernsthaft an jagdbarem Wild interessiertes oder sonst weidwerkaffines Publikum) anzusprechen bestimmt und geeignet ist; jedenfalls ist eine Widerlegung einer solchen Tendenz weder konkret behauptet noch ersichtlich. Dass eine unlautere Rufausbeutung erst dann gegeben wäre, wenn die Beklagte ihr Produkt als „S-Budget-Jägermeister“ bezeichnet hätte, kann nicht ernsthaft behauptet werden.“

WT

34

Teil 4

# Patente verstehen

WT

## 4 Ob 1/22h – Auslegung von Patentansprüchen

Anlage für die sichere Durchführung von Transaktionen zwischen informationsverarbeitenden Systemen mit einem Terminal (102), das zur Eingabe einer Benutzerkennung dient, mit einer Auswerteeinheit (106), die mit dem Terminal (102) über ein primäres Netz (101) verbunden ist, und im wesentlichen aus einer Speicher- und Prozessoreinheit besteht, welche zur Speicherung von Benutzerstammdaten und laufenden Transaktionsdaten dient, mit einem Codegenerator, der einen Sicherheitscode erzeugt, mit einer Sendeeinrichtung, die den Sicherheitscode über ein sekundäres Netz (107) an ein Empfangsgerät (108) sendet, und mit einer Eingabemöglichkeit für den Sicherheitscode am Terminal und einer Überprüfung des eingegebenen Sicherheitscodes auf Gültigkeit durch die Auswerteeinheit (106), **dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinheit (106) einen zusätzlichen Codegenerator zur Erstellung eines Zusatzcodes aufweist** und eine zusätzliche Sendeeinrichtung zur Übermittlung des Zusatzcodes über das primäre Netz (101) an das Terminal (102) und zur Ausgabe des Zusatzcodes aufweist, wobei das Terminal neben der Eingabemöglichkeit des Sicherheitscodes eine Ausgabe- und Eingabemöglichkeit für den Zusatzcode aufweist und die Auswerteeinheit (106) derart ausgestaltet ist, daß diese den eingegebenen Zusatzcode überprüft und bei Gültigkeit von eingegebenem Sicherheitscode und Zusatzcode die Transaktion autorisiert.

WT

## 4 Ob 1/22h – Auslegung von Patentansprüchen

### Sachverhalt

- Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents „Anlage für die sichere Durchführung von Transaktionen (zwischen informationsverarbeitenden Anlagen) mittels mehrerer Authentifizierungscodes“.
- „Die Beklagte betreibt eine Website, auf der sich ihre Kunden einwählen können. Um dies zu tun, steht dem Anwender eine Login-Maske zur Verfügung, in der Benutzername und Passwort einzugeben sind. Hat der Anwender sein Passwort vergessen, kann er ein Verfahren zur Passwortrücksetzung in Gang setzen. Er kann dann entscheiden, ob er den Code zum Zurücksetzen des Passworts per E-Mail oder per SMS an seine Mobiltelefonnummer gesendet erhalten möchte.“

WT

37

## 4 Ob 1/22h – Auslegung von Patentansprüchen

### Entscheidungen der Vorinstanzen

- Abweisung:
  - „Der Begriff „Transaktion“ des Streitpatents sei dahingehend auszulegen, dass eine einzelne Transaktion nur dann sicher sei, wenn ein einziger Sicherheitscode mit einem einzigen Zusatzcode korrespondiere und nur bei einer wechselseitig eindeutigen Übereinstimmung diese einzelne Transaktion durchgeführt werde. Jede Möglichkeit des „Experimentierens“ und jede Doppel- oder Mehrdeutigkeit sollten verhindert werden und führten aus dem Schutzbereich des Streitpatents hinaus. Das Merkmal M1.J des Streitpatents fordere daher, dass ein einziger Zusatzcode erstellt werde. Sei der Benutzer hingegen in der Lage, zwischen (mindestens) zwei TANs zu wählen und genauso einen von (mindestens) zwei Executive Parameter zu verwenden, um das eine angestrebte Ziel zu erreichen, sei der Anspruch des Streitpatents nicht erfüllt. Da das Passwortrücksetzungsverfahren der Beklagten eben diese Voraussetzung nicht erfülle, liege kein Eingriff in das Streitpatent vor.“

WT

38

## 4 Ob 1/22h – Auslegung von Patentansprüchen

Entscheidung des OGH

- Aufhebung:
  - „Zutreffend sind allerdings die Revisionsausführungen in der Rechtsrüge wegen der unververtretbaren Auslegung des Schutzbereichs des Patentanspruchs aufgrund fehlender Feststellungen zum entsprechenden Verständnis einer durchschnittlichen Fachperson.“
  - „Bereits bei der Ermittlung des Schutzzumfangs eines Patents ist also nach der Rechtsprechung des Senats (auch) auf das Erkenntnisvermögen des einschlägigen Fachmanns abzustellen.“
  - „Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, wonach die „Kunstfigur der (Durchschnitts-) Fachperson“ bei der Frage der Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents grundsätzlich keine Rolle spielen könne, widerspricht daher der oben aufgezeigten Rechtsprechung.“

WT

This is a footer.

39

## 4 Ob 1/22h – Auslegung von Patentansprüchen

Entscheidung des OGH

- „Im vorliegenden Fall ist der Wortlaut des Patentanspruchs keineswegs so klar und unzweideutig, dass der Schutzzumfang des Streitpatents ohne die „Kunstfigur der (Durchschnitts-)Fachperson“ ermittelt werden könnte. So ist insbesondere die Auslegung des Merkmals M1.J dahingehend, dass eine wechselseitige eindeutige Übereinstimmung bei Sicherheitscode und Zusatzcode vorliegen müsse und daher, wenn der Benutzer in der Lage ist, zwischen (mindestens) zwei TANs zu wählen und genauso einen von (mindestens) zwei Executive Parameter zu verwenden, um das eine angestrebte Ziel zu erreichen, der Anspruch des Streitpatents nicht erfüllt sei, nicht durch den Anspruchswortlaut gedeckt. Zu dieser Auslegung sind die Vorinstanzen bereits im Sicherungsverfahren (deren Ergebnisse im Hauptverfahren übernommen wurden) im Zusammenhang mit besonderen „Sicherheitsüberlegungen“ bei den Transaktionen, mit denen sich das Patent befasst, gekommen. Dagegen ist es aber durchaus vorstellbar, dass eine Fachperson beim Merkmal M1.J – selbst bei Berücksichtigung eines Bedarfs nach besonderer Sicherheit – zu einer anderen Auslegung käme.“

WT

40

## 33 R 139/22m

- „Nach Ansicht des Rekursgerichtes ist auch im Sicherungsverfahren eine Antragseinschränkung auf Kosten möglich (...). Die Kostenentscheidung hängt dann von der ursprünglichen Berechtigung des Sicherungsbegehrens ab (...).“
- „Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin den Sicherungsantrag nahezu zweieinhalb Jahre vor Ablauf des Schutzes des Klagepatents gestellt. ... Wenn daher die Klägerin im April 2022 das Antragsbegehren einschränken musste, weil der Schutz des Klagepatents mit diesem Tag endete, das Erstgericht aber bis dahin keine Entscheidung über den Sicherungsantrag getroffen hat, ist dieser Umstand nicht mehr derart der Sphäre der Klägerin zuzurechnen, dass sie dadurch kostenersatzpflichtig würde.“
- „Das Erstgericht wird daher im weiteren Verfahren zur (ursprünglichen) Berechtigung des Sicherungsantrags als Vorfrage für den Kostenersatz die erforderlichen Feststellungen zu treffen haben, auf deren Grundlage in der Folge eine Entscheidung getroffen werden kann, ob die klagende Partei im Provisorialverfahren als obsiegend anzusehen ist (...).“

WT

41

## 33 R 18/22t

- „Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin zur Verteidigung ihres Schutzrechts Hilfsanträge gestellt, der NA somit alternative Formulierungen vorgelegt, die sie an die Stelle des erteilten Patents setzen möchte, falls die NA den Argumenten der Antragstellerin folgen sollte und von der Nichtigkeit des erteilten Patents ausginge. Wiewohl dem österreichischen Patentgesetz eine Norm fehlt, die dem Art 138 Abs 3 letzter Satz EPÜ vergleichbar wäre, erfordert eine harmonisierte Auslegung, in diesem Fall die Prüfung auf die Hilfsanträge zu beschränken, wenn ... das Streitpatent in der erteilten Form nicht aufrechterhalten werden kann (...).
- Im weiteren Verfahren wird die NA diese Hilfsanträge zu prüfen haben. ....“

WT

42

# Vielen Dank!

Für IP-Updates → <https://www.linkedin.com/in/adi-zemann/>

WT

→ [www.wolftheiss.com](http://www.wolftheiss.com)

# Judikaturübersicht EuGH 2022/2023

Manuel Wegrostek

---

IP DAY, WU Wien, 21. September, 2023

## Überblick

- Patente und Sortenschutz
- Marken
- Geschmacksmuster
- Urheberrecht
- Rechtsdurchsetzung

# Patente / Sortenschutz

---

3

- Frage der **Zuständigkeit** der schwedischen Gerichte iZm Erfindungen, **für welche Patente außerhalb Schwedens** angemeldet wurden
- Art 24 Nr. EuGVVO: Zwangszuständigkeit der Gerichte in dem Land, wo Patent registriert
- Ist nicht anwendbar auf Klage auf behauptete Erfinder- oder Miterfinderstellung
- Nicht „Gültigkeit“ zum Gegenstand

---

EuGH 8.9.2022,  
**C-399/21**,  
*IRnova*

4

- **Vorabentscheidungsersuchen**
- **Klärung der Auslegung des "angemessenen Ersatzes" iSv Art 9 Abs 7 DurchsetzungsRL**
- zunächst erlassene eV aufgrund Verletzung, die später aufgrund der Nichtigerklärung des antragsbegründenden Schutzrechts aufgehoben wurde
- In Finnland gilt verschuldensunabhängige Schadensersatzregelung

---

EuGH  
**C-473/22,**  
*Mylan*

5

- Auslegung von Art 94 SortenschutzVO
- Berechnung der angemessenen Entschädigung bei wiederholter vorsätzlicher Verletzung

---

EuGH 16.3.2023,  
**C-522/21,**  
*KWS Meridian*

6

# Marken – Verletzung

---

7

- **Vorabentscheidungsersuchen**

- Spanisches Tribunal Supremo
- Verwendung einer fremden Marke zur Bezeichnung eines Preises bei einem Gewinnspiel
- Art 6 Abs 1 Marken-RL (alt)
- Enthält diese Beschränkung des Markenrechts implizit auch Benutzung der „Marke zu **Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke**“ (wie in Art 14 (1) (c) Marken-RL (neu))

---

EuGH  
**C-361/22,**  
*Inditex*

8

- Art 10 Rechtsdurchsetzungs-RL
- HUGO BOSS Tester „not for sale“
- Perfumesco.pl: Online-Shop bietet Proben von Parfümeriewaren der Marke HUGO BOSS mit dem Aufdruck „Tester“ zum Verkauf an.
- Aufdeckabkleber entfernt – HUGO BOSS TMM hat Inverkehrbringen im EWR nicht zugestimmt
- Reichweite des **Vernichtungsanspruchs** im Hinblick auf rechtmäßig hergestellte, aber **unzulässig im EWR in den Verkehr gebrachte Originalwaren**?
- Nationales Recht darf nicht vorsehen, dass Vernichtung nur dann, wenn widerrechtlich hergestellt – auch wenn Waren zwar mit Zustimmung des Markeninhabers hergestellt und mit Unionsmarke versehen, aber ohne seine Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht

---

EuGH 13.10.2022,  
**C-355/21**,  
*Procter & Gamble  
 International  
 Operations*

9

- **MySoda** bietet u.a. **befüllte Kohlendioxid-Flaschen** zum Kauf an, die sowohl mit eigenen Karbonisierungsgeräten als auch **mit denen von SodaStream kompatibel** sind. Einige dieser Flaschen wurden **ursprünglich von SodaStream auf den Markt gebracht**.
- Nachdem MySoda die SodaStream-Flaschen, die Verbraucher leer zurückgeschickt hatten, über Händler erhalten hat, füllt sie sie wieder mit Kohlendioxid auf. Sie **ersetzt die Originaletiketten durch ihre eigenen Etiketten**, wobei die **auf dem Flaschenkörper eingravierten Marken von SodaStream sichtbar bleiben**.
- Die **Etiketten von MySoda** enthalten eine **Erklärung**, dass **MySoda in keiner Verbindung zu SodaStream steht**.




---

EuGH  
 27. 10. 2022,  
**C-197/21**,  
*Soda-Club und  
 SodaStream  
 International*

10

### Zulässiger Weitervertrieb erschöpfter Waren?

- Markeninhaber kann sich dem **weiteren Vertrieb** der mit seiner Marke versehenen (erschöpften) Waren durch einen Wiederverkäufer **widersetzen**, wenn ein „**berechtigter Grund**“ vorliegt, insb dann, wenn der **Zustand der Waren** nach ihrem Inverkehrbringen **verändert oder verschlechtert** wird (Art 15 Abs 2 UMV);
- Ein „**berechtigter Grund**“ besteht auch, wenn ein Dritter den **Ruf der Marke erheblich schädigt** oder das Zeichen so benutzt wird, dass der **Eindruck erweckt** wird, dass eine **wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Inhaber der Marke und diesem Dritten** bestehe, und insb, dass der **Dritte dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre** oder eine **besondere Beziehung** zwischen diesen beiden Personen bestehe.



EuGH  
27. 10. 2022,  
C-197/21,  
*Soda-Club und  
SodaStream  
International*

11

### Weitervertrieb fremde Waren mit eigener und fremder Marke? (1)

- Bei **Verkauf einer wiederbefüllbaren Gasflasche** durch den Inhaber der auf ihr angebrachten Marken **erschöpfen** grundsätzlich dessen **Markenrechte**.
- Ein **irriger Eindruck** hinsichtlich des Bestehens einer **wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Markeninhaber und einem Wiederverkäufer** und damit ein „**berechtigter Grund**“ zur Widersetzung des Weitervertriebs kann auch entstehen, wenn der **Wiederverkäufer das Etikett mit der ursprünglichen Marke entfernt und auf dieser Ware sein eigenes Etikett anbringt**, wobei aber eine auf der Ware eingravierte **ursprüngliche Marke sichtbar bleibt**.



EuGH  
27. 10. 2022,  
C-197/21,  
*Soda-Club und  
SodaStream  
International*

12

Weitervertrieb fremde Waren mit eigener und fremder Marke? (2)

- **Umstände**, die bei Beurteilung des irrigen Eindrucks einer **wirtschaftlichen Verbindung zu berücksichtigen** sind:
  - Die **Art und Weise**, in der die **Flaschen nach der Neuetikettierung** den Verbrauchern **präsentiert** werden;
  - Die **Bedingungen**, unter denen sie **verkauft** werden, insbesondere die in dem **betreffenden Wirtschaftszweig vorherrschenden Praktiken der Wiederbefüllung** dieser Flaschen (hier: Verbraucher kauft nicht von Hersteller direkt; bekannte Praxis der Wiederbefüllung); und
  - Dass die **ursprüngliche Marke trotz der Neuetikettierung sichtbar bleibt**, ist insofern von Bedeutung, als sie eine **Verschleierung der Herkunft der Flaschen auszuschließen** scheint (Aber: Verletzung durch Markenentfernung?).

**Ergebnis: MySoda verletzt nicht Markenrechte!**



EuGH  
27. 10. 2022,  
C-197/21,  
*Soda-Club und  
SodaStream  
International*

13

- **Amazon** verkauft Waren sowohl **direkt** im eigenen Namen und für eigene Rechnung als auch **indirekt** durch Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für andere Händler
- Der **Verkauf** kann entweder von diesen **Händlern selbst** oder **von Amazon übernommen** werden. In letzterem Fall lagert Amazon die betreffenden Waren in ihren Vertriebszentren und versendet sie aus ihren eigenen Lagern an die Käufer.
- Louboutin Inhaberin der **Positionsmarke „rote Sohle“**
- Amazon **Verkaufsanzeigen** für **rotbesohlte Schuhe** im Louboutin-Stil, die ohne Zustimmung von Louboutin in Verkehr gebracht worden sind



EuGH 22.12.2022,  
C-148/21 und C-  
184/21,  
*Louboutin*

14

## „Benutzung“ – „kommerzielle Kommunikation“?

- Nur ein Dritter, der **unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft über die Benutzungshandlung** hat, ist tatsächlich in der Lage, die Benutzung zu beenden und sich damit an das Verbot zu halten
- **„Benutzung“** eines Zeichens durch Dritten bedeutet, dass er das Zeichen zumindest im Rahmen seiner **eigenen „kommerziellen Kommunikation“** verwendet
- **„kommerzielle Kommunikation“** umfasst jede Form der an Dritte gerichteten Kommunikation, die darauf abzielt, die Tätigkeit, die Waren oder die Dienstleistungen des Unternehmens **anzupreisen** oder auf die Ausübung einer solchen Tätigkeit **aufmerksam zu machen**.
- Zeichen erscheint **aus Sicht Dritter** als **fester Bestandteil der Kommunikation** und damit als **zur Tätigkeit des Unternehmens gehörig**



EuGH 22.12.2022,  
C-148/21 und C-  
184/21,  
*Louboutin*

15

## Verantwortlichkeit Verkaufsplattform? (1)

- Zur Klärung der Frage, ob der Betreiber einer **Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz** ein mit einer **fremden Marke identisches Zeichen**, das in Anzeigen für von Drittanbietern auf diesem Marktplatz angebotene Waren verwendet wird, **selbst benutzt**, ist zu beurteilen, ob ein **normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer** dieser Plattform eine **Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem betreffenden Zeichen** herstellt.



EuGH 22.12.2022,  
C-148/21 und C-  
184/21,  
*Louboutin*

16

## Verantwortlichkeit Verkaufsplattform? (2)

- **Umstände**, die für eine **Verbindung zwischen Dienstleistung und Zeichen** sprechen:
  - **Einheitliche Präsentation** von eigenen und fremden Angeboten
  - **Anpreisung ohne Unterscheidung** eigener und fremder Angebote nach ihrer Herkunft mit Angaben wie „**Bestseller**“, „**am häufigsten gewünscht**“ oder „**am häufigsten geschenkt**“
  - **Anbieten von zusätzlichen Dienstleistungen durch Verkaufsplattformbetreiber**, wie insb **Bearbeitung von Nutzerfragen zu betreffenden Waren** (einschließlich Lagerung, Versand Abwicklung des Rückversands).

**Ergebnis: Amazon ist verantwortlich und verletzt Markenrechte!**



EuGH 22.12.2022,  
**C-148/21** und **C-184/21**,  
*Louboutin*

17

- **Umpacken von Arzneimitteln** iZm der FälschungsschutzRL
- Parallelimport; Abschottung der Märkte
- Umpacken unzulässig wenn Neuetikettierung objektiv möglich und Zugang zum Markt ermöglicht
- Widersetzen gegen sichtbare Spuren der Öffnung möglich

EuGH 17. 11. 2022,  
**C-147/20**,  
*Novartis Pharma*;  
EuGH 17. 11. 2022,  
**C-204/20**,  
*Bayer Intellectual Property*;  
EuGH 17. 11. 2022,  
**C-224/20**, *Merck Sharp & Dohme ua*

18

- **Erschöpfung** des Markenrechts beim **Umpacken** von Arzneimitteln, wo der Parallelimporteur jeweils beim Umpacken eines Generikums die Marke des Markenarzneimittels (Referenzarzneimittels) verwendet und dasselbe Unternehmen Inhaber beider Marken ist

---

EuGH 17. 11.  
2022,  
**C-253/20**,  
Impexco, und  
**C-254/20**,  
*PI Pharma*

19

- **Vorabentscheidungsersuchen**

- Frage, ob bei **Inhaberschaft** einer **Unionsmarke** durch mehrere Personen für eine Gestattung ausschließlicher und unentgeltlicher Benutzung auf unbestimmte Zeit die Zustimmung mit der **Mehrheit** der gemeinsamen Inhaber beschlossen werden kann oder ob es der **einstimmigen Zustimmung** bedarf.

---

EuGH 27.4.2023,  
**C-686/21**,  
*Legea*

20

# Marken – Zuständigkeit

---

21

- Verletzungsgerichtsstand Art 125 Abs 5 UMV
- Bei der Suche nach der für die KI geschützten Marke "Watermaster" wurde auf [www.google.fi](http://www.google.fi) als erstes Ergebnis eine Google-Adwords-Werbeanzeige für die Produkte der Bekl angezeigt
  - Benutzen eines markenverletzenden Zeichens durch einen kostenpflichtigen Suchmaschinenverweis unter der Country Code **Top-Level-Domain** (ccTLD) eines MS begründet dort einen Verletzungsgerichtsstand, auch wenn die Bekl diesen MS nicht unter seinen Liefergebieten aufzählt.
- Eine andere Bekl verwendete die Marke als **Meta-Tag für Bilder** eigener Produkte auf der Foto-Sharing-Website Flickr.com, um diese Bilder besser zu identifizieren
  - Nicht ausreichend
- Immer noch: bloße Abrufbarkeit reicht nicht aus

---

EuGH 27.4.2023,  
**C-104/22**,  
*Lännen MCE*

22

- Unionswortmarke **Apfelzüge** - Bezeichnet Gespann aus mehreren von einem Traktor gezogenen Anhängern bei der Apfelernte
- Verletzungsklage – Widerklage – Rücknahme der Verletzungsklage
- Unionsmarkengericht bleibt trotz der **Rücknahme der Verletzungsklage** zur Entscheidung über die Widerklage befug.

---

EuGH 13.10 2022  
**C-256/21**,  
*Gemeinde  
 Bodman-  
 Ludwigshafen*

23

- Unionsmarke – mehrere Beklagte in verschiedenen Mitgliedstaaten
- Art 8 Nr 1 EuGVVO 2012: Bekl kann gemeinsam mit mehreren anderen Personen vor dem Gericht des Ortes verklagt werden, an dem einer der Bekl seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so **enge Beziehung** gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um **widersprechende Entscheidungen in getrennten Verfahren zu vermeiden**
- Entscheidungen nicht schon deswegen als einander widersprechend zu betrachten, weil es zu einer abweichenden Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten kommt, sondern diese Abweichung muss außerdem bei **derselben Sach- und Rechtslage** auftreten
- Verletzung Unionsmarke: Klageansprüche gegen mehrere Bekl, die ihren Wohnsitz in unterschiedlichen MS haben → können vor dem Gericht des Wohnsitzes eines von ihnen verklagt werden, wenn ihnen jeweils eine **materiell identische Verletzung** dieser Marke vorgeworfen wird und sie durch einen **exklusiven Vertriebsvertrag** verbunden sind

---

EuGH 7. 9. 2023  
**C-832/21**,  
*Beverage City  
 Polska*

24

# Geschmacksmuster

---

25

- Auslegung des Erfordernisses der "**Sichtbarkeit**" eines Bauelements, das ein Geschmacksmuster verkörpert und der "bestimmungsgemäßen Verwendung" eines **komplexen Erzeugnisses** iSv Art 3 Abs 3 und 4 MusterRL
- Nationales DE Design für die Erzeugnisse „Sättel für Fahrräder oder Motorräder“
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar? Hauptfunktion?
- Auch Handlungen, die Endbenutzer im Rahmen der Verwendung üblicherweise vornimmt, wie etwa wie etwa Aufbewahrung oder Transport
- Nicht aber Instandhaltung, Wartung und Reparatur (Ausnahme Art 4 Abs 3)

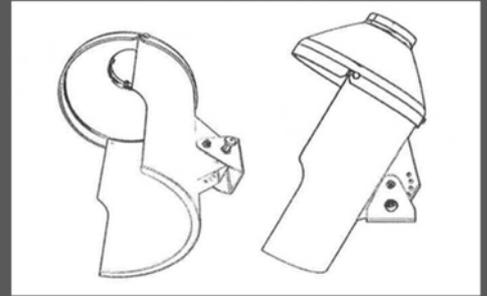


---

EuGH 16.2.2023,  
**C-472/21**,  
*Monz*

26

- Packpapierspender
- Bedeutung des Bestehens anderer Geschmacksmuster bei der Prüfung iSv Art 8 Abs 1 GGv, ob die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen **technische Funktion bedingt** sind,
- Nicht entscheidend ist der Umstand, dass Inhaber des angefochtenen GGM auch über eine Vielzahl alternativer eingetragener GGM verfügt
- Farben irrelevant, wenn aus Eintragung nicht ersichtlich



EuGH 2. 3. 2023,  
**C-684/21**,  
*Papierfabriek  
Doetinchem BV*

27

# Urheberrecht

28

- OGH am 9.1.2023 Vorabersuchen zurückgenommen
- Zuvor SA des GA zu Haftung von **Streamingplattformen**:
- Keine Haftung wenn Nutzer mittels VPN geo-blocking umgeht; jedoch schon, wenn Inhalte ohne Beschränkung zugänglich
- Keine Haftung von zu Plattform „verwandtem“ Wirtschaftsteilnehmer, der Werbung und Kundenpflege betreibt, aber keinen Einfluss auf Inhalt der Plattform

---

EuGH  
SA GA Szpunar  
20. 10. 2022,  
**C-423/21**,  
*Grand Production*

29

- Vorlage OGH zum **Online-Videorecorder**
- Art. 3 (1) und Art. 5 (2) lit. b InfoSoc-RL
- IPTV-Dienst ermöglicht gezielte Aufnahme von Programmen und Abruf bis 7 Tage
- On-premises- oder Cloud-Hosting-Lösung
- „Privatkopieausnahme“ im Sinne von § 42 Abs. 4 und § 76a Abs. 3 UrhG ?
- (1) keine Privatkopieausnahme wenn die vom ersten Nutzer erstellte Kopie vom Betreiber einer **unbestimmten Zahl** von Nutzern zur Verfügung gestellt wird
- (2) „on premises“ IPTV-Komplettlösung **keine** „öffentliche Wiedergabe“

---

EuGH 13.07. 2023,  
**C-426/21**,  
*Ocilion IPTV Technologies*

30

## ▪ Vorabentscheidungsersuchen

- Vorlage des BGH zur **SoftwareRL**
- Wird in den Schutzbereich eines Computerprogramms eingegriffen, wenn **nicht** der Objekt- oder Quellcode eines Computerprogramms oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein **gleichzeitig** mit dem geschützten Computerprogramm **ablaufendes anderes Programm** den Inhalt von Variablen verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat und im Ablauf des Programms verwendet?

---

EuGH  
**C-159/23**,  
*Sony Computer  
Entertainment  
Europe*

31

## ▪ Vorabentscheidungsersuchen

- **Erfüllungsort bei Individualsoftware**
- Art 7 EuGVVO 2012
- Befindet sich der Erfüllungsort an dem Ort, an dem die geistige Schöpfung („Programmierung“) erbracht wird (hier: Österreich), oder an dem Ort, an dem die Software die Bestellerin erreicht, also abgerufen und zum Einsatz gebracht wird (hier: Deutschland).
- OGH 1 Ob 73/23a

---

EuGH  
**C-526/23**,  
*VariusSystems*

32

- **Vorabentscheidungsersuchen**
- Vorlage zur **Aktivlegitimation einer Verwertungsgesellschaft** iZm gerechtem Ausgleich für Privatkopierausnahme

---

EuGH  
**C-260/22**,  
*Seven. One  
Entertainment  
Group*

33

- Entscheidung zum System des **gerechten Ausgleichs für Privatkopien nach spanischem Recht**

---

EuGH 8. 9. 2022,  
**C-263/21**,  
*Ametic*

34

- **Vorabentscheidungsersuchen**

- Vorlage zum **Haftungsausschluss für Hosting** nach Art 14 E-Commerce-RL

---

EuGH  
**C-470/22**,  
*Česká národní  
skupina  
Mezinárodní  
federace  
hudebního  
průmyslu*

35

- **Vorabentscheidungsersuchen**

- Vorlage zur **öffentlichen Wiedergabe iZm** Fernsehapparaten in den Gästezimmern oder dem Fitnessraums eines Hotels

---

EuGH  
**C-723/22**,  
*Citadines*

22.09.2020

36

- Öffentliche Wiedergabe in **Luftfahrzeugen und Zügen**
- Ausstrahlung eines **Musikwerks als Hintergrundmusik in einem Personenbeförderungsmittel** ist eine öffentliche Wiedergabe

---

EuGH 20.4.2023,  
**C-775/21**,  
*Blue Air Aviation*,  
und  
**C-826/21**,  
*UPFR*

37

- E zur **SatKabRL**
- Nutzungshandlung eines an der einheitlichen Sendehandlung mitwirkender **Satellitenbouquet-Anbieters** in jenem Staat, in dem die programmtragenden Signale in die zum Satelliten führende Kommunikationskette eingegeben werden

---

EuGH 25.5.2023,  
**C-290/21**,  
*AKM*

38

# Rechtsdurchsetzung IP

---

39

- Art 8 Rechtsdurchsetzungs-RL (Recht auf Auskunft)
- Muss der KI **glaubhaft machen**, dass er Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts?
- Entscheidend nicht Wortlaut, sondern Ziele der VO
- KI muss **alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel** zur Glaubhaftmachung der Inhaberschaft eines Immaterialgüterrechts vorlegen

---

EuGH 27.4.2023,  
**C-628/21**,  
*Castorama Polska  
und Knor*

40

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

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

---





Unified Patent Court  
Einheitliches Patentgericht  
Jurisdiction unifiée du brevet

# Bericht aus der UPC Lokalkammer Düsseldorf

Ronny Thomas  
Richter am EPG – Lokalkammer Düsseldorf  
Mitglied des Präsidiums

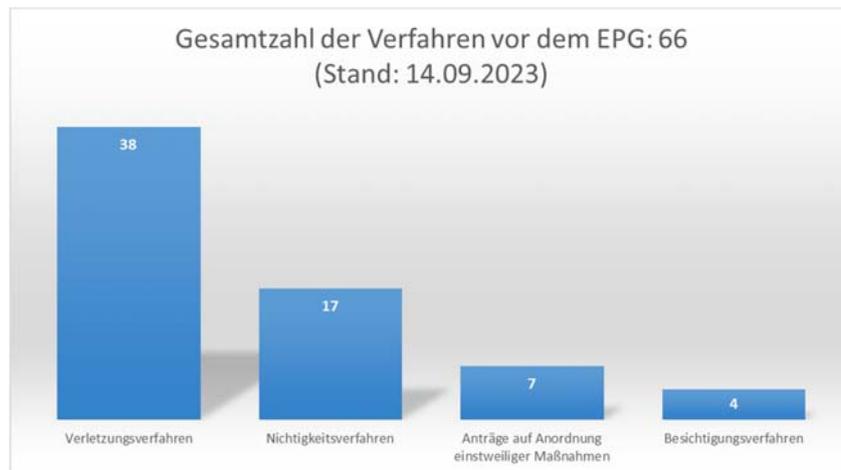
---



Unified Patent Court  
Einheitliches Patentgericht  
Jurisdiction unifiée du brevet

- 01 Einleitung
- 02 Vorstellung der Lokalkammer Düsseldorf
- 03 Eilrechtsschutz in Messesachen
- 04 Verfahrensablauf im Hauptsacheverfahren

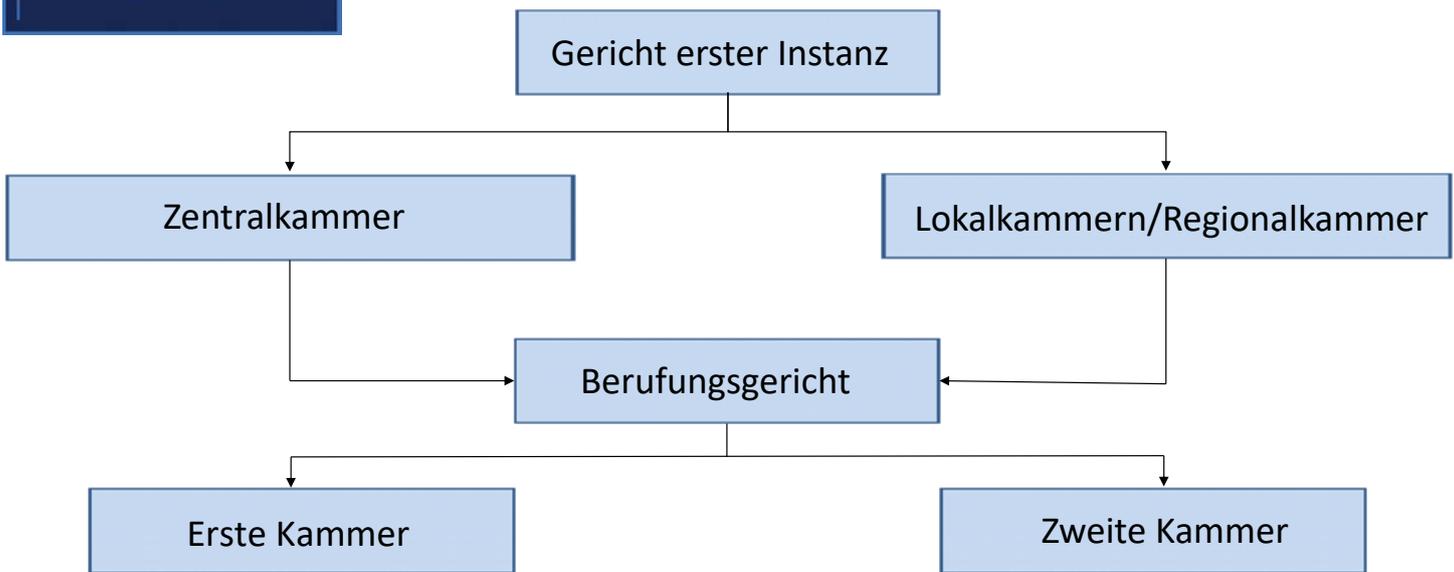
# Einführung

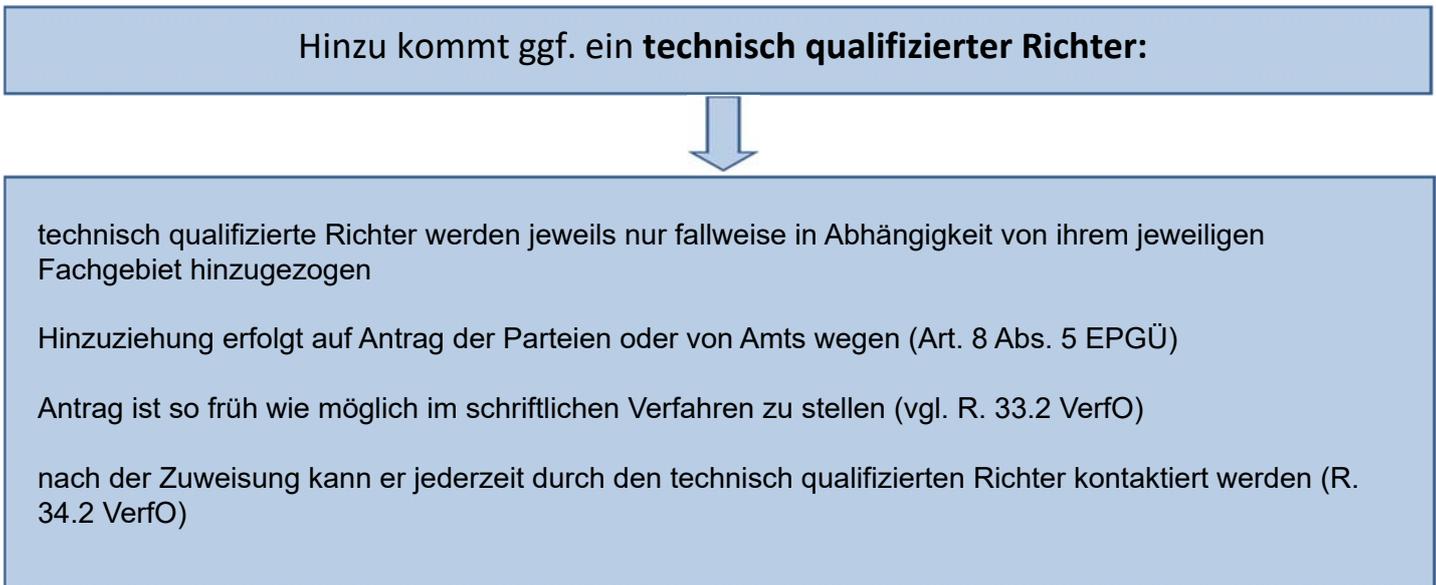
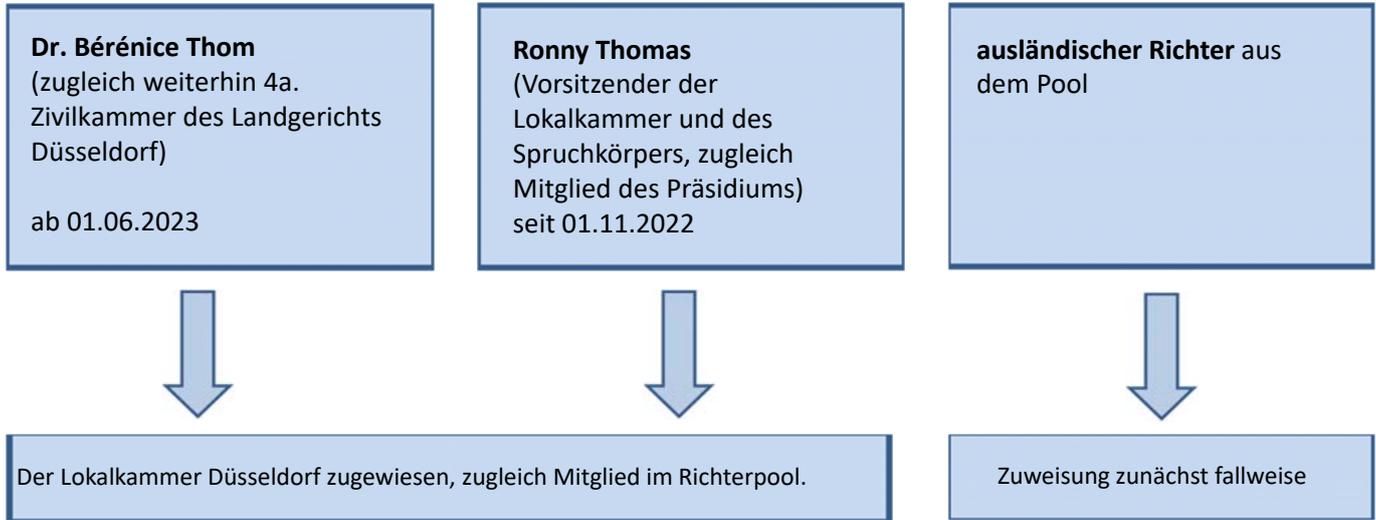


Anzahl der Opt-Outs: 560.402 (Stand: 14.09.2023)



# Vorstellung der Lokalkammer Düsseldorf





### Art. 49 Abs. 1 EPGÜ - Grundsatz:

Verfahrenssprache vor einer Lokalkammer ist eine Amtssprache der Europäischen Union, die die Amtssprache [...]des Vertragsmitgliedstaats ist, in dessen Gebiet sich die betreffende Kammer befindet [...]

➤ Verfahrenssprache daher **grundsätzlich deutsch**

### Art. 49 Abs. 3 EPGÜ:

Die **Parteien können** vorbehaltlich der Billigung durch den zuständigen Spruchkörper vereinbaren, die **Sprache, in der das Patent erteilt wurde**, als Verfahrenssprache zu verwenden. Billigt der betreffende Spruchkörper die Wahl der Parteien nicht, so können die Parteien beantragen, dass der Fall an die Zentralkammer verwiesen wird.

Problem: Kann der Kläger auch ohne Zustimmung des Beklagten das Verfahren auf Englisch führen?

Art. 49 Abs. 2 EPGÜ:

[...] **können die Vertragsmitgliedstaaten** eine oder mehrere der Amtssprachen des Europäischen Patentamts als Verfahrenssprache(n) ihrer Lokal- oder Regionalkammer **bestimmen**.

- Deutschland lässt Englisch als Verfahrenssprache zu
- **Verfahren können an der Lokalkammer Düsseldorf daher auf Deutsch oder Englisch geführt werden**

## Anordnung einstweiliger Maßnahmen in Messesachen UPC\_CFI\_177/2023 – E-Bike

➤ Sachverhalt:

- beide Parteien stellen her und vertreiben E-Bikes
- Antragstellerin hat bereits in der Schweiz eine Besichtigungsverfügung erwirkt und die angegriffene Ausführungsform besichtigt
  - in seiner Entscheidung über den Besichtigungsantrag hat sich das Schweizerische Bundespatentgericht insbesondere ausführlich mit dem Rechtsbestand sowie der Erschöpfung auseinandergesetzt

➤ Sachverhalt:

- Antragsgegnerin hat eine Schutzschrift beim EPG hinterlegt, in der sie
  - die Verletzung des Verfügungspatents im Hinblick auf die vermeintliche Nichtverwirklichung zweier Merkmale in Abrede stellt;
  - sich auf Erschöpfung beruft;
  - den Rechtsbestand nicht thematisiert.

➤ Sachverhalt:

- Antragstellerin stellt fest, dass die angegriffene Ausführungsform auf der Messe Eurobike in Frankfurt am Main ausgestellt wird
- möchte dies im Eilrechtsschutz unterbinden
- entscheidet sich für einen entsprechenden Antrag bei der Lokalkammer Düsseldorf, die eine entsprechende Anordnung innerhalb eines Tages erlässt

➤ Gründe für den Erlass der einstweiligen Anordnung:

- Nichtverletzungsargumente der Antragsgegnerin waren nicht überzeugend
- Erschöpfungseinwand hatte bereits das Schweizerische Bundespatentgericht mit überzeugenden Argumenten abgelehnt
- aufgrund der Messe kam die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht in Betracht

➤ Gründe für den Erlass der einstweiligen Anordnung:

- Problem: Hinreichend gesicherter Rechtsbestand?
  - Verfügungspatent hat bisher kein Rechtsbestandsverfahren durchlaufen
  - Antragsgegnerin hatte allerdings die Gelegenheit, den Rechtsbestand infrage zu stellen und entsprechenden Stand der Technik zu präsentieren, wobei sie diese Möglichkeit nicht genutzt hat
  - Rechtsbestand wurde zudem auch bereits durch das Schweizerische Bundesgericht als hinreichend gesichert angesehen

**Leitsätze:**

1. Die für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ohne Anhörung des Antragsgegners erforderliche **Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines nicht wiedergutzumachenden Schadens** auf Antragstellerseite kann dann gegeben sein, wenn die angegriffene Ausführungsform auf einer, für die gesamte Branche **wichtigen Leitmesse ausgestellt** wird. Ein solches Ausstellen kann zu einem Ausbau der eigenen Marktpräsenz des Antragsgegners und damit einhergehend zu einem kaum rückgängig zu machenden Verlust von Verkäufen und Marktanteilen des Antragstellers führen.

## Leitsätze:

2. **Auch, wenn das** die Grundlage des Antrages auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen bildende **Patent bisher kein kontradiktorisches erstinstanzliches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen hat**, kann der Rechtsbestand in einem für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen erforderlichen Umfang **gesichert sein**.

## Leitsätze:

Derartiges ist **etwa** dann der Fall, wenn

- der Hinweis auf die **Erteilung** dieses Patents bereits **vor vielen Jahren** veröffentlicht,
- das in Rede stehende **Patent aber gleichwohl nicht in seinem Rechtsbestand angegriffen wurde**, und
- es die **Antragsgegnerseite** auch **weder in der vorgerichtlichen Korrespondenz noch in einer durch sie hinterlegten Schutzschrift vermocht hat, relevanten Stand der Technik zu präsentieren**.


**UPC Case Management System**

 ENGLISH ▾  **EXT\_REP\_LAW 001**  
 UPC EXTERNAL

---

Dashboard FIRST INSTANCE APPEAL Applications and Requests REGISTER and Search Representation Experts Opt-out Lists Reports Support center

---

**Application for provisional measures pursuant to RoP206**

When you press "Start" the CMS will assign an initial reference number.

When you lodge your Application, it will be assigned a preliminary registry number which will comprise the initial reference number and the letters "PR\_". Following satisfactory formal checks, if applicable, the PR\_ designation will be removed.

If the Application is extremely urgent (RoP209.3) the Application will be forwarded to the standing judge of the relevant division pursuant to RoP209.3. The standing judge will decide what procedure will be followed thereafter. The Application must comply with the requirements of RoP206.2 and RoP206.4 and if applicable RoP205.3

\* indicates required data

Are the measures requested without hearing the other party? \*

Have main proceedings on the merits been started? \*

Degree of urgency \*

Do not hear the other party ▾

No main proceedings have been started ▾

✓ -- Select  
 Standard procedure  
**Urgent RoP208.2 or RoP208.3**  
 Extremely urgent RoP209.3

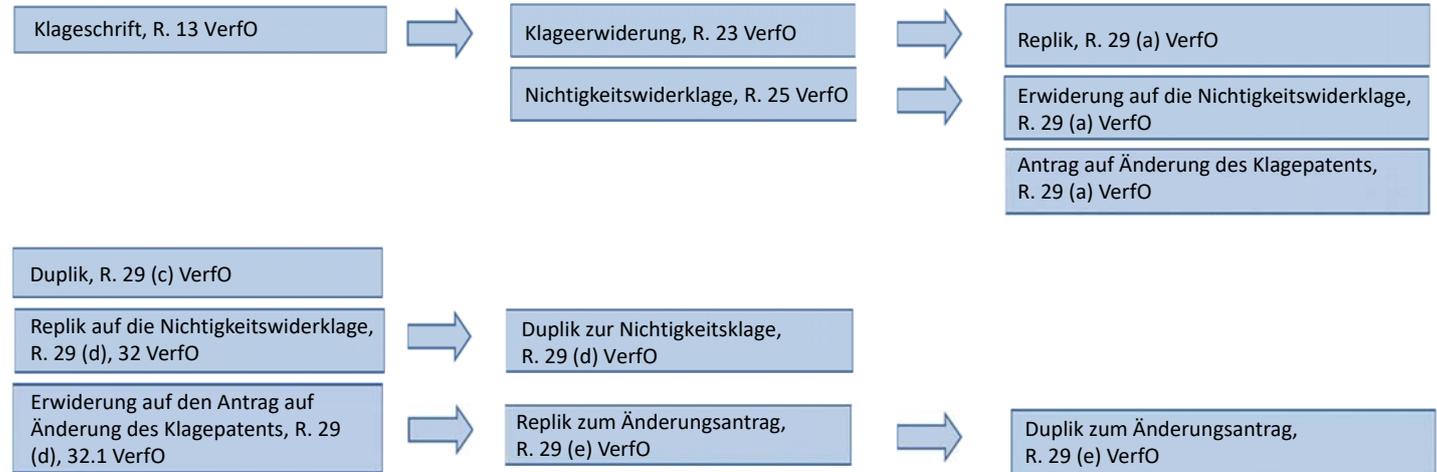
**START**

# Verfahrensablauf im Hauptsacheverfahren

## Verfahrensabschnitte:

1. Schriftliches Verfahren (R. 12 – R. 37 VerfO)
2. Zwischenverfahren (R. 101 – R. 110 VerfO)
3. Mündliches Verfahren (R. 111 – 119 VerfO)

- Im schriftlichen Verfahren sowie im Zwischenverfahren kommt dem **Berichterstatter** eine zentrale Rolle zu.
  - ist stets ein **rechtlich qualifizierter Richter des Spruchkörpers**
    - Ernennung des Richters aus dem Pool zum Berichterstatter daher nicht von vornherein ausgeschlossen
  - **Bestimmung** des Berichterstatters erfolgt **durch den Vorsitzenden Richter des Spruchkörpers**, der sich auch selbst zum Berichterstatter bestimmen kann
  - Berichterstatter **wird Parteien** durch Kanzlei **mitgeteilt**
- Vgl. hierzu: R. 18 VerfO



**Gesamtdauer des schriftlichen Verfahrens: i.d.R. 5 Monate (ohne NWK) bis 9 Monate (inkl. NWK und Änderungsantrag)**

➤ **Einzuhaltende Fristen ergeben sich bereits aus der Verfahrensordnung:**

- Klageerwiderung: 3 Monate (R. 23 VerFO)
- Replik: 2 Monate (R. 29 (a) und (b) VerFO)
- Duplik: 1 Monat (R. 32.1 VerFO)
  
- Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage: 2 Monate (R. 29 (a) VerFO)
- Replik in Bezug auf die Nichtigkeitswiderklage: 1 Monat (R. 29 (d) VerFO)
  
- Erwiderung auf Antrag auf Änderung Klagepatent: 2 Monate (R. 32.1 VerFO)
- Replik zum Änderungsantrag: 1 Monat (R. 32.3 VerFO)
- Duplik zum Änderungsantrag: 1 Monat (R. 32.3 VerFO)

➤ **Fristberechnung:** R. 300 f. VerFO

- **Einzuhaltende Fristen ergeben sich bereits aus der Verfahrensordnung:**
- **Fristverlängerung** auf einen **mit einer Begründung versehenen Antrag möglich**, R. 9 Abs. 3 (a) VerfO
  - handelt sich um **gesetzlich vorgesehenes Fristenregime** mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung
  - Fristverlängerung **setzt das Vorliegen eines Verlängerungsgrundes voraus**, der es rechtfertigt, die Frist zu verlängern

### **Zwischenverfahren:**

- dient der **Vorbereitung der mündlichen Verhandlung** durch den Berichterstatter, R. 101 Abs. 1 S. 1 VerfO
- soll grundsätzlich nach **3 Monaten nach dem Abschluss des schriftlichen Verfahrens abgeschlossen** sein, R. 101 Abs. 3 VerfO
- nach Abschluss des Zwischenverfahrens beginnt unverzüglich das **mündliche Verfahren**
- damit einher geht **Übergang der Zuständigkeit** auf den Vorsitzenden Richter, R. 110 Abs. 3 VerfO

- Im Zwischenverfahren verfügt der **Berichterstatter** über eine Reihe von **gesetzlich eingeräumten Befugnissen**, er kann insbesondere die Parteien veranlassen:
- bestimmte Punkte zu präzisieren;
  - konkrete Fragen zu beantworten;
  - Beweismittel vorzulegen;
  - bestimmte Unterlagen einzureichen, einschließlich von Parteien zu erstellender Übersichten über die Anträge.

### Zwischenanhörung:

- dient unter anderem dazu (vgl. R. 104 RoP),
- die wichtigsten Punkte und die streitigen Tatsachen zu identifizieren;
  - die Haltung der Parteien zu diesen Fragen zu klären
  - Zeitplan für weiteres Verfahren zu erstellen;
  - falls erforderlich weitere Unterlagen und Untersuchungsberichte anzufordern
  - falls erforderlich die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens anzuordnen
- macht nur Sinn, wenn der Fall vor der Zwischenanhörung mit dem Spruchkörper vorberaten wurde

Ladung zur mündlichen Verhandlung erfolgt durch den Berichterstatter

so bald wie möglich nach Zustellung  
der Klageerwiderung nach Rück-  
sprache mit den Parteien, R. 28 RoP

Ggf. zusammen mit Bestimmung  
Termin für Zwischenanhörung

spätestens nach dem Ende des Zwi-  
schenverfahrens mit einer Ladungs-  
frist von i.d.R. zwei Monaten,  
R. 108 RoP

Verkürzung Ladungsfrist möglich,  
R. 108 Abs. 3 RoP

➤ Regelfall:

Durchführung der Hauptverhandlung im Gerichtssaal, wobei Parteien, Vertretern oder einer Begleitperson auf begründeten und rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellenden Antrag hin gestattet werden kann, per Videokonferenz an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen

➤ vollständige Durchführung der Hauptverhandlung per Videokonferenz nur in Ausnahmefällen

- auch dann Übertragung der mündlichen Verhandlung in Bild und Ton in den Gerichtssaal zwingend erforderlich, R. 103 Abs. 2 VerfO

Für mündliche Verhandlungen steht dem EPG der Saal BZ 5 in den Räumen des OLG Düsseldorf zur Verfügung:



## R. 112 Abs. 3 VerfO – Durchführung der mündlichen Verhandlung

„Das Gericht kann beschließen,

- (a) einer Partei, einem Vertreter oder einer Begleitperson zu gestatten, per Videokonferenz an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen,
- (b) eine Partei, Zeugen oder Sachverständige auf elektronischem Wege, beispielsweise per Videokonferenz, anzuhören, oder
- (c) die mündliche Verhandlung per Videokonferenz durchzuführen, wenn alle Parteien einverstanden sind oder das Gericht es in Ausnahmefällen für angebracht hält.“

➤ R. 113 VerfO:

- (1) „Unbeschadet des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit **strebt der Vorsitzende Richter an, die mündliche Verhandlung innerhalb eines Tages abzuschließen**. Im Vorfeld der mündlichen Verhandlung **kann der Vorsitzende Richter zeitliche Begrenzungen für die mündlichen Ausführungen der Parteien festlegen**.
- (2) ...
- (3) Der **Vorsitzende Richter kann**, nach Rücksprache mit dem Spruchkörper, **die mündlichen Ausführungen einer Partei beschränken, wenn der Spruchkörper ausreichend unterrichtet ist.**“

➤ R. 118 VerfO:

- (6) Das **Gericht erlässt die Entscheidung in der Sache so bald wie möglich nach Abschluss der mündlichen Verhandlung**. Das Gericht ist gehalten, die Entscheidung in der Sache **innerhalb von sechs Wochen nach der mündlichen Verhandlung** schriftlich abzusetzen. Das Gericht begründet seine Entscheidung.
- (7) **Das Gericht kann seine Entscheidung unmittelbar nach dem Abschluss der mündlichen Verhandlung verkünden** und die **Urteilsbegründung zu einem späteren Zeitpunkt** vorlegen.



Unified Patent Court  
Einheitliches Patentgericht  
Jurisdiction unifiée du brevet

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ronny Thomas  
Richter am Einheitlichen Patentgericht  
Lokalkammer Düsseldorf  
E-Mail: [ronny.thomas@unifiedpatentcourt.org](mailto:ronny.thomas@unifiedpatentcourt.org)

---



# UPC - Lokalkammer Wien

Bestandsaufnahme - Ausblick

IP-Day 2023, Wirtschaftsuniversität Wien

Walter Schober  
Richter des EPG

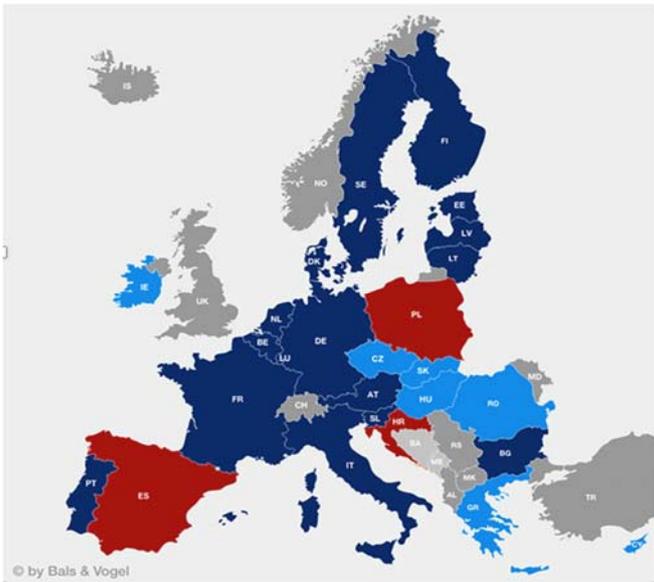
---



## Inhaltsübersicht

- Einführung
  - Aufbau und Organisation der Lokalkammer Wien
  - Personelle Besetzung
  - Verfahren über einstweilige Maßnahmen
  - UPC\_ACT\_528738/2023
  - Erfahrungswerte - Ausblick
-

## Geographische Abdeckung



17 EU member states with ratification UPCA			
Austria	Finland	Lithuania	Slovenia
Belgium	France	Luxembourg	Sweden
Bulgaria	Germany	Malta	
Denmark	Italy	Netherlands	
Estonia	Latvia	Portugal	
7 EU member states not completed UPCA ratification			
Cyprus	Greece	Ireland	Slovakia
Czech R.	Hungary	Romania	
EU member not participating UP/UPC			
Spain	Poland	Croatia	
Non-EU EPC member States not participating UP/UPC			
United Kingdom	Albania	Macedonia	San Marino
Iceland	Turkey	Monaco	Serbia
Switzerland	Liechtenstein	Norway	

## Gerichtsorganisation des EPG



# Aufbau und Organisation LK Wien

## Senatszusammensetzung Lokalkammer Wien (-50)

### Rechtlich qualifizierter Richter:

Dr. Walter Schober

(Vorsitzender, zugleich Mitglied des Richterpools)

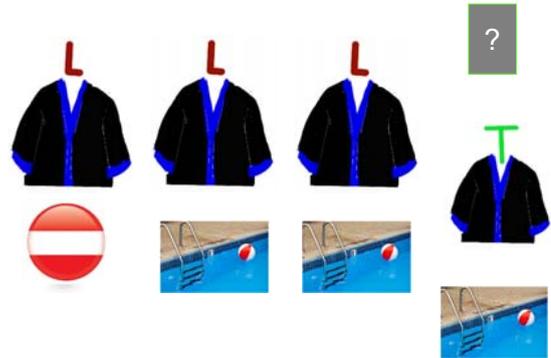
ausländische Richter aus dem Pool

(Zuweisung erfolgt derzeit fallweise)

### Technisch qualifizierter Richter:

DI Klaus Loibner

Verfahrenssprachen: Deutsch oder Englisch



# Besetzung der Serviceeinheit (Sub-Registry)

## Clerks

contact\_vienna.lo@unifiedpatentcourt.org  
 Name@unifiedpatentcourt.org



ADir.<sup>in</sup> Katharina Cohen  
 Mag.<sup>a</sup> Petra Gattinger  
 Mag.<sup>a</sup> Elisabeth Lager-Süß  
 ADir. Markus Mathes  
 Mag. Martin Riedl  
 Dr. Alexander Svetly (Koordinator)

## Support (Admin. + IT)

Name @patentamt.at



Mag. Markus Ernst (lokaler Manager)  
 Dr. Johannes Werner  
 Robert Gatterwe  
 Niklas Hernwein  
 Felix Hermanek

### Kontaktpersonen am ASG Wien:

ADir.<sup>in</sup> Christine Riegler  
 FOI<sup>in</sup> Manuela Hirtenfelder  
 Tel.: 01/40127305-0  
 E-Mail: Name@justiz.gv.at

# Verfahren über einstweilige Maßnahmen

---

## Verfahren über einstweilige Maßnahmen

### Verfahrensablauf (R 205 - 213 VerfO)

- Schriftliches Verfahren (R 206 VerfO)
    - Konkreter Antrag zu gewollten Maßnahmen samt Gründe, warum die einstweiligen Maßnahmen notwendig sind, um eine drohende Verletzung zu verhindern oder die Fortsetzung zu untersagen ist, Angabe der Tatsachen und Beweismittel; kurze Beschreibung der (Rechtfertigungs-)Klage; Mitteilung, ob mit oder ohne Anhörung des AG entschieden werden soll
    - Gericht prüft (R 209 VerfO) und entscheidet nach Ermessen: über Anhörung des AG, mündliche Verhandlung etc.
  - Schutzschrift (R 207 VerfO): Gültig nur 6 Monate; wird geprüft bei Antragsstellung
  - Mündliches Verfahren: Termin ist so bald wie möglich nach Antrag zu bestimmen; es gelten dieselben Regeln wie für das Hauptverfahren
-

## Verfahren über einstweilige Maßnahmen

### Entscheidungsmöglichkeiten (R 211 VerfO)

- Verfügungen gegen den AG
  - Beschlagnahme oder Herausgabe von Erzeugnissen
  - Vorsorgliche Beschlagnahme von beweglichen oder unbeweglichen Vermögen bei Glaubhaftmachung der Nichterfüllung von Schadenersatzansprüchen
  - Vorläufige Kostenerstattung
- 

## Verfahren über einstweilige Maßnahmen

### Entscheidungsprämissen (R 211 VerfO):

- Abwägung der jeweiligen Interessen, insb Berücksichtigung des möglichen Schadens, der durch die Abweisung/Stattgebung des Antrags erwachsen könnte
  - Gericht berücksichtigt ein unangemessenes Zuwarten bei Antragsstellung
  - Möglichkeit der Anordnung einer Sicherheitsleistung (insb bei Antragstattgebung ohne Anhörung des AG)
  - Gericht stellt sicher, dass einstweilige Maßnahmen auf Antrag des AG aufgehoben werden, wenn der AST nicht innerhalb von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen das Hauptverfahren einleitet (R 213 VerfO)
-

# 1. Verfahren vor EPG - Lokalkammer Wien

UPC\_ACT\_528738/2023

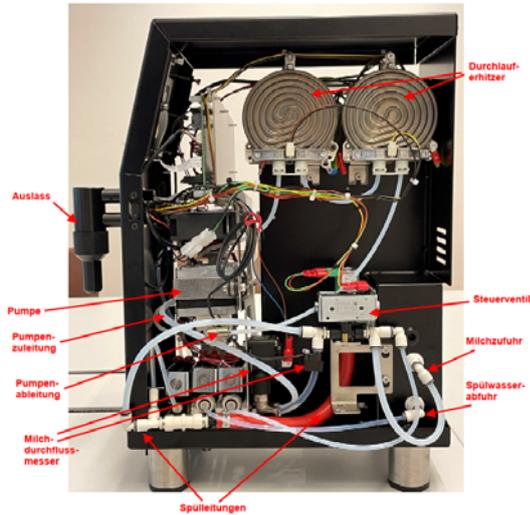
## Verfahren EPG - Lokalkammer Wien UPC\_ACT\_528738/2023



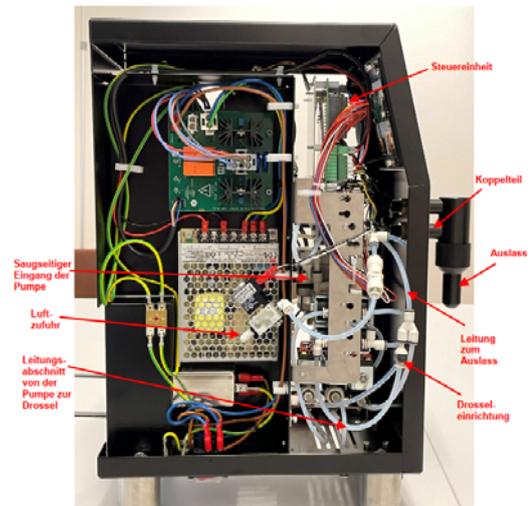
### Sachverhalt

- Beide Parteien sind Hersteller von Kaffee- und Espressomaschinen mit Milchschaumer
- AST hat ein (aufrechtes) Patent mit der Bezeichnung „*Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum*“
- AST macht einen Testkauf eines bestimmten Geräts der AG und beauftragt Patentanwalt mit der Untersuchung
- Ergebnis: Gerät erfüllt alle Merkmale des Anspruchs 2 (Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum)

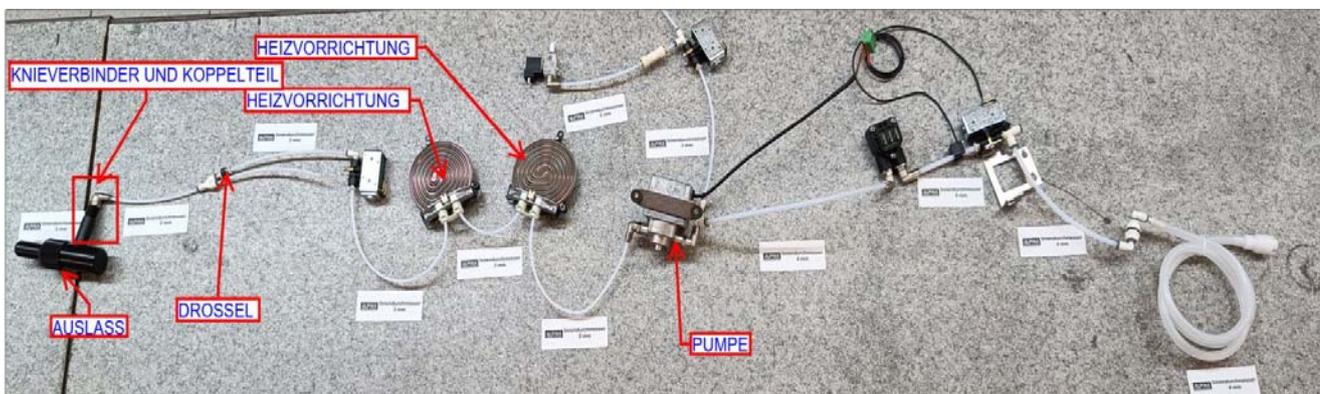
Linke Gehäuseseite:



Rechte Gehäuseseite:



Um was geht es?



## Verfahren über einstweilige Maßnahmen UPC\_ACT\_528738/2023

### AST behauptet und beantragt:

- AG plant Mitte Oktober 2023 auf der Messe „*Host Milano*“ dieses Gerät (samt seiner Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum) groß zu promoten
  - Einstweilige Maßnahmen sollen dies untersagen, wobei die Untersagung sich auf die Herstellung, das Anbieten, das in Verkehrbringen etc. des Geräts in Ö, D, DK, F, I, NL und PT bezieht
  - zusätzlich:
    - Verhängung eines Zwangsgeldes für das Zuwiderhandeln
    - Herausgabe aller Eingriffsgegenstände
    - Kosten
- 

## Verfahren über einstweilige Maßnahmen UPC\_ACT\_528738/2023

### Einwendungen der AG:

- „Opt-out“ des Patents nach Antragstellung; ein Hauptverfahren könne daher beim EPG mehr nicht eingeleitet werden
  - Keine zeitliche Dringlichkeit (angegriffenes Produkt sei seit 2019 am Markt)
  - Keine Verletzung des Patentanspruchs 2
  - Streitpatent sei nichtig wegen unzulässiger Zwischenverallgemeinerung
  - Streitpatent sei nichtig, weil nicht erfinderisch
  - Sicherheitsleistung für den Fall der Antragstattgebung
-

### Gang des Verfahrens

- 27.6.2023: Antrag
  - 29.6.2023: Entscheidung der Präsidentin über Senatszusammensetzung
  - 11.7.2023: Zustellung an AG
  - 11.7.2023: Zustellung der Verfahrensordnung vom 5.7.2023 an beide Parteien mit Inhalt:
    - Frist für AG zum Einspruch und Erwidern bis 4.8.2023
    - Replik-Möglichkeit der AST bis 25.8.2023
    - Mitteilung, dass Entscheidung über Beiziehung eines TQL vorbehalten wird
    - Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung am 13.9.2023
  - 13.9.2023: Mündliche Verhandlung und Entscheidungsverkündung
- 

### Mündliche Verhandlung

- Offenlegung des geplanten Verhandlungsablaufs
  - Rechtliche Erörterung der „Opt-out“-Problematik
  - Kurze Darstellung der gegenseitigen Standpunkte
  - Möglichkeit weiterer Stellungnahmen der Parteien, insb zu den Verfahrenspunkten:  
Fehlende Dringlichkeit, Auslegung des Patentanspruchs sowie Verletzungsfrage und Nichtigkeit
  - Möglichkeit der Geräte-Präsentation (Vorführung der Milchschaumerzeugung)
  - Schluss der mündlichen Verhandlung; Aufforderung Kostennoten zu legen und/oder sich auf einen Kostenersatz höhenmäßig zu einigen
  - Beratung des Senats
  - Mündliche Verkündung der Entscheidung
-

## Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC\_ACT\_528738/2023

### Gründe für die Abweisung der Anträge

- Kernfrage der Auslegung war, ob der im Anspruch beschriebene Leitungsabschnitt, der als Beruhigungsstrecke (für die aufgeschäumte Milch) dient, im Patent funktionell definiert ist.
- In Verbindung mit der Beschreibung konnte diese Frage (nach Art 69 Abs 1 EPÜ, dessen Auslegungsprotokoll iVm Art 24 Abs 1 lit c EPGÜ) bejaht werden (Bereich von 0,5m bis 2m, bevorzugt 1,5m)
- Obwohl in einem anderen Anspruch des Patents eine Länge aufgenommen wurde, definiert diese Länge nicht jene für des Anspruchs 2; der Fachmann sieht aber darin einen Hinweis, in welchem Bereich die Länge sein soll
- Aufgrund der funktionellen Längenbestimmung im Streitpatent konnte gesagt werden, dass die Ausführungsform der AG darunter nicht fällt (diese war 10-12 cm)
- Frage der Nichtigkeit konnte dahingestellt bleiben

## Erfahrungswerte - Ausblick

### Positiv

- Organisatorische Zusammenarbeit zwischen Patentamt (BMK) und Justiz
- Technische und physische Organisation des EPG – Lokalkammer Wien
- Senatszusammenarbeit mit den Richterkollegen aus D und NL
- Real-Test wurde erfolgreich absolviert und in relativer kurzer Zeit eine Entscheidung gefällt

### Kritisch (für alle): Digitales Aktensystem CMS





Unified Patent Court  
Einheitliches Patentgericht  
Jurisdiction unifiée du brevet

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

---



# DORDA

## Grünes Markenrecht

IP-DAY  
21.9.2023

Andreas Seling

### Vortragender



Dr. Andreas Seling, M.B.L.

- Seit 2010 im IT/IP Team von DORDA Rechtsanwälte
- Seit 2014 Rechtsanwalt, seit 2022 Counsel
- Fachliche Schwerpunkte: UWG, Immaterialgüterrecht, Social Media Recht
- Absolvent der Universität Salzburg (Mag iur 2006, Dr iur 2010)
- Absolvent der Salzburg Management Business School (M.B.L. 2009)
- Universität Salzburg, Mitarbeiter für wissenschaftliche Publikationen, 2003-2004
- Member des INTA Unfair Competition Committee / Emerging Technologies and Practices Task Force
- Autor zahlreicher Fachpublikationen
- Vortragender an der Universität Wien zu den Themen Marken- und Urheberrecht
- Lektor an der FH CAMPUS 02 Graz zu den Themen Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht sowie Innovationsmanagement
- Vortragender an der Werbeakademie/WIFI zum Thema Social Media Recht
- Vortragender an der FH Joanneum Graz zum Medienrecht
- Vortragender beim ARS und imh
- Vortragender bei diversen Fachveranstaltungen

# Agenda

1. Was zeichnet Grüne Marken aus?

Quelle: <https://www.brands.com/ausereichste-marken-2022/>

2. Besonderheiten bei der Registrierung, Löschung und Werbung

- Eintragungsanforderungen und Schutzhindernisse: Unterscheidungskraft und Irreführung
- Löschungs- und Vernichtungsansprüche
- Irreführende Werbung → Green Claims von Grünen Marken aus Sicht des UWG

3. Ausblick: Green Deal und (potentielle) Auswirkung auf Grüne Marken

CLARITY.

**D O R D A**

Seite 3

# Was zeichnet **Grüne Marken** aus?

(noch) keine einheitliche Definition

allgemein: **Bezug zu Umwelt oder Nachhaltigkeit**  
zB durch entsprechende Signalwörter/Buzzwords (zB "*Photovoltaik*", "*Recycling*"), Farben (grüne Farbgebung) und Symbole

**EUIPO**: Sammelbegriff für spezifische Handels-, Dienstleistungs- und Zertifizierungsmarken, die umweltfreundliche Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken vermitteln

CLARITY.

**D O R D A**

Seite 4

# Beispiele für Grüne Marken

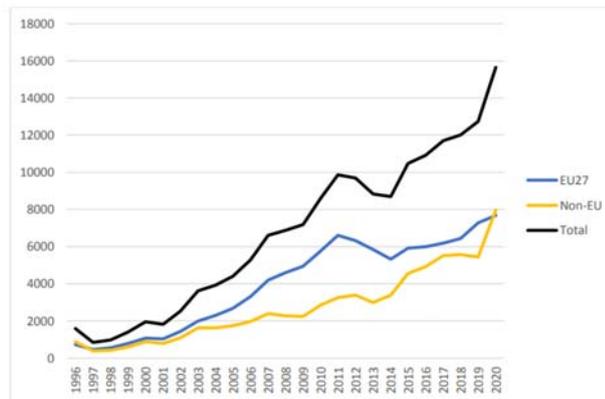


Quelle: <https://green-brands.org/ausgezeichnete-marken/austria/>

# Zunehmende wirtschaftliche Bedeutung

- Nachhaltigkeitsaspekte gewinnen auch bei Marken zunehmend an Bedeutung:
  - Verbraucher bevorzugen nachhaltige Produkte
  - daher: Anzahl Grüner Marken wächst stetig
  - Studie EUIPO:

Abbildung 1 Anmeldungen grüner UM, 1996-2020



Quelle: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2021\\_Green\\_EU\\_trade\\_marks/2021\\_Green\\_EU\\_trade\\_marks\\_Ex\\_Sum\\_de.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Green_EU_trade_marks/2021_Green_EU_trade_marks_Ex_Sum_de.pdf)

# Zunehmende wirtschaftliche Bedeutung

- Studie EUIPO:

Abbildung 2 Anteil grüner Unionsmarkenanmeldungen an allen Unionsmarkenanmeldungen, 1996-2020

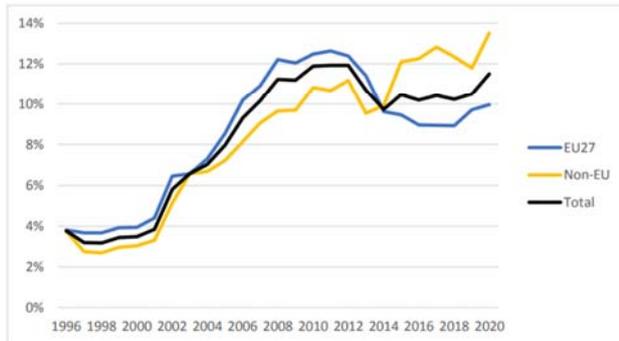
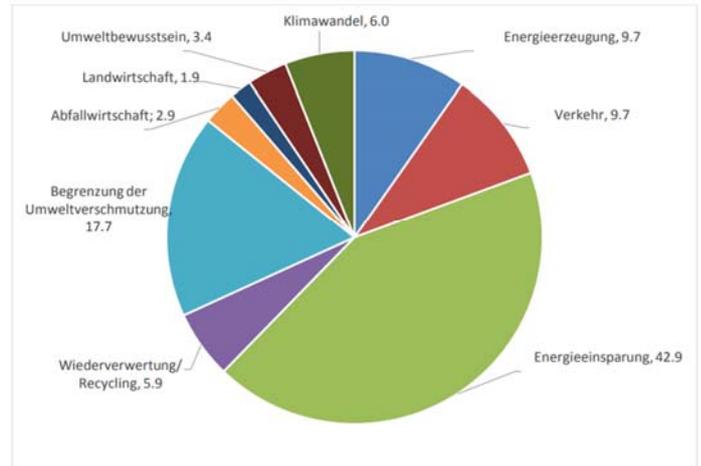


Abbildung 3 Grüne UM nach Hauptproduktgruppe, 2015-2020



Quelle: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2021\\_Green\\_EU\\_trade\\_marks/2021\\_Green\\_EU\\_trade\\_marks\\_Ex\\_Sum\\_de.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Green_EU_trade_marks/2021_Green_EU_trade_marks_Ex_Sum_de.pdf)

CLARITY.

D O R D A

7

Seite 7

# Gewährleistungsmarken

- seit 2017: Unionsgewährleistungsmarke
  - Zeichen, mit denen bestimmten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen bescheinigt werden sollen
  - Voraussetzung ist Einreichung einer Satzung beim EUIPO. Regelungsgegenstand:
    - Befugnis zur Nutzung der UGM
    - Welche Eigenschaften die UGM gewährleistet
    - Wie die gewährleisteten Eigenschaften geprüft werden
    - Worin die Bedingungen für die Benutzung der UGM bestehen
    - Sanktionen bei Verletzung der Satzung
- Inhaber: GREEN BRANDS Organisation GmbH
- Soll dem Verbraucher zB den Einsatz bestimmter grüner Fertigungsmethoden garantieren



Quelle: <https://green-brands.org/gewaehrleistungsmarke/>

CLARITY.

D O R D A

8

Seite 8

# Registrierung Grüner Marken

hinreichend Kreativität  
und Individualität  
erforderlich:

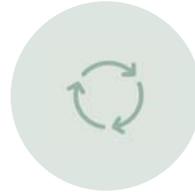


grds gleiche  
Eintragungs-  
voraussetzungen  
wie für alle Marken



häufigstes Schutzhindernis:  
Fehlen von  
**Unterscheidungskraft** und  
**rein beschreibende  
Begriffe**

in der Praxis tendenziell  
**strengerer Maßstab** bei  
grünen Marken– auch im  
Hinblick auf potentiell  
Green Washing



**deskriptive  
Zusätze** wie "Bio"  
oder "Grün" allein  
nicht ausreichend,  
um Markenschutz zu  
erlangen



**Irreführung** als  
weiteres  
Eintragungs-  
hindernis (Green  
Washing)  
→ (zukünftiger)  
Einfluss neuer  
Entwicklungen zB  
Green Claims-RL

CLARITY.

D O R D A

Seite 9

# BPatG 28 W [pat] 504/20 zu: "Grüne Genossenschaft"

- Angemeldete Warenklassen: ua alkoholische Präparate, Erziehung, Unterhaltung, Behauptung von Gästen
- DPMA: wegen fehlender Unterscheidungskraft für alle Klassen **abgelehnt**
- BPatG bestätigt Entscheidung
  - Adjektiv "**grün**" werde schon seit vielen Jahren **nicht mehr als bloße Farbe**, sondern auch als **Hinweis auf Umweltschutz und diesbezügliches Engagement** verstanden
  - Für die Assoziation der Farbe mit dem Thema brauche **keinen gedanklichen Zwischenschritt**
  - Verständnis von "**Die grüne Genossenschaft**" als rein sachliche Angabe (konkret: Waren und DL von einem partnerschaftlichen Zusammenschluss von Personen und Unternehmen, der sich nachhaltiges und umweltschonendes Wirtschaften für seine Mitglieder zum Ziel gesetzt hat)
  - In keinerlei Weise eine ungewöhnliche Wortkombination

CLARITY.

D O R D A

Seite 10

## EuG T-641/21: Rein beschreibende Marke

- zur Unterscheidungskraft einer **Unions-Wort-/Bildmarke**
- Angemeldete Warenklassen: ua Lebensmittel, Getränke, Körperpflege, Nahrungsergänzung
- EuG: rein beschreibend, keine **Eignung für Herkunftsfunktion**, Eintragung wurde **abgelehnt**
  - lediglich Bezeichnung für Verkaufsstätte, in der ökologische Erzeugnisse angeboten werden
  - **keine neue Wortschöpfung**, sondern Aneinanderreihung von Begriffen, die keinen abweichenden Gesamteindruck vermitteln



## EuG T-253/22: Unterscheidungskraft Grüner Marken/Slogans

- Slogan "*Sustainability through Quality*"
- Angemeldete Warenklassen: Motoren, elektronische und elektronische Geräte, Druckereierzeugnisse, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschung
- schutzfähig, wenn Slogan von **Verkehrskreisen als Herkunftshinweis verstanden** wird
- **nicht** aber wenn als **reiner Werbeslogan**
- hierfür hinreichend Individualität und Originalität erforderlich
  - Auslösen eines Denkprozesses bei Verkehrskreisen erforderlich
- EuG: Voraussetzungen liegen hier nicht vor, **Eintragung wurde abgelehnt**
  - Nachhaltigkeit soll durch Qualitätsprodukt erreicht werden → werbende Botschaft, die für Verkehrskreise unmittelbar verständlich ist

## BPatG 26 W (pat) 563/19

- Anmeldung des Wortzeichens "**biovinyl**"
- Angemeldete Warenklassen: Metallwaren, Baumaterialien, Bodenbeläge
- Argumentation Anmelder:
  - willkürliche Aufspaltung in "**bio**" und "**vinyl**" durch Amt → stattdessen Zusammensetzung "**bi**" und "**ovinyll**" vorgeschlagen
- BPatG:

Eintragung mangels Unterscheidungskraft **abgelehnt**  
→ Bestimmungszweck der beanspruchten Waren werde unmittelbar beschrieben (natürliches PVC)

außerdem **unzulässige Täuschung** im Hinblick auf Metallwaren: kein natürliches Vinyl wie Markenname indiziert → berechtigte Erwartung der Verkehrskreise wird enttäuscht → auch aus diesem Grund **abzulehnen**

## Eintragungshindernis Irreführung

- Stichwort: **Green Washing**
- derzeit **noch keine hohe Praxisrelevanz**, aber zukünftige Entwicklung abzuwarten, insb im Hinblick auf Green Claims-RL
  - zunehmende Awareness der Ämter
- **abzuwarten** bleibt, inwieweit Ämter diese Möglichkeit starker aktivieren werden
  - Faktoren: Ermittlungsaufwand, ggfs auch faktische Grenzen der Informationserhebung

## Löschung wegen Irreführung gem § 33c MSchG

### Voraussetzungen:

Marke erfüllt nicht die umweltbezogenen  
Erwartungen der Verbraucher oder

die Marke weist **keinerlei**  
Zusammenhang mit Klimaneutralität  
auf



**Risiko** für Unternehmen, da Löschungsantrag jederzeit und von jedem gestellt werden kann (**Popularklage**)

## Probleme in der Praxis bei grünen Markenanmeldungen

- harmonisierte Datenbank enthält derzeit mehr als 70.000 Begriffe, mit denen Produkte/Dienstleistungen geschützt werden können
  - im Hinblick auf **grünen Trend** jedoch **zu wenig** → führt zT zu Unklarheiten und Problemen bei den Ämtern
- Beispiel: Anmelder möchte Marke für Beratung von "**ESG Beratung**" bzw. "**Beratung in Bezug auf Umwelt und Soziales**" anmelden → ÖPA verweigert
  - Begründung: **unklarer bzw unpräziser Begriff**
  - eigentliche Problematik: es handelt sich um ein neues Geschäftsfeld → kein harmonisierter Begriff in der Datenbank der EUIPO
  - final eingetragen: "*Beratung in Finanzangelegenheiten, insbesondere hinsichtlich ökologischen, sozialen und auf Unternehmensführung bezogene Nachhaltigkeitskriterien*" (Klasse 36)
- **zu wenig harmonisierte Begriffe** im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt → Handlungsbedarf auf Seiten der EUIPO

## Kann eine Marke grün sein, wenn deren Vernichtungsanspruch zulasten der Umwelt geht?

- Vernichtungsanspruch wird nur dann verneint, wenn eine andere Beseitigungsmöglichkeit besteht + diese dem Markeninhaber zumutbar ist
- jedoch ist gem § 52 Abs 5 MSchG der **Grundsatz des gelindesten Mittels** zu beachten
  - Kann rechtswidriger Zustand mit keiner oder geringeren Wertvernichtung beseitigt werden, kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art verlangen
  - Bloße Entfernung des geschützten Kennzeichens von der Ware
- § 52 Abs 6 MSchG: auf Wunsch des Verletzten kann **anstelle der Vernichtung die Überlassung der Eingriffsgegenstände** angeordnet werden

CLARITY.

D O R D A

Seite 17

## Wie bewerbe ich meine Grüne Marke?

- Grüne Marke führt idR zwangsläufig auch zu **Grüner Werbung**
- damit ist auch **lauterkeitsrechtliche Tangente** relevant
- insb Irreführung → Green Washing

Grüne Werbung  
(Claims, Slogans, etc)



Grüne Marke

Achtung: wenn Irreführung nicht bereits als Eintragungshindernis oder Lösungsgrund geltend gemacht, kann immer noch iZm der Werbung schlagend werden

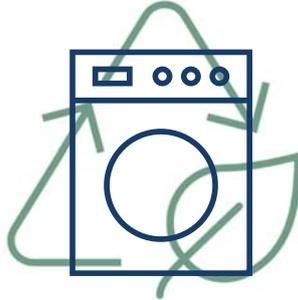
CLARITY.

D O R D A

Seite 18

# Green Washing mit Grünen Marken

- **UWG**
- **Soft Law:** Medienwirksame Thematisierung von Sujets über den **Werberat**
- **Ausblick:**
  - RL zur Anpassung der UGP-RL für Nachhaltigkeitsbegriffe
  - RL über Green Claims



- Klagen von Mitbewerbern/Verbänden auf insb Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung
- Strafen bis zu EUR 2 Mio, 4 % des Jahresumsatzes

# Irreführungsverbot § 2 UWG

- Werbemaßnahmen müssen auf ihre Täuschungseignung geprüft werden
- § 2 verbietet Geschäftspraktiken, die:

ein per se-Verbot der Z 1 bis 23c des Anhangs zum UWG erfüllen ("*Schwarze Liste*"), oder

anderweitig iSd § 2 UWG irreführend sind

# Verstöße gegen die Schwarze Liste

- Z 2: Zustimmunglose Verwendung von Umwelt-/ Klima-Güte- und Qualitätszeichen



Grüne Werbung (Siegel)

Grüne Marke



- Z 3: unrichtige Behauptung:

man hätte sich unter einem Verhaltenskodex unterworfen

der Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt

# Besonderheiten bei der Prüfung von Green Claims

Durchschnittsverbraucher ist bei umweltbezogenen Angaben

- sensibler
- beeinflussbarer
- schutzwürdiger

Grüne Marke und deren Bewerbung

- Jede Auslegung muss richtig sein
- eindeutig belegt
- Aufklärende Hinweise bei Missverständnissen



## LG Karlsruhe 13 O 46/22

- Bewerbung von dm Eigenmarken als "*klimaneutral*" und "*umweltneutral*"
- bei Verbrauchern werden **Erwartungen** geweckt, die nicht der Realität entsprechen:

keine ausreichende Information zur Kompensation der klimaschädlichen Emissionen/Umweltauswirkungen, auch kein entsprechender Verweis zu weiterführenden Informationen

Hinweis auf Waldschutzprojekt in Peru reicht außerdem nicht für Claim "Klimaneutralität"  
→ auch **Verstoß gegen Irreführungsverbot**:  
Werbung ist überschießend und damit unzutreffend

Grüne Marke



Quelle: [https://www.dm.at/alverde-naturkosmetik-pro-climate-fluessigseife-p4066447110487.html?setSelectedStore=AT-0268&wt\\_mc=pla.google.ads\\_generic.20139398112\\_&gclid=EAIaIQoBChMI5uPT3oiEgQMVUhmGAB0Rpw9-EAQYAIAEgKZKPD\\_BwE](https://www.dm.at/alverde-naturkosmetik-pro-climate-fluessigseife-p4066447110487.html?setSelectedStore=AT-0268&wt_mc=pla.google.ads_generic.20139398112_&gclid=EAIaIQoBChMI5uPT3oiEgQMVUhmGAB0Rpw9-EAQYAIAEgKZKPD_BwE)

CLARITY.

D O R D A

23

Seite 23

## LG Linz 3 Cg 69/22k

- Klage des VKI gegen Brau Union wegen irreführender Werbung
- Slogan "*CO<sub>2</sub> neutral gebraut*" **muss nicht zwingend gesamte Wertschöpfungskette bedeuten**
- **dann muss aber klargestellt werden**, was konkret gemeint ist
  - andernfalls irreführend für Verbraucher



Quelle: <https://konsument.at/gwc/goesser-klage>

CLARITY.

D O R D A

Seite 24

## Ausblick: Europäischer Green Deal und Auswirkung auf Grüne Marken

- beträchtlicher Teil (53,3 %) der Umweltangaben– dazu zählen auch Grüne Marken – enthält vage, irreführende oder unbegründete Informationen über Umwelteigenschaften (Europäische Kommission, 2020)
- Daher: Ziele des europäischen Green Deals ist die Verhinderung von Greenwashing
- neue Regeln (auch) für **Werbung mit Grünen Marken:**

Vorschlag für eine RL zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und bessere Informationen

Vorschlag für eine RL über Green Claims

- wird sich voraussichtlich auch auf Eintragungsfähigkeit, Lösungsgrund und Bewerbung Grüner Marken auswirken: Fokus Behörden, strengerer Maßstab etc

CLARITY.

D O R D A

25

Seite 25

## Ausblick: Europäischer Green Deal und Auswirkung auf Grüne Marken

- Verschärft Verwendung von Umweltaussagen, auch in Bezug für Marken
- Neue Z 4a RL zur Stärkung der Verbraucher soll Werbenden verbieten, allgemeine unbelegte Umweltaussagen zu treffen
- ErwGr 9 RL:
  - "umweltfreundlich", "umweltschonend", "öko", "grün", "naturfreundlich", "ökologisch", "umweltgerecht", "klimafreundlich", "umweltverträglich", "CO2-freundlich", "CO2-neutral", "CO2-positiv", "klimaneutral", "energieeffizient", "biologisch abbaubar", "biobasiert"
- Schon bisher nach strengem Maßstab beurteilt und mussten belegt werden
- Dennoch: Leitplanken und Leuchtturmfunktion

CLARITY.

D O R D A

26

Seite 26

## Fazit

- Viele mit Grünen Marken zusammenhängende Fragen werden über die allgemeinen markenrechtlichen Regeln erfasst
- Frage der Unterscheidungskraft bei Anmeldung am wichtigsten
- Bedeutung der Irreführung als Eintragungshindernis kann steigen
- Anmelder Grüner Marken müssen

besonders  
kreativ sein

gesetzliches  
Korsett beachten

Gesetzgeberische  
Entwicklungen  
beachten

- Bedeutung Grüner Marken wird abseits davon weiter steigen

## Kontakt

Dr Andreas Seling, M.B.L.  
[andreas.seling@dorda.at](mailto:andreas.seling@dorda.at)  
+43-1-5334795-23

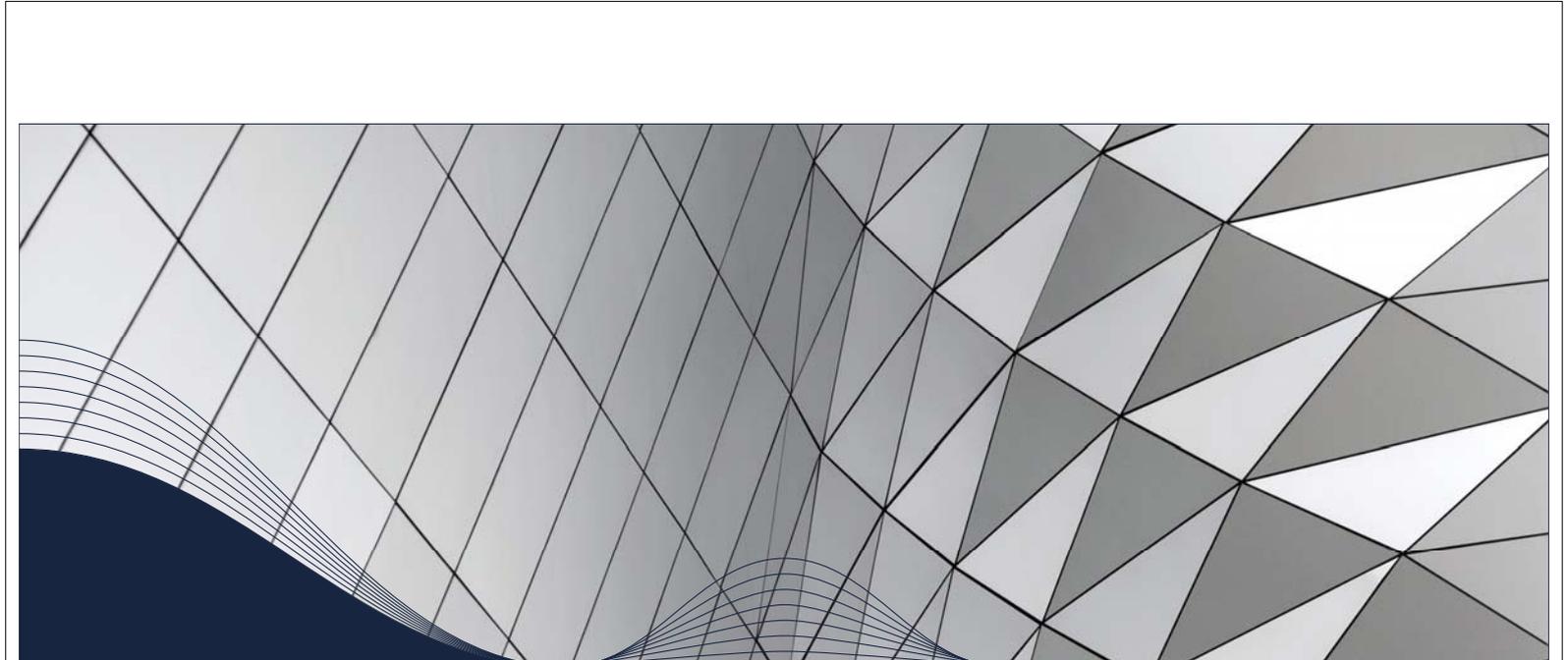




# D O R D A

We deliver clarity.





# IP in der Circular Economy

IP-Day 21.9.2023

Veronika Appl



## Use Cases

### Beziehung zwischen Circular Economy und IP

*„Wie passt das geistige Eigentum (IP) in diese Bild [der Circular Economy]? Mit anderen Worten: Wie ist die Beziehung zwischen geistigem Eigentum, nachhaltiger Entwicklung und einer Kreislaufwirtschaft? Dies ist eine dringende Frage für alle, von politischen Entscheidungsträgern über IP-Praktiker bis hin zu Wissenschaftlern. Die Antwort ist jedoch alles andere als klar.“*

*Annette Kur und Irene Calboli, Geistiges Eigentum in der Kreislaufwirtschaft, Zeitschrift für Recht und Praxis des geistigen Eigentums, 2023, Bd 18, Nr 5, 337 ff*

# Use Cases

## Themenbereiche aus der Praxis

- **Recycling**

- Zerlegung des ursprünglichen Produkts in seine Bestandteile

- **Upcycling**

- Wiederverwendung eines (Teil-) Produkts  
Herstellung eines komplett neuen Produkts oder Reparatur / Anpassung eines alten Produkts

- Sinn des Upcyclings:

*„Gegenstände, die im Allgemeinen als wertlos oder als Abfall angesehen werden, werden auf innovative Weise verwendet, um ihnen einen neuen kommerziellen Wert zu verleihen und so die Kreislaufwirtschaft zu fördern.“*

[Péter Mezei/Heidi Harkonen, Monopolisierung von Müll, Zeitschrift für Recht und Praxis des geistigen Eigentums, 2023, Bd 15, Nr 5, 360ff]

# Markenrecht

## Erschöpfungsgrundsatz

### § 10b MSchG / Art 15 UMV

(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Abs. 1 findet **keine Anwendung**, wenn **berechtigte Gründe** es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen **verändert oder verschlechtert** ist.

→ Erschöpfung: Einschränkung der markenrechtlichen Ausschließungsrechte

→ Aber: keine Beeinträchtigung der Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke, daher Ausnahme nach Abs 2

# Markenrecht

## Erschöpfung?

### Keine Erschöpfung bei

- Veränderung charakteristischer Sacheigenschaften (OGH 4 Ob 167/04v, *Soda-Club*)
- Veränderung des Verwendungszwecks oder der Funktionsweise
- Schädigung des Rufs der Marke, unlauteres Ausnutzen der Wertschätzung einer Marke (EuGH C-337/95, *Parfums Christian Dior*; EuGH C-59/08, *Copad*)

### Erschöpfung hingegen bei

- „geringfügigen“ Eingriffen, zB Anbringung des Logos eines Sponsors
- gebrauchten und/oder reparierten Waren, sofern keine Substanzveränderung

Hinweis auf Veränderung der Ware ist unerheblich!

# Markenrecht

## Wiederbefüllen von Gasflaschen

### EuGH C-46/10, *Viking Gas*

- 3D-Markenschutz an Gasflaschen
- Flasche als Gebrauchsgegenstand mit eigenständigem Wert
- Keine Verwechslungsgefahr durch Neuetikettierung
- Erschöpfung: Wiederbefüllen und Wiederverkauf zulässig

### Offene Fragen

- Markenschutz für die Klasse Gasbrennstoffe?
- Entwertung der 3D-Marke?
- Qualität des Füllinhalts irrelevant (Biogas)?

# Markenrecht

## Wiederbefüllen von Sodaflaschen

### EuGH C-197/21, *Soda Club*

- Wort und Wort/Bildmarken *Sodastream* bzw *Soda Club*
- Informationen auf Etiketten entscheidend für allfällige Verwechslungsgefahr
- Relevant: Praktiken des betreffenden Wirtschaftszweigs und „Gewöhnung der Verbraucher“ iHa Wiederbefüllung durch Dritte
- Vgl auch OGH 4 Ob 167/04v, *Soda Club*, und 4 Ob 158/06y, *Primagaz*

### Offene Fragen

- Aspekt der „Verbrauchergewöhnung“
- Beachtung der geschützten Warenklassen?

# Markenrecht

## Wiederbefüllen von Flaschen

### Wiederbefüllung mit **anderen** Inhalten als das Originalprodukt

- Anwendungsfälle der bisherigen Judikatur?
- Erschöpfungsgrundsatz anwendbar?
- Ausnahme der Erschöpfung, wenn schlechtere Qualität verwendet wird?

# Markenrecht

## Weiterverkauf von Gebrauchtware

EuGH C-558/08 *Portakabin vs Primakabin*

- Marke als Schlüsselwort für Suchmaschine

*„... , dass der Verkauf von Gebrauchtwaren, die mit einer Marke versehen sind, eine fest etablierte Form des Handels bildet, die dem Durchschnittsverbraucher vertraut ist.“*

*„... , dass die Anzeige die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder den Ruf der Marke erheblich schädigt.“*

# Markenrecht

## Verkauf von reparierten / aufgewerteten Produkten (refurbed products)

Aspekte der Erschöpfung

- Veränderungen in der Substanz / Zustand
- Abstellen auf Warenkategorie
- Umfang / Ausmaß der Reparatur
- Herstellung eines neuen Produkts / Originalität verschwindet (zB BGH I ZR 198/88, *Mercedes*)
- Keine Rufschädigung
- Letztlich entscheidend: wird die Herkunftsfunktion der Marke verletzt?
- Aufklärender Hinweis an den Verbraucher?

# Markenrecht

## Reparaturservice

EuGH C-63/97 *BMW vs Deenik*:

- Anbieten von Dienstleistungen (Reparatur, ect.) = Wiederverkauf der Ware
- Werbung mit der Marke
- Kein rechtfertigender Grund gem § 10b Abs 2 MSchG:

*„..., dass der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil zieht, da die Werbung mit der Marke für seine eigene Tätigkeit den Anschein hoher Qualität verleiht.“*

# Urheberrecht

## Erschöpfungsgrundsatz

### § 16 UrhG

*(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, Werkstücke zu verbreiten. Kraft dieses Rechtes dürfen Werkstücke ohne seine Einwilligung weder feilgehalten noch auf eine Art, die das Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht, in Verkehr gebracht werden.*

*(3) Dem Verbreitungsrecht unterliegen – vorbehaltlich des § 16a – Werkstücke nicht, die mit **Einwilligung** des Berechtigten durch Übertragung des Eigentums in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums **in Verkehr gebracht** worden sind.*

→ Einschränkung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts

→ Keine Gegenausnahme

# Urheberrecht

## Bearbeitungsrecht

### § 5 UrhG

- (1) *Übersetzungen und andere Bearbeitungen werden, soweit sie eine eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind, unbeschadet des am bearbeiteten Werke bestehenden Urheberrechtes, wie Originalwerke geschützt.*
- (2) *Die Benutzung eines Werkes bei der Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur Bearbeitung, wenn es im Vergleich zu dem benutzten Werke ein selbständiges neues Werk darstellt.*

→ Abgrenzung zwischen (abhängiger) Bearbeitung und (freier) Benutzung zur Schaffung eines neuen, selbstständigen Werks

→ Strenge Anforderungen an freie Benutzung (RS0076496)

→ Bei Bearbeitungen: § 14 Abs 2 UrhG

# Urheberrecht

## Upcycling aus zerbrochenem Geschirr

### Finnischer Urheberrechtsrat (FCC)

- Fall: *Tableware jewellery and copyright*, 2021
- Ausschluss der urheberrechtlichen Erschöpfung auf Upcycling-Produkte
- Verweis auf **EuGH C-419/13, Art & Allposters**
  - Erschöpfungsgrundsatz nach Art 4 Abs 2 InfoSoc-RL ausgeschlossen
  - Neues, eigenständiges Werk?

*„... die Regel der Erschöpfung des Verbreitungsrechts nicht anwendbar ist, wenn das Trägermedium einer in der Union mit Zustimmung des Urheberrechtinhabers in Verkehr gebrachten Reproduktion eines geschützten Werks, etwa durch Übertragung der Reproduktion von einem Papierposter auf eine Leinwand, ersetzt und sie in ihrer neuen Form erneut in Verkehr gebracht wurde.“*

# Urheberrecht

## Fehlerbehebungen an Software

### EuGH C-13/20, *Top System*

- Fehler = Funktionsstörung, die der bestimmungsgemäßen Verwendung entgegensteht
- Fehlerberichtigung ist ohne Zustimmung des Rechtsinhabers möglich, wenn es zur bestimmungsgemäßen Benutzung notwendig ist
- Nicht **jede** Möglichkeit der Fehlerberichtigung darf ausgeschlossen werden

### Offene Fragen

- Definition der Begriffe „Fehler“ und „Erforderlichkeit“ iSv Art 5 Abs 1 Software-RL
- § 40d Abs 2 UrhG: „Anpassung an die Bedürfnisse“
- Rechtfertigungsmöglichkeit zur Aufrüstung / Überholung eines Geräts?

# IP in der Circular Economy

## Key Take Aways

- Grüner Wandel durch Upcycling vs IP-Recht iS linearer Produktions- und Verbrauchsmodelle
- Faktische Unsicherheiten beim Upcycling
- Offene Rechtsfragen bei der Anwendung des markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes
- Neuinterpretation des Erschöpfungsgrundsatzes, zB „Verbrauchergewöhnung“
- Urheberrecht schafft Anreiz für Innovationen, kann aber Upcycling verhindern
- Nachhaltigkeit in den Vordergrund: Art 36 EUV, Art 37 GRC, AbfallRL (EU) 2018/851

***Ist unser IP-Recht zeitgerecht iSd Circular Economy?***

# Bewertung von IP

Eine praxisbezogene Einführung in die Bewertung von  
Intellectual Property

21. September 2023

Persönlich und streng vertraulich



## Agenda

- **Bewertungsanlässe & Wertmaßstäbe**
- **Bewertungsverfahren im Überblick**
- **Besonderheiten – Bewertung von Marken**
- **Besonderheiten – Bewertung von Technologien**

# Intellectual Property (IP)

## Bewertungsanlässe & Wertmaßstäbe

<b>Bewertungsanlässe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaktionszwecke (extern bzw. unternehmensintern; vor allen für Transfer Pricing; Einlagenrückgewähr)</li> <li>• Sacheinlage</li> <li>• Externe Berichterstattung (purchase price allocation)</li> <li>• Value based management</li> <li>• Schiedsverfahren</li> </ul>
<b>Wertmaßstäbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktwert – objektivierter Wert</li> <li>• Entscheidungswert – subjektiver Wert</li> </ul>
<p><b>IP-Bewertungen werden in der Praxis zumeist iZm Markenrechte, Technologien (v.a. Patente, Software) durchgeführt.</b></p>	

# Bewertungsverfahren im Überblick

## Marktpreis-, Kapitalwert- und Kostenorientiertes Verfahren



# Mehrgewinn-Methode

<b>Konzept</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergleich von Cash Flows eines Unternehmens mit IP mit jenen eines fiktiven Unternehmens ohne IP</li><li>• Zusätzliche Cash Flows durch Generierung zusätzlicher Einnahmen (Preis- oder Mengenprämien) oder aufgrund von Einsparungen (Herstellungskosten) abzüglich IP-spezifischer Mehrkosten</li><li>• Differenz der beiden Cash Flows als der IP zuordenbare Mehrgewinn (=Wert)</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Theoretisch zu bevorzugende Bewertungsmethode für <b>Technologie-</b> und <b>Markenbewertungen (Produktmarken)</b></li></ul>
<b>Pitfalls</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analysen von Preis- und Mengenprämien (Technologien) bzw. Markt- oder Mengenanalysen (Produktmarken) oft nicht verfügbar oder mit signifikantem Mehraufwand verbunden</li><li>• Ableitung zukünftiger Cashflows als Vergleichswert ohne zu bewertendes IP oft nicht möglich, wenn IP zentraler Werttreiber in der Planung</li></ul>

# Methode der Lizenzpreisanalogie

<b>Konzept</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ermittlung der bei Nutzung eines Vermögenswerts aufkommenden finanziellen Ersparnisse (=Cashflows) durch fiktive, drittübliche Lizenzierung des Vermögenswertes</li><li>• Ableitung der fiktiven Lizenzrate auf Basis von vergleichbaren Lizenzverträgen</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Unternehmensakquisitionen, Asset Deals (intern und extern)</li><li>• Am weitesten verbreitete Bewertungsmethode für Marken und Technologien in der Praxis aufgrund der meist limitierten Datenlage</li></ul>
<b>Pitfalls</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zuordnung der IP relevanten Lizenzbasis (meistens Umsatzerlöse) in der Praxis schwierig</li><li>• Vergleichbarkeit von Lizenzvereinbarungen - häufig hohe Schwankungsbreite; Leistung von Einmalzahlungen, Eingeschränkte Nutzung</li><li>• Vertragliche Ausgestaltung – wer trägt Markenpflege; wer ist für die Weiterentwicklung der Technologie verantwortlich</li><li>• Laufzeit: Annahmen besonders relevant für Markenbewertungen, Unternehmensmarken (z.B.: CocaCola) – unendliche Laufzeit; Produktmarken – endliche Laufzeit</li><li>• Wie lange besteht der Patentschutz vs. wirtschaftlicher Vorteil aus dem Patent?</li></ul>

# Abfrage vergleichbarer Lizenzverträge

## Abfrage von Lizenzverträgen bei Daten Providern

## Auswahlkriterien für vergleichbare Lizenzverträge



## Wichtigste Datenprovider für Lizenzverträge



# Lizenzpreisanalogie-Methode (Relief-from-Royalty) Praxisbeispiel

## Vergleichsdatenbank

Year	Licensor	Category	Basis	Royalty Rate
2002	Licensor #1	Engine	Net sales	1,00%
1999	Licensor #2	Emission	Gross Sales	
2009	Licensor #3	Engine	Net sales	0,50%
2004	Licensor #4	Emission	per unit sold	
2000	Licensor #5	Emission	total sales	
1997	Licensor #6	Engine	Net sales	5,00%
1997	Licensor #7	Engine	Net sales	3,00%
2006	Licensor #8	Engine	Net sales	7,00%
2006	Licensor #9	Emission	Gross Sales	
1996	Licensor #10	Emission	Net sales	8,00%
2004	Licensor #11	Engine	Net sales	2,00%
2007	Licensor #12	Transmission	Gross Sales	
2001	Licensor #13	Engine	Gross Sales	
1st Quartile				1,00%
1 Median				3,00%
3rd Quartile				7,00%

Lizenzersparnisse



## Vorgehensweise bei der Methode der Lizenzpreisanalogie

€ in thousand	2021	2022	2023	2024	2025	...	2036
Relevant net sales	327.643	335.834	344.230	352.836	361.657	...	474.525
Discount period (yrs.)	0,25	1,25	2,25	3,25	4,25	...	15,00
Relevant net sales after partial year	82.584	335.834	344.230	352.836	361.657	...	354.919
2 Royalty savings (pre-tax)	2.478	10.075	10.327	10.585	10.850	...	10.648
Corporate tax 25,0%	(619)	(2.519)	(2.582)	(2.646)	(2.712)	...	(2.662)
3 Earnings (after tax)	1.858	7.556	7.745	7.939	8.137	...	7.986
Midyear discounting period (yrs.)	0,13	0,75	1,75	2,75	3,75	...	14,63
Present value factors 9,7%	0,9884	0,9329	0,8505	0,7755	0,7070	...	0,2589
Present value of free cash flows	1.837	7.049	6.588	6.156	5.753	...	2.067
Sum of present values of free cash flows	69.851						
Tax amortization benefit	9.779						
4 Fair value	79.631						

1. Ableitung der anzuwendenden Lizenzrate basierend auf vergleichbaren Vermögenswerten
2. Multiplikation der anzuwendenden Lizenzrate mit Lizenzbasis
3. Subtraktion fiktiver Steueraufwendungen
4. Diskontierung der Lizenzersparnisse mit einem risikoäquivalenten Diskontierungszinssatz

# Residualwertmethode

<b>Konzept</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isolation von IP relevanten Cashflows</li><li>• IP generiert regelmäßig Cashflows erst im Verbund mit anderen Vermögenswerten</li><li>• Planung häufig nur für Gesamtheit von Vermögenswerten verfügbar</li><li>• Abzug fiktiver Auszahlungen für unterstützende Vermögenswerte als fiktive Nutzungsentgelte (z.B. Verwendung der Unternehmensmarke für Vermarktung) – Annahme: Miete unterstützender Vermögenswerte von Dritten</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vor allem iZm <b>Unternehmensakquisitionen (vgl. Kaufpreisallokation)</b></li><li>• Bewertung von <b>Marken</b> sowie <b>Technologien</b> mit der Residualwertmethode ist möglich, sofern diese das <i>leading asset</i> eines Unternehmens darstellen</li></ul>
<b>Pitfalls</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mehrfachberücksichtigung von Auszahlungen</li><li>• Abgrenzung von Cashflows</li><li>• Datenlage: Zeitwerte von unterstützenden Vermögenswerten idR nur iZm <b>Unternehmensakquisition</b> verfügbar</li></ul>

# Bewertung von Marken - Besonderheiten

<b>Kategorien</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Differenzierung zw. Unternehmensmarke, Produkt-/ Dienstleistungsmarke, Dachmarke</li><li>• Schwierigkeiten bei Dach- und Unternehmensmarken, wenn Produkte eigene Marken besitzen</li></ul>
<b>Abgrenzung Cashflows</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abgrenzung der markenrelevanten Umsätze → höherer Verkaufspreis vs. höhere absetzbare Menge</li></ul>
<b>Bewertungsmethoden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Produktmarke</u>: Mehrgewinnmethode → Ermittlung von Preisprämien auf Basis von Marktanalysen; Abzug markenspezifischer Mehraufwendungen</li><li>• <u>Dach- und Unternehmensmarke</u>: Lizenzpreisanalogie → Hauptaufgabe Bestimmung der Lizenzrate sowie der Lizenzbasis<ul style="list-style-type: none"><li>– Markenstärke und Markenrelevanz zu würdigen (Bekanntheit der Marke sowie Kaufverhalten/ Loyalität)</li></ul></li></ul>
<b>Schutzumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Schutzumfang</u>: Wort-/ Bildmarke; territoriale Reichweite (IR-Marke, EU-Marke)</li></ul>
<b>Nutzungsdauer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Bestimmung der Nutzungsdauer</u>: Produktmarken - meist endliche Laufzeit Unternehmensmarken - Laufzeit mit Unternehmensbestand äquivalent</li></ul>

# Bewertung von Technologien - Besonderheiten

<b>Bewertungs- umfang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einzelbewertung vs. Portfolioansatz<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zahlenmäßig großer Grundgesamtheit von individuell nicht wertschöpfenden Technologien (zB Rezepturen)</li><li>• Wenn der wirtschaftliche Wert in der gemeinsamen Nutzung liegt</li></ul></li></ul>
<b>Bewertungs- methodik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bevorzugte Methode – Mehrgewinn-Methode - Plausibilisierung mit impliziter Lizenzrate</li><li>• Praxis: Lizenzpreisanalogie – Bezugsgröße: Umsatz<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhebliche Bandbreiten bei der Lizenzrate aufgrund limitierter Hintergrundinformation (Dauer, Exklusivität, regionale Ausdehnung)</li><li>• Einmalzahlungen, periodische Gebühren, Mindestzahlungen, etc.</li></ul></li></ul>
<b>Nutzungs- dauer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beschränkungen hinsichtlich Nutzung: regulatorische Eingriffe, Substitution, Imitation, technologischer Lebenszyklus</li></ul>

## Zusammenfassung

<b>Relevantes IP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In der Praxis zumeist Bewertungen von Marken und Technologien (v.a. Patente und Software)</li></ul>
<b>Bewertungs- anlässe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bewertungsanlass ist zumeist ein Verkauf innerhalb eines Konzerns, wo OECD Transfer Pricing Guidelines (Fremdvergleichsgrundsatz) zur Anwendung kommen, aber auch Dritttüblichkeit/ Einlagenrückgewähr sind Themen, die zu beachten sind.</li></ul>
<b>Bewertungs- methoden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aufgrund zumeist limitierter Datenlagen am häufigsten eingesetzte Methode - Methode der Lizenzpreisanalogie.</li><li>• Auswahl der vergleichbaren Lizenzverträge hinsichtlich Ausgestaltung, Definition und Abgrenzung der relevanten Basis (zB Umsätze) wesentlich</li></ul>
<b>Wichtige Bewertungs- parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einfluss auf den Wert haben ebenfalls geplante Nutzungsdauer und Diskontierungsfaktor =&gt; v.a. bei steuerlichen Bewertungsanlässen stets nach den im jeweiligen Land geltenden Vorgaben/ Standards (zB in Österreich gemäß den Vorgaben der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen abzuleiten).</li></ul>

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

**Dr. Viktoria Gass**  
Partner, Deals

**pwc** Donau-City-Straße 7  
1220 Wien

Telefon: +43 1 501882860  
Mobil: +43 676 833775550  
E-Mail: viktorija.gass@pwc.com



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Orientierung. Sie können professionelle Beratung nicht ersetzen oder ohne weitere Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden mit der berufsüblichen Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch übernimmt PwC dafür keinerlei Haftung für etwaige Stellungnahmen, Optionen, Fehler oder Auslassungen.

© 2023 PwC. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure).



# IP Day 2023

## IP & Tax

Univ.-Prof. MMag. Dr. Daniel Varro, LL.M.



## Inhaltsverzeichnis

### ▶ Immaterialgüterrecht – Steuerrecht:

- 1) Forschung / Erfindungen
- 2) Forschungsförderung im Steuerrecht
- 3) International
- 4) Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten

# 1. Forschung / Erfindung

- ▶ Dienstleistung:
  - Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
  - Keine Prämie seit 2016; halber Durchschn.Steuersatz (Erfinder, Patent)
- ▶ Freie, selbständige Erfinder
  - Betrieblich: Selbständige Tätigkeit (Wissenschaft),
  - Betrieblich: Gewerbliche Tätigkeit;
  - Außerbetrieblich: Zufallserfindung (spontane Patentidee mit schriftlicher Skizze; bei weiterer Tätigkeit → betrieblich) → Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; Verkauf steuerfrei (**Umsatzsteuer**: ja/nein)
- ▶ **Betrieb**: EU, Personen-, Kapitalgesellschaft; Verkauf, Einlage, Einbringung
- ▶ **Forschungsprämie**: FFG, 14% der Forschungsaufwendungen
- ▶ **Sozialversicherung**, Umsatzsteuer, **Gebühren**

Daniel Varro, 21. September 2023

3

# 2. Forschungsförderung

- ▶ **Forschungsprämie (2022: 1,18 Mrd; 80 % KMUs)**:
  - Eigenbetriebliche Forschung – Forschungsprämienverordnung (Grundlagenforschung, Angewandte und experimentelle Forschung)
  - Bemessungsgrundlage: Löhne, Gehälter, Investitionen, Finanzierungsaufwand, Gemeinkosten, fikt. Unternehmerlohn
  - FFG Gutachten
  - 14% der Forschungsaufwendungen
  - Bsp: Software – nur Forschung, wenn sie zur Problemlösung beiträgt und einen technologischen oder wissenschaftlichen Fortschritt darstellt
- ▶ **Zuzugsbegünstigung**
  - Für Wissenschaftler und Forscher; Öffentliches Interesse
  - Freibetrag iHv 30% für 5 Jahre; pauschaler Durchschnittssteuersatz (ausl. Steuer / Einkommen 3 Jahre; min. 15%)

Daniel Varro, 21. September 2023

4

## 3. International

- ▶ Unbeschränkte Steuerpflicht: WS / gew. Aufenthalt; Sitz / Ort der Geschäftsleitung
- ▶ **Beschränkte Steuerpflicht:** Anknüpfungspunkt in Österreich
  - Selbständige Arbeit: im Inland persönlich tätig, im Inland verwertet (wirtschaftlicher Erfolg)
  - Gewerbebetrieb: im Inland Betriebsstätte, ständiger Vertreter, etc.
  - Vermietung und Verpachtung: Rechte im Inland „liegen“, in inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen sind, in inländischer Betriebsstätte verwertet
  - Öffentliches Buch: Patentregister, Markenregister
  - Verwertung: jede Nutzung der überlassenen Rechte (EStR 2000 Rz 7974)
  - Rechte: auch Werknutzung iSd Urheberrechtsgesetzes sowie Überlassung gewerblicher Schutzrechte
  - Deutschland: Auch bei Anmeldung im EU Patent- & Markenregister mit Eintragung in D

## 3. International

- ▶ Überlassung / Überführung von Immaterialgüterrechten im Konzern national /international
  - **Fremdüblichkeit;** Verrechnungspreismethoden (Standardmethode: **Preisvergleich**, Wiederverkaufspreis, Kostenaufschlag; Gewinnmethode: Gewinnaufteilung, Nettomargenmethode)
  - Wirtschaftliches Eigentum
  - Überführung: § 6 Z 6 EStG – Besteuerung von stillen Reserven (Betrieblich: Ratenzahlungskonzept bei EU und EWR, Norwegen, Liechtenstein, Island)
- ▶ Missbrauch
- ▶ **Abzugsverbot** für Aufwendungen für (Zinsen und) Lizenzgebühren, wenn
  - Beim Empfänger – keine Besteuerung (persönlich oder sachlich)
  - Steuersatz unter 10%; Tatsächliche Steuerbelastung unter 10%; Mit Steuerrückerstattung unter 10%

## 4. Bilanzierung: immaterielle Vermögenswerte

- ▶ Definition? § 224 Abs 2 A I UGB:
  - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen,
  - Geschäfts(Firmen)Wert und Geleistete Anzahlungen
- ▶ Vollständigkeitsprinzip
- ▶ Entgeltlich erworben: Anschaffungskosten minus Abschreibung
- ▶ **Aktivierungsverbot** UGB: Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- ▶ **Aktivierungsverbot** Steuerrecht: unkörperliche Wirtschaftsgüter
- ▶ Bsp: Know-How im Bereich Herstellung & Vertrieb von vollbiologischen Kleinkläranlagen → kein Patent (deshalb nicht Patentdauer) → 10 Jahre in Ordnung
- ▶ Bsp: Homepage (Bilder, Videos, Webdesign, Produktinformation, Online-Shop-Errichtung, etc. → Anschaffungskosten), daneben Erhaltungsaufwand



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!