

> LUKAS SEILINGER

## IP-Day 2018 – Tagungsbericht

Am 17. September 2018 fand im Festsaal der Wirtschaftsuniversität Wien, unter der wissenschaftlichen Leitung von *Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.* (Donau-Universität Krems), *Univ.-Prof. DDr. Walter Blocher* (Universität Kassel) und *Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Winner* (Wirtschaftsuniversität Wien), die bereits 7. Auflage des „IP-Day“ statt. An dieser von der Abteilung für Informations- und Immaterialgüterrecht der Wirtschaftsuniversität Wien, dem FTR (Forschungsverein für Technikrecht) und dem Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen der Donau-Universität Krems veranstalteten Tagung nahmen rund 100 Teilnehmer/innen aus Wissenschaft, Rechts- und Patentanwaltschaft, Richterschaft, Verwaltung sowie aus Unternehmen und Interessenvertretungen teil. Im Fokus des Veranstaltungsprogramms standen dieses Mal praxisrelevante Fragen zum digitalen Binnenmarkt, dem Kennzeichenrecht sowie der Patentpraxis und dem Wettbewerb.

### I. Aktuelle Judikatur zum Immaterialgüterrecht

Den ersten Themenblock eröffnete der Senatspräsident des 4. Senats des Obersten Gerichtshofes *Dr. Manfred Vogel* mit einer Übersicht rezenter Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht. Dabei spannte *Dr. Vogel* einen Bogen über das Patentrecht, wo ua die Unzulässigkeit eines Rückrufauftrages im Sicherungsverfahren (OGH 4 Ob 141/16p) sowie der Rechtsbehelf eines Berichtigungsantrags (OGH 4 Ob 98/18t) besprochen wurden, über das Urheberrecht und damit zusammenhängende Fragen zum unwesentlichen Beiwerk/Bildzitat (OGH 4 Ob 81/17s), dem Veröffentlichungsinteresse (OGH 4 Ob 107/18s) oder dem Signalschutzrecht (OGH 4 Ob 124/18s), hin zu Entscheidungen im Markenrecht, die bspw die Löschung wegen fehlender ernsthafter Nutzung (OGH 4 Ob 237/17g) oder die internationale Unzuständigkeit iZm einer negativen Feststellungsklage (OGH 4 Ob 55/18v) zum Gegenstand hatten.

Im Anschluss ergänzte *Prof. Dr. Jochen Bühling* (Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwälte, Präsident der deutschen Landesgruppe der AIPPI und Vizepräsident der GRUR) die aktuelle Judikaturübersicht um die korrespondierende Rechtsprechung der deutschen Gerichte. Nach einer kurzen Vorbemerkung zur Dop-

pelfunktion des BGH als Kontroll- und Entscheidungsinstanz bei gewerblichen Schutzrechten, begann *Prof. Bühling* seinen Vortrag mit dem Bereich des Patentrechts. Dabei wurden auch die BGH-Entscheidungen *Cryptosporidium* (BGH X ZR 99/14) zur Neuheit einer Verwendung eines bekannten Erzeugnisses, *Zungenbett* (BGH X ZR 21/15) zur Auslegung eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzeichen des Patentanspruchs sowie *Abdichtsystem* (BGH X ZR 120/15) zum Umfang der Prüfpflicht gegenüber Abnehmern für im Ausland begangene Verletzungshandlungen besprochen. Im Hinblick auf die markenrechtliche Rechtsprechung standen insb die Anforderungen an ein demoskopisches Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung (BGH I ZB 52/15), das Schutzhindernis der technischen Bedingtheit (BGH I ZB 3/17), die Verwendung von Marken iZm einer Suchmaschine (BGH I ZR 138/16) sowie die internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke im Internet (BGH I ZR 164/16) im Vordergrund.

In der anschließenden Diskussion wurde die Parallele der internationalen Zuständigkeit bei einer Unionsmarkenverletzung und der Anmeldung einer Domain aufgezeigt. Auch wurde die zur Zitierfreiheit ergangene OGH-Entscheidung kritisch hinterfragt und betont, dass kein genereller Vorrang von Zustimmung oder Paraphrase – etwa im Kontext wissenschaftlicher Arbeiten – besteht.

### II. Digitaler Binnenmarkt

Der zweite Themenblock begann mit einem Vortrag von *Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.* und *MMag. Philipp Homar* (Donau-Universität Krems) zur „Virtualisierung urheberrechtlicher Vergütungsmodelle im digitalen Binnenmarkt“. *Prof. Appl* illustrierte anhand der Entwicklung von Datenträgern in Form von Musikkassetten, CDs/DVDs und Festplatten bis zu online Diensten wie Dropbox oder Google Drive, dass durch die Verlagerung von physischen auf virtuelle Speichermedien auch der Medienkonsum einem Wandel unterworfen ist und aktuell Dienste wie Amazon Prime Video, Spotify oder Netflix die analoge Videothek endgültig abgelöst haben. Damit einhergehend veränderte sich, so *MMag. Homar*, auch die wirtschaftliche Beteiligung der Urheber und Leistungsschutzberechtigten, weil Ansprüche auf Beteiligung am Vermietetgelt

## KURZBEITRÄGE

gem § 16a Abs 5 S 1 UrhG im Falle von Streaming Diensten keine Anwendung fänden. Als mögliche Lösungsansätze wurden eine entsprechende Adaptierung des § 18a UrhG oder eine Absicherung auf urhebervertragsrechtlicher Ebene präsentiert. Hinsichtlich der Vergütung von Privatkopien in Cloud-Storage Diensten sprach sich *MMag. Homar* mit guten Argumenten für eine analoge Anwendung der Speichermedienvergütung gem § 42b Abs 1 UrhG aus. Dabei erachtete er einerseits durch die Einräumung der tatsächlichen oder rechtlichen Verfügungsmacht (vergleichbar mit gemieteten Set-Top-Boxen mit integriertem Recorder) das Tatbestandsmerkmal des Inverkehrbringens auch bei Cloud-Diensten als erfüllt und wies andererseits auf das Spannungsverhältnis des räumlichen Anwendungsbereichs zwischen dem Land des Serverstandortes und dem Ort der wirtschaftlichen Auswirkungen hin. Der dritte Punkt des Vortrags über die Vergütung der Nutzung auf User Upload Plattformen war im Hinblick auf die kürzlich erfolgte Abstimmung im EU-Parlament zum RL-Vorschlag über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (COM/2016/0593 final – 2016/0280 (COD)) von besonderer Brisanz. Nach einer Übersicht zum Status quo der Verantwortung für User Uploaded Content lag der Fokus auf Art 13 des RL-Vorschlags, welcher die direkte Haftung von „online content sharing service provider“ (OCSSP) klarstellt. *Prof. Appl* hat auf die unglückliche verlaufene Normgenese hingewiesen und zugleich dargelegt, dass mit Art 13 in den Fassungen von EU-Parlament oder EU-Rat wichtige Klarstellungen erfolgt sind. Im Ergebnis steht *Prof. Appl* der aktuellen Entwicklung positiv gegenüber und betont, dass damit nicht nur die Rechtsstellung der Rechteinhaber sondern auch jene der Nutzer gestärkt würden, weil etwa verpflichtende Beschwerdemechanismen gegen Overblocking eingeführt werden und von Plattformen einzuholenden Lizenzen jedenfalls auch den Nutzer zu umfassen haben. In der darauffolgenden Diskussion zur wirtschaftlichen Partizipation von Kunstschaffenden wurde aus dem Publikum sowohl die Frage eines praktischen Anknüpfungspunkts des Inverkehrbringens einer Cloud aufgeworfen, als auch die Ansicht vertreten, dass eine Analogie auf Basis des Vorhandenen nicht möglich wäre und es vielmehr einer gesetzlichen Änderung bedürfe.

Im Anschluss daran referierte *Prof. Dr. Maximilian Becker* (Universität Siegen) zum Thema „Datenrecht im digitalen Binnenmarkt“. Nach einer Unterscheidung zwischen Personendatenschutzrecht und Datenwirtschaftsrecht erörterte *Prof. Becker* verschiedene europäische Schutzansätze für Daten. Betreffend den Know-How-Schutz lag der Schwerpunkt insb bei den Fragen, welche Informationen darunter zu subsumieren sind, wie diese geheim gehalten werden müssen und wer als deren berechtigter Inhaber zu qualifizieren ist.

Izm dem Datenbankschutz verwies *Prof. Becker* auf den Rechtscharakter des Investitionsschutzes und die damit zusammenhängende maßgebliche Unterscheidung zwischen Datenerzeugung und Datensammlung. Zum Datenschuldrecht legte er dar, dass es bisher auf europäischer Ebene erst wenige datenvertragsrechtliche Ansätze gebe. Der letzte Themenpunkt des Vortrags hatte ein mögliches IP-Recht an Daten sowie verschiedene Regelungsmöglichkeiten korrespondierender Zugangsrechte zum Inhalt.

Die nachfolgenden Stellungnahmen drehten sich um die Wahrung der Verhältnismäßigkeit des Geheimhaltungsschutzes in Abhängigkeit von der jeweiligen Unternehmensgröße und die Frage, wer in der Praxis als Verantwortlicher einer Datenverarbeitung gilt.

### III. Kennzeichenrecht

Der Nachmittag startete mit dem dritten Themenkomplex zum Kennzeichenrecht, welchen *Mag. Christoph Bartos* (EUIPO) mit seinem Vortrag über „Exotische Markenarten und die Praxis des EUIPO“ einleitete. Dieser begann mit der Darstellung der Relation des grds für alle Markenformen identen Prüfungsmaßstabs und der unterschiedlichen Wahrnehmung der Marken, gefolgt von einer überaus anschaulichen Präsentation nicht alltäglicher Markenarten. Darunter befanden sich ua die Positionsmarken, von denen im Zeitraum von 1. Oktober 2017 bis 20. August 2018 lediglich 19 Stück zur Anmeldung gelangten, Klangmarken, bei denen uU eine Dauer von 39 Sekunden einer Eintragung entgegenstehen kann, oder Hologrammmarken, wovon es im selben Zeitraum lediglich eine einzige Anmeldung gab. Abschließend wies *Mag. Bartos* noch auf das anlaufende Konvergenzprogramm (KP 11) hin, welches die Vereinheitlichung der europäischen Entscheidungslinie im Hinblick auf neue Markenarten verfolgt. In der anschließenden Diskussion wurde festgehalten, dass eine nachträgliche Präzisierung der Beschreibung einer Marke nicht zulässig sei, da diese als Teil der Wiedergabe nicht nachträglich ergänzt werden könne und daher nur der Weg einer erneuten Anmeldung verbleibe.

Danach referierte RA *Dr. Adolf Zemann* (Schönherr Rechtsanwälte) zum Thema „Geschützte Herkunftsbezeichnungen: Schutzwirkungen und Verhältnis zu anderen Kennzeichenrechten“. *Dr. Zemann* begann seinen Vortrag mit Ausführungen zu den Bestimmungen der VO (EU) Nr. 1151/2012 als der maßgeblichen Rechtsquelle für geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und geschützte geografische Angaben (g.g.A.) iZm Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen. Hervorgehoben wurde dabei, dass für eine Ursprungsbezeich-

nung gem Art 5 Abs 1 lit b VO (EU) Nr. 1151/2012 ein „Überwiegen“ gefordert wird, während bei einer geografischen Angabe nach Art 5 Abs 2 lit b VO (EU) Nr. 1151/2012 „Wesentlichkeit“ verlangt wird. Anschließend konzentrierte sich der Vortrag auf die Schutzwirkungen gem Art 13 VO (EU) Nr. 1151/2012, g.U. und g.g.A. als Zutaten und die gesetzlichen Schutzschränken. Abschließend wurden Sanktionen bei widerrechtlicher Verwendung, Eintragungshindernisse und künftige Entwicklungen besprochen.

#### IV. Patentpraxis und Wettbewerb

Den finalen Themenkomplex des diesjährigen IP-Day leitete RA Mag. Manuel Wegrosteck (Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte) mit der Präsentation „Äquivalenz und die Auswirkungen des Pemetrexed-Falls auf das europäische Patentrecht“ ein. Dabei wurde eingangs festgehalten, dass eine äquivalente Patentverletzung nicht nur wortsinngemäß, sondern auch durch äquivalente Mittel erfolgen kann. Den Kernbereich des Vortrags zum Schutzbereich eines Patentanspruchs bildeten die drei „Schneidmesser-Fragen“ nach Gleichwirkung, Naheliegen und Gleichwertigkeit. Diese wurden anhand der *Pemetrexed*-Rechtsprechung, insb jener des United Kingdom Supreme Court (UKSC 48 *Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company*), BGH (BGH X ZR 29/15) und OLG Wien (OLG 133 R15/18f) analysiert und verglichen. Anschließend wurde die Frage erörtert, ob hinsichtlich der Abgrenzung des Patentanspruchs auch eine Bezugnahme auf den Erteilungsakt möglich sei.

In den folgenden Stellungnahmen wurde sowohl die Ansicht vertreten, dass aufgrund der hohen Einzelfallbezogenheit potentieller äquivalenter Patentverletzungen von der Suche eines roten Fadens bei sachlich

und zeitlich weit auseinanderliegenden Fällen Abstand genommen werden sollte, als auch die Gegenposition, dass eben diese Suche die Aufgabe der Rechtsanwälte darstelle.

Mit einem Referat zu „Standardessentielle Patente und FRAND-Lizenzierung“ setzte RA Dr. Peter Thyri (Rechtsanwalt in Wien) den Schlussakzent der Veranstaltung. Dr. Thyri behandelte sowohl das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerbsrecht und Immaterialgüterrecht in Form von entstehender Marktmacht durch nicht substituierbare patentgeschützte Technologien als auch verschiedene Lösungsansätze, wobei FRAND-Lizenzierungen im Fokus des Vortrags standen. Die besondere Bedeutung des Themas wurde anhand der Fälle *Samsung* (AT.39939 KOM(2014) 2891 final), *Motrola* (AT.39985 KOM(2014) 2892 final) und *Orange-Book-Standard* (BGH KZR 39/06) sowie der richtungsweisen den EuGH-Entscheidung in der Rs *Huawei/ZTE* (EuGH C-170/13) unterstrichen.

Zusammenfassend betrachtet, bot auch die diesjährige Auflage des IP-Day einen instruktiven Einblick in und eine angeregte Diskussion zu aktuellen sowie relevanten Fragestellungen des Immaterialgüterrechts. Die Veranstalter gaben schließlich bekannt, dass der achte IP-Day am 30. September 2019 im gewohnten Rahmen der WU Wien stattfinden wird.

Informationen zur Tagung: [www.ip-day.at](http://www.ip-day.at)

> UNIV.-ASS. LUKAS SEILINGER, LL.M. (WU)

Institut für Unternehmensrecht, Abteilung für Informations- und Immaterialgüterrecht, Wirtschaftsuniversität Wien.  
E-Mail: [lukas.seilinger@wu.ac.at](mailto:lukas.seilinger@wu.ac.at). Web: [www.wu.ac.at/unternehmensrecht/](http://www.wu.ac.at/unternehmensrecht/)