

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

# Grundzüge Marken-, Patent-, Muster- und Urheberrecht

Seite 1

1

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

## Entstehung

- **Registrierung** (konstitutive Wirkung)
  - ⇒ Marken, Patente, Gebrauchsmuster, Design
  
- **Schöpfung**
  - ⇒ Werkschutz des Urheberrechts

Seite 2

2

---

---

---

---

---

---

---

---

	gewerblicher Rechtsschutz Schutz des gewerblichen Eigentums (industrial property)			Persönlichkeitsrechte
	Immateriälgüterrecht, geistiges Eigentum (intellectual property, IP)			
	Leistungsschutz	Kennzeichenschutz	Urheber- und Interpretenschutz	
<b>Lauterkeitsrecht (Unlauterer Wettbewerb)</b> ausschließlich UWG-Klagen gegen Wettbewerber wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln (privatrechtliche Sanktionen) und Verstoß gegen sonstige Gesetze; §§ 54-59 GewO betr. Sammeln und Entgegennahme von Bestellungen; Ausübungsregeln iSv § 69 Abs 2 GewO, Preisauszeichnungsg	<b>Erfindungsschutz</b> (Patentgesetz, Sortenschutzgesetz und Schutzrechtsverordnungen) kleine Erfindung sowie Programmlösg (Gebrauchsmuster) Mikrotopographie (HalbleiterschutzG) <b>Designschutz</b> (MusterschutzG, GemeinschaftsgeschmacksmusterVO) nicht-kreative <b>Datenbanken</b> (§ 75c ff UrhG "Leistungsschutz/Investitionsschutz sui generis") <b>Gehörschutz</b> nach §§ 11-12 UWG <b>Lichtbild- und Schalltragerschutz</b> (§§ 73 ff UrhG, Schutz der Fotografen und Plattenhersteller)	Schutz von <b>Name, Firma</b> , Etablissementbezeichnung, Druckwerksttel, Ausstattung geschl nicht registrierter <b>Marken</b> (§ 9 UWG) <b>Markenschutz</b> (MaSchG, GemeinschaftsmarkenvO), Firmenschutz (§ 37 UGB) Titelschutz für Werke der Kunst und Literatur (§ 80 UrhG) Namensschutz (§ 43 ABGB) Sortenbezeichnungsschutz (§ 14 SortSchuG) geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen	Schutz für <b>Urheber von Werken der Literatur, Tonkunst, bildenden Kunst und Filmkunst</b> (copyright law, §§ 1-65 UrhG) verwandte Schutzrechte für <b>Interpreten</b> (§§ 66-72 UrhG)	<b>Namenschutz</b> (§ 4 ABGB), Erfinderehre (§ 20 PatG); droit moral (§ 19-21 UrhG) <b>Recht am eigenen Bild</b> (§ 78 UrhG) körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre Intimsphäre Datenschutz

3

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

---

Teil 1:  
MARKE  
TRADEMARK

Seite 4

4

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Markenschutz

Trademark is a sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of competitors.

Seite 5

5

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Markenschutz

Markendefinition

- graphisch oder sonstwie darstellbare Zeichen
- Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitätsfunktion
- Wörter (Wortmarke), Abbildungen (Bildmarke, Wort-Bild-Marke), Buchstabe, Zahlen
- Probleme: Farbmarken, Geruchsmarken, Klangmarken, Formmarken
- Bsp: **Wort:** adidas, McDonald's

**Bild:** Shell-Muschel  

Wort-Bild-Marke als Kombination 



Seite 6

6

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Non-traditional Trademarks

Type of Non-traditional Trademark	Representative Examples
Sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>NBC's 5-note chime (<a href="https://www.uspto.gov/ip/branding/branding/2129108.usq0">https://www.uspto.gov/ip/branding/branding/2129108.usq0</a>)</li> <li>Warren Brothers' "Looney Tunes" theme song (<a href="https://www.uspto.gov/ip/branding/branding/2193437.usq0">https://www.uspto.gov/ip/branding/branding/2193437.usq0</a>)</li> </ul>
Color	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pink for Cresta-Creaming Strength insulin</li> <li>Chocolate brown for United Parcel Service's delivery services</li> </ul>
Scent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scentology for Klantama Oil's lubricants and motor fuels</li> <li>Scentology for Lactan Corporation's wood finishes</li> </ul>
Product Packaging	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Coca-Cola's bottle design for soft drinks</li> </ul>
Product Design	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Long John Silver's packaging for prepared seafood</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Apple's 3-dimensional design of an iPod nano player</li> </ul>
Architectural Trade Dress	 <ul style="list-style-type: none"> <li>McDonald's building design for restaurant services</li> </ul>

Seite 7

7

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

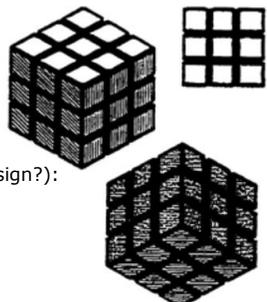
---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Markenschutz

### Formmarke

(three-dimensional sign?):



The essential characteristics of that trademark involved a **technical solution** (not only visible but also invisible functional elements have to be taken into account) – no TM!

ECJ 10 Nov 2016, C-30/15P (overruling General Court 25 Nov 2014, T-450/09, *Simba Toys v OHIM re Rubik's Cube*)

Seite 8

8

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Waren-/Dienstleistungs-Verzeichnis

- Einteilung (Klassifikation) von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung einer Marke (Abkommen von Nizza, 140 Länder)
- 45 Klassen (wird jährlich leicht revidiert)
  - Klassen 1 bis 34: Waren
  - Klassen 35 bis 45: Dienstleistungen
  - Jede Klasse: Klassenüberschrift, die allgemeine Informationen über die Art der Waren und Dienstleistungen der jeweiligen Klasse beinhaltet.
- Bei der Anmeldung einer Marke muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen so formuliert sein, dass der Charakter der Waren und Dienstleistungen klar zu erkennen ist = eingeschränkter Umfang des Markenschutzes!

Seite 9

9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Klassifikation

EuGH 29.6.2012, *IP Translator*:

- Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften zulässig, sofern hinreichend klar
- Bei Verwendung aller Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse muss der Anmelder klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige dieser Waren/Dienstleistungen bezieht (Achtung: bei Verwendung aller Oberbegriffe wird es meist an der Klarheit mangeln!)

HABM: Nicht hinreichend klar wäre zB "Reparatur" in Klasse 37

Seite 13

13

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Registrierungshindernisse - absolute

- Hoheitszeichen (Landeswappen)
- keine Darstellung möglich
- bestimmte dreidimensionale Marken
- ordnungs- und sittenwidrige Zeichen ("Bin Laden")
- irreführende Zeichen (täuschende Ortsangaben)

Seite 14

14

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Nach Registrierung

- Registrierte Marken werden oft, aber nicht notwendigerweise, mit

TM                      ®

oder

gekennzeichnet, um Nachahmer zu warnen.

Seite 15

15

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

### Example (registered CTM)



- No registration if disparaging, discriminatory, blasphemous or derogatory, incite criminal offences or insurrection.
- But registered as CTM! The word combination claimed contains no semantic indication that could refer to a certain person or group of persons. Nor does it incite a particular act. It cannot even be understood as an instruction that the reader should go to hell. The meaning assumed by the examiner is, overall, an interjection used to express a deprecation, but it does not indicate against whom the deprecation is directed. Nor can it be considered as reprehensible to use existing place names in a targeted manner (as a reference to the place), merely because this may have an ambiguous meaning in other languages.

Seite 16

16

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

### Example (registered CTM)

- No registration if disparaging, discriminatory, blasphemous or derogatory, incite criminal offences or insurrection.
- Screw You: registered as CTM for class 10 (condoms, contraceptives, sex toys). Decision of the Grand Board of Appeal for the OHIM considered among other things, the history of sexual expletives in swearing and the distinction between the meanings of the expletives "screw you" and "fuck you", the Board's opinion was that the mark was unquestionably a profanity. However, whilst its registration would not be permitted in respect of run of the mill goods it was acceptable in respect of sex toys and goods sold in sex shops.
- The judgment made some attempt to establish where the line should be drawn mild sexual innuendo and mildly pejorative terms might be registered, but obvious racial and cultural slurs will not be permissible. Marks glorifying terrorism or which would offend the religious sensitivities of a substantial group of the population should not be registered.

Seite 17

17

---

---

---

---

---

---

---

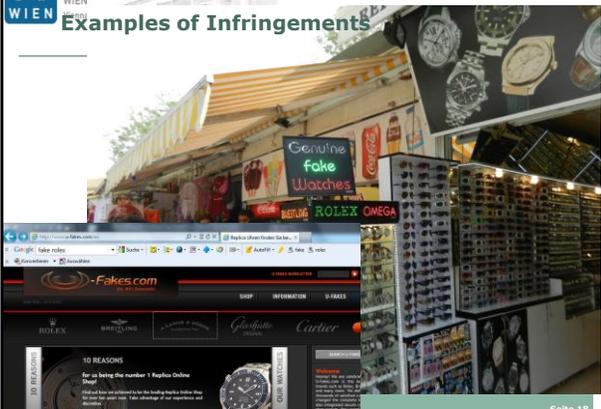
---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

### Examples of Infringements



Seite 18

18

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Markenschutz

Avanti ist ein Betrieb der OMV



Keine Warengleichheit, aber Anlehnung

19

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Markenschutz

CTM (word mark): **BÜRGERBRÄU** (for beers, household utensils etc), owner: *August Röhm & Söhne KG*

Younger figurative mark application (for beers and advertising) by *Scandic Distilleries SA*:



General Court T-460/11, *Scandic Distilleries*: There is likelihood of confusion! Opposition by *August Röhm & Söhne KG* with regard to beers (class 32) has been allowed and appeal by applicant was dismissed.

Seite 20

20

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Markenschutz

Class 25 of the Nice Agreement ("Footwear").



earlier TM of adidas,

later application of Shoe Branding Europe BVBA has been dismissed upon notice of opposition by adidas; the ECJ (C-396/15P) upheld the pleas of adidas

Seite 21

21

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Non-distinctive figurative mark

For a trademark to possess distinctive character, it must serve to identify the product in respect of which registration has been applied for as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish that product from those of other undertakings.

Seite 22

22

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Non-distinctive figurative mark

*Louis Vuitton Malletier* filed in 1996 a CTM application at the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM). But the chequerboard pattern is one that has always existed and has been used in decorative arts. Such a pattern has been commonly used in the decorative sector (in particular, clothes and floor tiles) and also appears in the Bayeux tapestry (11<sup>th</sup> cent.). Application dismissed by General Court EU 21 April 2015, T-359/12.

A sign devoid of inherent distinctive character may have acquired distinctive character for the goods or services referred to in the application, in consequence of the use made of it. As to acquired distinctiveness, the evidence submitted by *Louis Vuitton* was found insufficient to prove that its mark had acquired a secondary meaning through their use in a substantial part of the EU at the time of the filing or registration of the trademark.



23

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Markenschutz

**Griß di!**  
Wortmarke für Papier und Kleidung  
2014 **gelöscht**

**Servus WM**  
für Papier und Werbung

**Servus Wort-Bild-Marke**



24

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
 Vienna University of Technology

**Examples**

---



"Brugger Hilton Restaurant"

"Brugger Milton Restaurant"

"Milton Friedmann Hotel"




Seite 25

25

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
 Vienna University of Technology

**Examples**



**Hermès Parfum, Kleidung, Schmuck**



**Hermes Paketdienst und Logistik**



**Hermes Radbotinnen Verein zur Förderung umweltgerechten Handelns**  
 Zirkusgasse 36, 1020 Wien

OGH 23. 9. 2013, 4 Ob 158/13h: Ein geringerer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt

Seite 26

26

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**WELEDA**

**Hustensaft „Weleda“**

**SIRUP**  
 Lindert Hustenreiz und löst zähen Schleim

**SIRUP**  
 Lindert Hustenreiz und löst zähen Schleim

27

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Examples

Seite 28

28

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Examples

= trademark                      no infringement

Seite 29

29

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Examples

**The German "BIO" Case (BPG 23 April 2013, 24 W (pat) 125/10):**  
 This case involved two "BIO" marks, BIONSEN and BIOPHEN, both registered in class 3 in relation to similar goods.  
 The German Federal Patent Court focussed keenly on consumer perception, observing that:

- Consumers tend to pay closer attention to the beginnings and endings of trade marks and pay less attention to the letters in the middle; and
- Descriptive elements of trade marks are generally less relevant for a finding of confusion than non-descriptive and fanciful elements.

In relation to these two observations, the Court gave greatest weight to the first principle, observing that the beginning ("BIO") and the end ("EN") of each mark was identical and would likely lead to consumer confusion. As a result the Court ruled that the later mark, Biophen, was to be removed from registration.

In this particular case the Court did however comment that the "BIO" in "BIONSEN" was not descriptive. The Court took the view that Germans would not pronounce the mark as "BIO-NSEN", rather; they would pronounce it as "BION-SEN" or "BI-ON-SEN" and not emphasize the "BIO" element

Seite 30

30

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Examples



SINUPRET (wordmark)

Sinuvex

A: OGH: confusable  
 CH: Eidgen. Institut: not confusable  
 D: BGH similar to OGH

Seite 31

31

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Examples



Lindt's gold rabbit trademark failed in **Germany** against Hans Riegelein & Sohn as German Supreme Court held in 2013 that Riegelein's rabbit takes up forms which are older than Lindt's trademark (and Riegelein's rabbit is different from that of Lindt)

BGH 9. 7. 2021, I ZR 139/20: Specific golden colour as such can be protected as trademark for rabbits subject to market proof.

Seite 32

32

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Examples



= gold rabbit no trademark

Austrian Supreme Court: no trademark infringement, but unfair exploitation of famous sign/design through Hauswirth

**Lindt & Sprüngli** OF SWITZERLAND = trademarks

Seite 33

33

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Examples

"Red Bull verleiht Flüügel"  
und "Red Bull verleiht Flügel"  
jeweils für einen (in Dosen verpackten)  
alkoholfreien Energy-Drink = Klasse 32  
(mit dem Produkthinweis  
"nicht mit Alkohol mischen")



= Wortmarke

Warenausstattung für ein **Alkoholemischgetränk**,  
keine Markenverletzung  
(OGH 18.9.2012, 4 Ob 138/12s;  
ähnlich General Court 4 Oct 2018, T-150/17,  
Markenstreit *Asolo/Red Bull*)

Seite 34

34

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Examples

**GOLDBÄREN**



= word mark held by Haribo

infringement by Lindt according to Ruling  
by Landgericht Köln 18. 12. 2012, 33 O 803/11  
in favour of "Haribo Gummibärli, Goldbären"

**But:** OLG Köln 11.4.2014, 6 U 230/12, upheld by BGH 23. September 2015 - I ZR 105/14,  
held that overall impression is not only characterized by form and color but also by the printed  
word "Lindt"; there is no cross-reference (Bären/Teddy); Haribo's claim was therefore  
dismissed.

Seite 35

35

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Registrierungshindernisse - relative

- Auszeichnung (als Markenbestandteil)
- fehlende Unterscheidungskraft ("Kaufhof"; OGH 5. 7. 2011, 17 Ob 21/11d: Bei der Wortfolge "**Echte Berge**", unter der ein **Hotelbetrieb** in Vorarlberg geführt wird, handelt es sich um einen **Werbeslogan ohne Unterscheidungskraft**, der **nicht schutzfähig** ist. "Echte Berge" ist als Slogan weder berühmt, noch ist die gewählte Wortfolge besonders originell oder prägnant und verlangt vom Publikum für die damit bezeichneten Dienstleistungen auch keinen Interpretationsaufwand.)
- **beschreibende** Zeichen ("Radio Tirol")
- Gattungsbezeichnungen

Seite 36

36

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Relative obstacles to registration

- generic terms

Example: "Multi Markets Fund MMF"

↑ Descriptive part      ↑ not descriptive  
↓ but derived from the  
↓ descriptive part → likewise descriptive

No TM registration! (ECJ 15 March 2012, C-90/11, C-91/11, *Strigl, Securita*)  
 But MMF alone could have been registered.

▪Aber: „myTaxy“ für Handy-App, mit der man ein Taxi bestellen kann, ist originär **kennzeichnungskräftig** trotz gedanklicher Assoziationen zu Taxidienstleistungen, beschreibt aber den genauen Gegenstand der Tätigkeit (Handel mit Software für Handys zur Bestellung eines Taxis) nicht unmittelbar und nicht ohne jede Denkarbeit (OGH 18. 9. 2012, 4 Ob 102/12x)

Seite 37

37

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Relative obstacles to registration

- generic terms – descriptive TM

Example: "Expressglass" (OGH 17.02.2014, 4 Ob 11/14t)

In EXPRESSGLASS (int'l TM), the word 'expressglass' (consisting of the term 'express', which is identical to the German word *express*, and the term 'glass', which is unisonous to its German equivalent *glas*) led the relevant public to think of it as a specific property of the goods and services in question, not as a commercial origin-indicating trademark. Without putting too much thought into the conclusion, the relevant public would likely assume that 'expressglass' stood for quickly installed glass, notwithstanding that the word was a neologism. Therefore, the Supreme Court denied trademark protection for the trademark EXPRESSGLASS (unlike the German decision by Deutsches Patent- und Markenamt).

Seite 38

38

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Relative obstacles to registration

- descriptive terms ("Radio Tirol")
- generic terms

Example:  
 CTM (word mark) „ski in ski out“ for Class 43 (Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]);  
 owner: \*\*\*\*Rasmushof Reisch Kitzbühel

Slogan "Ski in & ski out" used by another hotel situated at the slope (OGH 20. 1. 2014, 4 Ob 126/13b, permitted the use of the slogan because of its descriptive use)

Seite 39

39

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Werbeslogans als Marke? Unterscheidungskraft?

- Keine Markeneintragung:
  - "Wir machen das Besondere einfach" (EuGH 12.7.2012, C-311/11P)
  - "Echte Berge" (OGH siehe oben)
- Markeneintragung:
  - "Vorsprung durch Technik" (EuGH 21.1.2010, C-398/08P, Audi)
  - "Das Prinzip der Bequemlichkeit" (EuGH 21. 10. 2004, C-64/02P, Erpo Möbelwerk)
  - "Doc around the clock" (VwGH 27.1.2011, 2009/03/0020)

*"The challenge is to find a word that does not describe the goods or services in question or its characteristics, but still carries a message that is linked or related to the product or service."* Seite 40

40

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Registrierungshindernisse - relative

- Zu Gattungsbezeichnungen:
  - Aber: relative Phantasiebezeichnung** reicht 
  - Beispiel: "Diesel"
  - nicht als Marke monopolierbares Freizeichen für Treibstoff, aber schützenswert als relative Phantasiebezeichnung für Bekleidung
  - "Cat" nicht für Tierhandlung oder Katzenfutter, aber für Bagger  

41

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Registrierungshindernisse - relative

- Zu Gattungsbezeichnungen:
  - Marke infolge Verkehrsgeltung** ("Wein & Co", Almdudler); acquired distinctiveness  
  - Auch umgekehrt möglich: Verwässerung der Marke zur Gattungsbezeichnung ("Deonym")**
  - Markenverlust "Walkman" ursprünglich von Sony; 
  - "Kornspitz" von backaldrin (EuGH 6. 3. 2014, C-409/12, Salzburg Österreich The Kornspitz Company; sodann OGH 11. 8. 2015, 4. 63/15s.)
  - Fraglich: "Jeep" für jeden Geländewagen?

Seite 42

42

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Ausnutzung des guten Ruf



- Markenrechtsverletzung und/oder
- Schmarotzen am guten Ruf einer berühmten Marke obwohl keine Verwechslungsgefahr besteht

- Beispiel: VW (OLG Frankfurt/M 10.03.2011, 6 U 56/10, keine Verwechslung des Schlüsselanhängers, aber Ausbeutung)
- EuGH 18.6.2009, C-487/07, L'Oreal, Lancome und Garnier gegen Bellure, Malaika und Starion: Wenn Bellure eine Imitation eines Parfums mit notorisch bekannter Marke vertreibt und eine "Vergleichsliste" mitliefert, ist das – auch wenn keine Verwechslungsgefahr besteht – eine **unlautere Ausnutzung des Rufs** der Marke.
- OGH 23. 3. 2011, 17 Ob 2/11k: *Velux* hat einen Marktanteil von 85 % auf dem inländischen Markt für Dachflächenfenster, und die angesprochenen Verkehrskreise verbinden mit *Velux* höchste Qualitätsvorstellungen. Wenn die beklagte *Roto-Fenster GmbH* ihre (Austausch-)Fenster im Rahmen vergleichender Werbung unter Nennung der Marke *Velux* bewirbt, verstößt sie gegen Art 4 lit f RL 2006/114/EG, weil sie den Ruf der Marke in unlauterer Weise zur Bewerbung ihrer eigenen Produkte ausnutzt. Die Unlauterkeit folgt daraus, dass die Nennung der Marke des Marktführers nicht notwendig ist, kann doch jedes Dachfenster jedes Fremderstellers gegen ein Produkt der Beklagten ausgetauscht werden. Die Beklagte verschafft sich daher **ohne sachlichen Grund mit Hilfe des guten Rufs der fremden Marke** ein Maß an Aufmerksamkeit, das ihren Produkten ohne die beantragte Markennennung nicht in gleicher Weise zugute käme.



43

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### unterscheide: Marke - Firma



Inhaber der Marke:  
T-Mobile Austria GmbH



Mercedes-Benz

Inhaber der Marke:  
Daimler AG

Seite 44

44

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

### Registrierung

- nationale Marken, zB Österreich**
  - Österreichisches Patentamt
  - 10 Jahre Schutzdauer (mit beliebiger Verlängerung)
  - Widerspruchs- und Lösungsverfahren
  - Ähnlich: nationale Marken in anderen Ländern
- Unionsmarken (EUTM, vormals CTM) - EU**
  - EUIPO (vormals HABM) in Alicante
  - 10 Jahre Schutzdauer (mit beliebiger Verlängerung)
  - Widerspruchs-, Nichtigkeits- und Verfallsverfahren
- internationale Marken**
  - nationale Basisanmeldung oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung
  - World Intellectual Property Org. (WIPO) in Genf, 88 Länder +EU
  - 10 Jahre Schutzdauer (mit beliebiger Verlängerung)
  - nur Registerführung (eine Sprache, einheitl. Gebühren) für das Marken**bündel**

**Vorratsmarke? - "Gebrauchszwang" in vielen Ländern: 5 Jahre**  
(bei EUIPO: 5 Jahre in div MS, außer wenn Markt nur regional, EuGH 19.12.2012, C-149/11, *Leno Marken BV v. Hagelkruis Beheer BV*; ähnlich 19.12.2012, C-149/11, *Leno Marken/ONEL/OMEL*).

Seite 45

45

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Ansprüche bei Markenverletzung

- Unterlassung
- Beseitigung
- Vernichtung (samt Produktionswerkzeugen)
- Geld:
  - angemessenes Entgelt (bei grober Fahrlässigkeit: in doppelter Höhe) und Ersatz immaterieller Nachteile für Markennutzung **oder**
  - (bei Verschulden) Schadenersatz inkl entgangener Gewinn **oder**
  - Herausgabe des Gewinns
- Auskunftsanspruch
- Strafrecht: bis 360 Tagessätze, gewerbsmäßig bis 2 Jahre Haft (Verfahren nur auf Verlangen des Verletzten)

Seite 46

46

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### TM Infringement Case

Mr *Blomqvist* lived in Denmark. He ordered a watch described as a *Rolex* from a Chinese website which was then sent to him from Hong Kong. The Danish customs authorities held the parcel on suspicion that it was a counterfeit. *Rolex* established that the watch was in fact counterfeit and asked Mr *Blomqvist* to consent to its destruction in terms of the EU Customs Regulation. He refused to consent on the basis that he had bought the watch lawfully. *Rolex* brought an action in the Maritime and Commercial Court in Denmark. Finally, the CJEU looked at whether the watch had been distributed to the public or used in the course of trade thereby infringing EU copyright or trade mark law. The Court said that the fact that the sale had been made by a website outside the EU cannot deprive *Rolex* of the protection of the Customs Regulation. It held that sale of the counterfeit watch by the Chinese seller to an EU resident was, by itself, an infringement of EU trade mark rights and copyright, even if the website was not directed at EU residents. ECJ 6 Feb 2014, C-98/13, *Blomqvist*

Seite 47

47

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Teil 2: PATENT

Seite 48

48

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Patent - Definition

A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general,

- a new way of doing something, or
- offers a new technical solution to a problem.

SAMUEL S. APPELGATE  
DEVICE FOR WAKING  
PERSONS FROM SLEEP  
Patented April 11, 1866;  
No. 256,206

Seite 49

49

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Patent - Definition

- Erfindung auf dem Gebiet der Technik ("Technizität")
- Kenntnis der Regeln zum technischen Handeln
- Neuheit ("novelty") = nicht zum Stand der Technik gehörend, auch kleine Öffentlichkeit schadet (wiss Journale, Vorträge, Diplomarbeit, Dissertation) – "Schweigen ist Gold"
- keine f d Fachmann naheliegende Weise ("inventive step", Erfindungshöhe, nicht nur additive Effekte von Bekanntem)
- Wiederholbarkeit und Ausführbarkeit (gewerblich anwendbar)
  - Perpetuum mobile: widerspricht naturwissenschaftlichem Prinzip

Seite 50

50

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Patent – Neuheit?

**Recherche sinnvoll!**

Kostenfrei:

- DEPATIS-System des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA): <http://depatisnet.dpma.de>
- Europäisches Patentamt: <http://worldwide.espacenet.com>
- USA: <http://www.uspto.gov/>

Kostenpflichtig:

- serv.ip vom Österr Patentamt: [http://www.patentamt.at/Beratung/Recherche\\_und\\_Produkte/Patentrecherche/](http://www.patentamt.at/Beratung/Recherche_und_Produkte/Patentrecherche/)

Seite 51

51

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Nicht patentierbar

- **Ausnahmen von Patentierbarkeit**
  - Veröffentlichung od Verwertung würde gg öff Ordnung od gute Sitten verstoßen
  - Pflanzensorte, Tierarten, biolog Verfahren zur Züchtung v Pflanzen od Tieren (ausg mikrobiolog Verfahren u Erzeugnisse)
  - Therapeutische, diagnostische u chirurgische Behandlung von Menschen u Tieren
- **keine Erfindungen sind:**
  - Entdeckungen als solche, wiss Theorien, math Methoden
  - Ästhetische Formschöpfungen (→ Marken, Muster)
  - Pläne, Regeln u Verfahren für gedankliche u geschäftliche Tätigkeiten u Spiele (→ UrhR)
  - Datenverarbeitungsprogramme (→ UrhR)
  - Wiedergabe von Information

Seite 52

52

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Patentarten

- **Sachpatent**
  - Maschine, Medikament, elektrische Schaltungen
- **Verfahrenspatent**
  - Mauertrockenlegungsverfahren, Energieherstellungsverfahren
- **Verwendungspatent**
  - Verfahren zur Verwendung einer Spritze mit Gewindespindeltrieb

Seite 53

53

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Patentschutz

- **Schöpferprinzip**
  - ⇒ Anspruch auf Patentschutz nur Erfinder
- **Rolle Erfinder/Inhaber Patent**
- **Diensterfindungen (Erfindervergütung) wenn**
  - schriftliche Aufgriffsvereinbarung (§ 7 PatG) oder § 106 UG und
  - Arbeitsgebiet des Unternehmens und
  - dienstliche Obliegenheit oder Dienst gab Anregung oder Unternehmen hat erleichtert
- **Anspruch auf Erfindernennung**

Seite 54

54

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Patentschutz

Wirkung eines Patents (§ 22 PatG):

Patentinhaber ist berechtigt andere davon auszuschließen, den Gegenstand der patentierten Erfindung betriebsmäßig

- herzustellen
- in Verkehr zu bringen
- feilzuhalten
- zu gebrauchen
- zu diesen Zwecken einzuführen oder
- zu besitzen

Seite 55

55

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Patentschutz

Antrag (gilt für alle Verfahren)

- Beschreibung des Patents
- Patentansprüche präzise formulieren (ergibt den Schutzzumfang!)
- Zeichnung
- Zusammenfassung

Gebührenszahlung

Anmeldetag → Zeitrang ("Priorität", first to file-Prinzip, maßgeblich für Stand der Technik)

Seite 56

56

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Patentschutz

- **nationales Patent, zB Österreich**
  - Österreichisches Patentamt in Wien
  - Schutz für max 20 Jahre ab Anmeldetag nur in Österreich
  - Einspruchsgründe in § 102 PatG
  - Nach österr Erstanmeldung ist binnen Jahresfrist mit selber Priorität Nachanmeldung möglich für: andere nat Anmeldung, internat Anmeldung oder europ Patentanmeldung
- **europäisches Patent**
  - Europäisches Patentamt in München
  - Zentralisierte Anmeldung für EPÜ-Vertragsstaaten (Dauer 40-50 Monate)
  - aber letztlich: Bündel nationaler Patente (für die benannten Staaten)
  - Schutz für max 20 Jahre ab Anmeldetag
- **Int. Patent (Patent Cooperation Treaty, PCT)**
  - Anmeldung bei WIPO (Genf) oder Österr Patentamt
  - Es gibt kein Weltpatent, sondern nur ein Bündel
  - Einleitung in gewünschten Staaten erforderlich
- **Europäisches Gemeinschaftspatent (EU) in Planung...**

Seite 57

57

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Historic (first motor vehicle in 1886)

KAISERLICHES PATENTAMT.

**PATENTSCHRIFT**

№ 37435

KLASSE 46: LUFT- UND GASKRAFTMASCHINEN.

**BENZ & CO. IN MANNHEIM.**

Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 29. Januar 1886 ab.

Vorliegende Construction bezweckt den Betrieb hauptsächlich leichter Fuhrwerke und kleiner Schiffe, wie solche zur Beförderung von 1 bis 4 Personen verwendet werden. Auf der beiliegenden Zeichnung ist ein kleiner Wagen nach Art der Tricycles, für 2 Personen erbaut, dargestellt. Ein kleiner Gasmotor, gleichviel welchen Systems, dient als Triebkraft, Vortheil erhält sein Gas aus einem condensirten und treten wieder als Wasser unten in den Cylinder ein. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch die Oeffnung 2. Das zum Betrieb des Motors nötige Gas wird aus leicht verdunstenden Oelen, wie Ligroin, dargestellt. Um stets ein gleichmäßiges Gasgemenge zu erhalten, ist es nöthig, system 1, werden dort zum größten Theil condensirt und treten wieder als Wasser unten in den Cylinder ein. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch die Oeffnung 2.

58

TECHNISCHE PATENTANWALTSGESellschaft

Europäisches Patent beim Europäischen Patentamt in München

Europäisches Patentamt

(19) European Patent Office

Office-européen des brevets (11) EP 1 223 398 B1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(46) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 02.09.2011 (51) Int. Cl.: A44C 5/20

(21) Anmeldenummer: 01890343.5 (22) Anmeldetag: 18.12.2009

(54) **Schmuckschliesse**  
Fastener for jewellery  
Fermoir pour bijoux

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI SE (72) Erfinder: Müller, Erich  
4470 Enns (AT)

(30) Priorität: 18.01.2009 AT 632001

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 17.07.2010 Patentblatt 24/07/20

(73) Patentinhaber Müller, Erich  
4470 Enns (AT) (56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 0 462 972  
DE-A- 3 803 389 WO-A-92/18028

59

TECHNISCHE PATENTANWALTSGESellschaft

Europäisches Patent beim Europäischen Patentamt in München

Patentsprüche

1. Schmuckschließe (1) mit zwei magnetisch einander anziehenden Verschlussbleiben (2), die jeweils aus einem schließseitig offenen, einen magnetischen Einsatz (4) aufnehmenden Hohlkörper (3) bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlkörper (3) an ihrer offenen Seite mit einem den Einsatz (4) überdeckenden Abschlussplättchen (5) versehen sind, das formschlüssig in den Öffnungsrand (6) der Hohlkörper (3) eingreift.

2. Schmuckschließe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß halbkugelige Hohlkörper (3) vorgesehen sind, die zylindrische Einsätze (4) aufnehmen.

3. Schmuckschließe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß halbkugelige Hohlkörper (3) vorgesehen sind, die zylindrische Einsätze (4) aufnehmen.

4. Schmuckschließe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlkörper (3) an ihrer dem Abschlussplättchen (5) abgewandten Außenseite eine Einbuchtung (9) zum Ansatz einer Ose (10) od. dgl. aufweisen.

Revendications

1. Fermoir à bijou (1) avec deux parties de fermoir (2) susceptibles d'être attirées magnétiquement l'une sur l'autre, qui sont chacune constituée d'un corps creux (3), ouvert côté fermeture, recevant un insert (4) magnétique, caractérisé en ce que les corps creux (3) sont munis, sur leurs côtés ouverts, d'une plaquette d'encadrement (5) qui s'engage, en une façon à ajustement de forme, dans le bord d'ouverture (6) des corps creux (3).

2. Fermoir à bijou selon la revendication 1, caractérisé en ce que la plaquette de fermeture (5), associée à une ouverture de corps creux (7) ronde, présente une face périphérique (8) conique, allant en s'affinant en direction de l'extérieur, face périphérique sur laquelle le bord d'ouverture (6) des corps creux (3) est pressé de façon conforme.

3. Fermoir à bijou selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que des corps creux (3) hémisphériques sont prévus, logeant des inserts (4) cylindriques.

60

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
**Europäisches Patent beim Europäischen Patentamt in München**  
 Vienna University of Technology

Seite 61

61

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
**"European Patent with unitary effect" = EU Patent under Regulation (EU) 1257/2012 starting 2020??:**

- Registration European Patent Office (EPO): Filing in any EU language, but translation only to German, English or French (= cheaper)
- Unitary Patent: One Patent valid in all participating 25 Member States (uniform protection excluding Spain and ...)
- Granted by European Patent Office (in Munich with offices in Rijswijk [Den Haag], Berlin, Vienna)
- Each participating Member State shall treat this patent as a national patent
- European Patent Litigation Agreement
- Unified Patent Court in Paris with offices in London and Munich (2nd instance in Luxemburg)

Distinguish:

- European Patent (since 1977): bundle of patents in selected (or all) 38 member States (expensive!!!)
- EU Patent: all EU Member States without Spain and ....

Both use the European Patent Office (EPO) in Munich (Germany) because the EU became a new member to the old European Patent Organisation of 1973/1977

Seite 62

62

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
**"European Patent with unitary effect" = EU Patent under Regulation (EU) 1257/2012:**

- The European patent with unitary effect will differ from a "classical" European patent in that a unitary patent will be a single legal instrument, valid in participating EU member countries which cannot be split into national components, meaning that all decisions and transactions on a unitary patent (amendment, validation, revocation, transfer, etc) can only occur simultaneously for all the relevant countries.
- In the future a total of three different types of patent protection will be available to applicants in Europe:
  - national patents obtainable from national patent offices,
  - European patents and
  - unitary patents.
- A unitary patent will be subject to the same substantive requirements (novelty, clarity, inventive step, etc) as a classical European patent, as defined by the European Patent Convention, and will have the same format.

Seite 63

63

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### European Patent with unitary effect" EU Patent under Regulation (EU) 1257/2012:

---

- As the unitary patent has no national component, disputes cannot be handled by national courts, so the new Unified Patent Court will have exclusive jurisdiction in the case of disputes related to the unitary patent.

Seite 64

64

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Gebrauchsmuster als "kleines Patent"

Irreführender Name, kein "Muster"!

- kurzes Verfahren, nur einmalige Anspruchskorrektur mögl
- "nur" Formalprüfung, keine sachliche Prüfung v Patentamt
- Geringere Anforderung an Erfindungshöhe (daher schwerer bekämpfbar);
- auch Schutz v Programmlogik mögl, freilich nur mit techn Inhalt ("Technizität")
- Schutzdauer max 10 Jahre, Jahresgebühren niedriger
- Umwandlung in Patent möglich (und umgekehrt)
- Neuheitsschonfrist (Veröffentlichungen des Erfinders in letzten 6 Monaten unschädlich, anders bei Patent!)
- Beschleunigte Registrierung möglich
- Wirkung wie Patent

Seite 65

65

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Teil 3: MUSTER

(Geschmacksmuster, Design,  
Design Patents  
"Aesthetic Model", Utility Model,  
Registered Industrial Design)

Seite 66

66

---

---

---

---

---

---

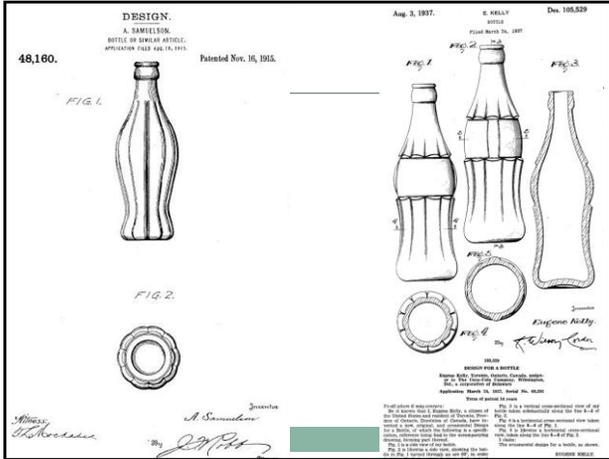
---

---

---

---





70

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Example

Fraunhofer Germany used Deutsche Bahn's ICE on foto for marketing purposes (this is not just a "quotation")

Seite 71

71

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology

Muster- bzw Designschutz

Registrierungshindernisse, wenn es

- nicht als neu gilt (aber: Neuheitsschonfrist)
- keine Eigenart
- durch technische Funktion bedingt
- gegen die öffentliche Ordnung oder guten Sitten verstößt
- Doppelschutzverbot (als keine Registrierung wenn Kollision mit anderem Muster)

Seite 72

72

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Muster- bzw Designschutz

- **nationales Design**, zB Österreich  
Österreichisches Patentamt  
Schutz max 25 Jahre (immer 5 Jahresfrist)
- **Gemeinschaftsgeschmacksmuster**  
EUIPO (vormals HABM) in Alicante  
Schutz max 25 Jahre (immer 5 Jahresfrist)
- **internationales Muster**  
Haager Musterübereinkommen  
Österreich KEIN Vertragspartner!

Seite 73

73

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Überblick

### Anwendungsbeispiel: Der **Schutz einer bloßen Form der Ware** ist möglich (alternativ, ev kumulativ) als ...

- als **Muster** (wenn neu, eigenartig und nicht technisch bedingt); befristet
- als **Marke** (wenn unterscheidungskräftig und nicht technisch nötig); 10 Jahre wiederholt verlängerbar
- als **Patent** (wenn technisch neu); befristet
- als **Urheberrecht** (wenn eigentümliche geistige Schöpfung); befristet
- über das Nachahmungsverbot (schmarotzerisches Ausbeuten oder Verwechslungsgefahr) des **UWG**

Seite 74

74

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Teil 4: URHEBERRECHT (Copyright)

Seite 75

75

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Urheberrecht - Werk

Copyright (or author's right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works.

1		LITERARY WORKS	5		CINEMATOGRAPHIC WORKS
2		MUSICAL WORKS	6		PHOTOGRAPHIC WORKS
3		CHOREOGRAPHIC WORKS	7		COMPUTER PROGRAMS
4		DRAWINGS	8		DATABASES

Seite 76

76

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Urheberrecht - Werk

The term "work" is used in the copyright context to refer to a wide range of intellectual creations, from novels to architecture, computer programs, and more.

**No registration is required**



*When it's created,  
It's copyrighted!*

Seite 77

77

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Urheberrecht - Werk

- Werk = eigentümliche geistige Schöpfung, die geprägt ist durch:
  - Individualität (Leistung, die sich vom Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise Hervorgebrachten abhebt. Der Jubelruf von Edi Finger vom 21.6.1978: "Toor - I wer narrisch" ist urheberrechtlich nicht geschützt; OGH 23.9.2013, 4 Ob 61/13v)
  - persönliche Note
  - Unterscheidbarkeit durch die eingesetzten Gestaltungsmittel
  - Ausnutzung der Gestaltungsmöglichkeiten

besondere Originalität wird nicht gefordert  
 urheberrechtlicher Schutz erstreckt sich auf Ausdrucksformen, nicht aber auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche (Die individuelle Erarbeitung einer funktionellen und zweckmäßigen technischen Lösung ohne besonderen ästhetischen Gehalt der Planung, in der kein besonderer künstlerisch-geistiger Formgedanke zum Ausdruck kommt, ist urheberrechtlich nicht geschützt; OGH 9. 8. 2011, 4 Ob 89/11h)

- Viele Einzelfallentscheidungen (zB "Na, wie nehm man denn?")

78

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**Werkarten**

- Literatur
  - Literatur ieS
  - Aber auch SW-Programm: Quell- u Object-Code samt Entwurfsmaterial; nicht aber Programmiersprachen, Dateiformat und die Funktionalität von Computerprogrammen. Würde sich ein Dritter den Teil des Quell- oder Objektcodes beschaffen, der sich auf die Programmiersprache oder das Dateiformat bezieht, und würde er damit in seinem eigenen Computerprogramm ähnliche Komponenten erstellen, könnte es sich bei diesem Verhalten möglicherweise um eine unzulässige teilweise Vervielfältigung handeln, EuGH 2.5.2012, C-406/10, *SAS Institute/World Programming Ltd*;

Seite 79

79

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**Werkarten**

- Literatur
  - auch kreative Datenbanken unabhängig vom Arbeitsaufwand (EuGH 1.3.2012, C-604/10, *Football Dataco Ltd: Aufwand ersetzt nicht Kreativität*) – Unterschied zum "Leistungsschutz" für nicht-kreative Datenbanken (dazu weiter unten)

Seite 80

80

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**Werkarten (Forts.)**

- Tonkunst: Öffentliche Aufführung -> Vergütungspflicht
  - Öffentliche Wiedergabe : Radio, TV im Hotelzimmer (EuGH 15.3.2012, C-162/10, *Phonographic Performance*; 27.2.2014, C-351/12); Radio in Gasthausküche hörbar für Gäste (OGH 4 Ob 249/03a)
  - Nicht als öffentlich angesehen: Hochzeitsfest mit 120 geladenen Freunden (OGH 4 Ob 347/97a); persönliches Gschnasfest mit 150 Freunden (OGH 4 Ob 315/71); Radio in Zahnarztpraxis (EuGH 15.3.2012, C-135/10, *SCF Consorzio*)
- bildende Kunst inkl Baukunst
- Filmkunst (der Hauptregisseur gilt als Urheber, EuGH 9.2.2012, C-277/10, *Luksan*)
- Fotografie (auch Portraitfoto: EuGH 1.12.2011, C-145/10, *Eva-Maria Painer/Standard/Kampusch-Kindheitsfoto*) – Werk der bildenden Kunst

auch "anstößige Werke" genießen Urheberschutz

Seite 81

81

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Copyright-Example

Bildende Kunst:



ECJ C-5/11 – *Donner* as Importer of Italian *Bauhaus*-style furniture

The German importer of copyright-protected works (furniture) can be fined for copyright infringement in Germany disregarding the principle of free import/export (Internal Market)

Seite 82

82

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Copyright-Example

Bildende Kunst, Baukunst:



OGH 12. 2. 2013, 4 Ob 190/12p, *Hundertwasser-Krawina*

Der Architekt als Miturheber (OGH 4. Ob 195/09v) hat Recht auf Namensnennung und auf einen Anteil an den Verwertungsrechten (zB aus bedruckten Seidentüchern mit von Hundertwasser entworfenem Motiv)



Seite 83

83

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Copyright-



2012: Original in Tiroler Tageszeitung

2015: Abwandlung durch politische Partei

Seite 84

84

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Copyright-Example

TV:

Das Aufzeichnen einer terrestrischen Fernsehsendung und dann Ermöglichung des TV-Livestreamings ist "öffentliche Wiedergabe" und ist daher nur mit Zustimmung des Rechteinhabers zulässig (EuGH 7. 3. 2013, C-607/11, *ITV Broadcasting*)

Seite 85

85

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Urheber

- Grundsätzlich "Schöpferprinzip"
  - Urheber ist, wer das Werk geschaffen hat
  - ausschließlich physische Personen ⇒ keine juristische Person
  - Abgrenzung bloße Gehilfentätigkeit schwer
- Auftragswerk
  - kein originärer Rechteerwerb des Auftraggebers

Seite 86

86

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Urheber

Sonderfall Miturheberschaft:

- mehrere Personen
- Ergebnisse der Schöpfung bilden untrennbare Einheit
- Urheberrecht steht allen Personen gemeinschaftlich zu
- Probleme:
  - Anteilszuordnung
  - Verwertung und Änderung nur bei Zustimmung aller möglich

Seite 87

87

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Beginn und Dauer des Urheberrechtes

- Beginn mit der Schöpfung des Werkes
- Ende 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers
- Ende des Urheberrechtes bei Miturheberschaft: 70 Jahre nach dem Tod des letzten lebenden Miturhebers
- Anonymes oder pseudonymes Werk: Ende der Schutzfrist 70 Jahre nach der Schaffung des Werkes
- Berechnung: in ganzen Jahren; beginnt mit dem Ende des Jahres in dem das fristauslösende Ereignis stattfindet
- Abweichende Fristen bei Leistungsschutzrecht (s.u.)

Seite 88

88

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Was gewährt das Urheberrecht?

- **Werknutzungsrechte**
- **Urheberpersönlichkeitsrechte**
- **Bearbeitungsrechte**

Seite 89

89

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Werknutzungsrechte

- Vervielfältigungsrecht § 15 UrhG ("copyright")
  - OGH 9. 8. 2011, 4 Ob 101/11y: Ist im Internetauftritt **auf Fotografien** der Hotelräumlichkeiten **ein Gemälde** als Wandschmuck im Hintergrund dargestellt, liegt eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung eines Werks schon dann vor, wenn das mit abgebildete Gemälde zwar infolge seiner geringen Größe zunächst nicht zu erkennen ist, das Lichtbild aber mit Mausclick vergrößert dargestellt werden kann und damit eine "sinnliche Werkwiedergabe" möglich ist.
  - EGMR 10.1.2013, 36769/08: Fotoreportage über Modeschau kann trotz des Rechts auf freie Meinungsäußerung zum Schutz des Urheberrechtes der Modeschöpfer eingeschränkt werden.
  - Aber OGH 20.9.2011, 4 Ob 105/11m: In einer Suchmaschine www.1at.at angezeigte Thumbnails sind keine Vervielfältigungen von Originalwerken.

Seite 90

90

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Werknutzungsrechte

- **Verbreitungsrecht § 16 UrhG (Erschöpfungsgrundsatz, principle of exhaustion, first sale doctrine)**

Doctrine of exhaustion: This doctrine - which is part of copyright law in many jurisdictions, including the European Union, the United States and Canada (where it is called the first sale doctrine) - limits a copyright owner's right to control individual copies of its copyrighted material once the individual copies have been distributed. The distribution right in any one copy of a protected work is exhausted once it has been exercised. This rule was developed originally to enable purchasers to resell tangible copies of their work (eg, books or paintings). Today it is codified, albeit with slightly divergent wordings, in two EU directives - the EU Copyright Directive (2001/29/EC) and the EU Legal Protection of Computer Programs Directive (2009/24/EC).

Problem des Weiterverkaufs gebrauchter Software (EuGH C-128/11 – Oracle gg UsedSoft)

Seite 91

91

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Werknutzungsrechte (Forts.)

- **Zurverfügungstellungsrecht § 18a UrhG**
- **Vermieten und Verleihen § 16a UrhG**
- **Senderecht § 17 UrhG**
- **Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht § 18 UrhG**

- **Aber: Das Setzen von Links auf im Internet frei zugängliche urheberrechtlich geschützte Werke ist keine zusätzliche öffentliche Wiedergabe, die der Urheber verhindern könnte (EuGH 13.2.2014, C-466/12)**

Seite 92

92

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Urheberpersönlichkeitsrechte

- **Schutz: Geistige Beziehung des Urhebers zum Werk**
- nicht übertragbar
- nicht verzichtbar

- **Schutz der Urheberschaft**
- **Urheberbezeichnung**
- **Werkenschutz**

Seite 93

93

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
 WIEN Vienna University of Technology

### Bearbeitung

- eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters
- Ursprungswerk bleibt im Wesen unberührt
- neue Gestalt der äußeren Form
- "Individueller Geist" beider
- Zustimmung des Urhebers für Verwertung

Seite 94

94

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
 WIEN Vienna University of Technology

### Freie Benutzung

- Selbständiges Werk <-> individuelle neue Schöpfung
- Nur Anlehnung an Ursprungswerk
- "Verblassen" gegenüber Neuschöpfung

Seite 95

95

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
 WIEN Vienna University of Technology

### Rechteeinräumung (Lizenzierung)

- wichtigstes Instrument für wirtschaftliche Verwertung
- Urheberrecht als solches unter Lebenden nicht übertragbar
- zulässig: Vertragliche Einräumung von Rechten; Beispiel (OGH 18.6.2013, 4 Ob 79/13s): Fotograf wurde zur Erstellung von Lichtbildern (= Werk) für Werbeprospekt (Pool-Landschaften) beauftragt und entlohnt; zusätzliche Verwertung der Fotos durch Auftraggeber auf seiner Website ist dadurch nicht gedeckt (Unterlassungsklage oder: Zusatzvertrag)
- Unterscheide:
  - Werknutzungsbewilligung: bestimmte oder alle Verwertungsarten
  - Werknutzungsrecht: **ausschließliches** Recht der Benützung

Seite 96

96

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Freie Werknutzungen

= KEINE Zustimmung des Urhebers notwendig!

Beispiele:

- einzelne Vervielfältigung zum eigenen/privaten Gebrauch
- Zitatrecht (kleines Zitat; großes Zit nur in wiss Werken)
- Berichterstattung über Tagesereignisse erst nach 12 Stunden ("Nachrichtenschutz" § 79 UrhG)
- Schul- und Universitätsprivileg: Fotokopieren (= analog) fremder Werke (ausgenommen: Lehrbücher, Skripten) für den eigenen Schulgebrauch (und Lehre)

Seite 97

97

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Freie Werknutzungen

§ 42b "angemessene Vergütung" für den Schaden infolge der Einführung der Ausnahme für Privatkopien:  
Leerkassettenvergütung, jetzt: Speichermedienvergütung (URA = Urheberrechtsabgabe) über *Austro-Mechana*; auch HDD, Sticks, CD-RW.

Seite 98

98

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

## Freie Werknutzungen

Judikatur dazu:

- OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y, *Gericom*: Computerfestplatten unterliegen nicht der Leerkassettenvergütung (ggf aber neue Jud unten); MP3-Player aber schon.
- OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d, *HP* gegen *Literar-Mechana*: Für einen PC ist keine Reprographievergütung zu zahlen.
- Der EuGH 21.10.2010, 467/08, *Padawan*: **Einhebung der URA bei Kauf für unternehmerische Zwecke unzulässig**. *Tipp: Wenn ein Unternehmer die Medien im Unternehmen verwendet, kann er sich an die Austro-Mechana wenden, und den bezahlten Betrag (unter Vorlage der Rechnung) rückfordern.*
- OGH 20.09.2011, 4 Ob 79/11p, *Amazon* gegen *Austro-Mechana*, betr CD- und DVD-Rohlinge, Speicherkarten und MP3-Player für privaten Gebrauch; EuGH 11.7.2013, C-521/11, *Amazon*: **Abgabe grds zulässig, wenn Gesetz die Rückerstattung der Abgabe vorsieht, falls doch keine Nutzung des Trägermaterials für Privatkopien** (hierauf OGH 27. 8. 2013, 4 Ob 142/13f)
- OGH 17.12.2013, 4 Ob 138/13t, *Hewlett-Packard* gg *Austro-Mechana*: **Computerfestplatten unterliegen der Leerkassettenvergütung** (gegen die alte *Gericom*-Entscheidung); OLG Wien 5 R 265/12w, *Nokia*: ebenso Smartphone-Datenspeicher.

Seite 99

99

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**EXKURS: Leistungsschutzrecht**

- verwandtes Schutzrecht (Nachbarrecht)
- steht meist parallel zum Urheberrechtsschutz anderer Personen zu

**Beispiele:**

- Schutz einfacher (nicht urheberrechtlich geschützter) Datenbanken: (EuGH 18.10.2012, C-172/11 *Football Dataco*: *Sportradar* verletzte Datenbankrechte durch Kopieren; EuGH 19.12.2013, C-202/12, *GasPedaal.nl*: Auch systematische Einzelabfragen einer fremden Datenbank sind unzulässige Ausbeutung)
- Lichtbildschutz,
- Schutz des ausübenden Künstlers,
- Schallträgerschutz

Seite 100

100

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**EXKURS: Leistungsschutzrecht**

- Keine eigentümliche geistige Schöpfung
- 50 (statt 70) Jahre Schutzdauer ab Aufführung (wenn nicht veröffentlicht)
- Wenn veröffentlicht:
  - Bildträger: 50 Jahre ab Erstveröffentlichung
  - aber **Tonträger**hersteller und ausübende Künstler 70 Jahre nach Erstveröffentlichung (wenn auch Liedtext: 70 Jahren beginnend mit dem Tod des längstlebenden beteiligten Urhebers)
- Eingeschränkte Schutzrechte – sogenannter Leistungsschutz

Seite 101

101

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**EXKURS: Bildnisschutz als Persönlichkeitsschutz**

"Recht am eigenen Bild" (§ 78 UrhG; gesondert vom Leistungsschutzrecht des Fotografen)

- Schutz vor Veröffentlichung = **Persönlichkeitsrecht, nicht Urheberrecht**
- nur Bildnisse von Menschen
- Erkennbarkeit
- Grundsätzlich nur mit Zustimmung
- ohne Zustimmung nur wenn
  - keine Verletzung berechtigter Interessen
  - überwiegendes Veröffentlichungsinteresse (zB öffentliche Sicherheit § 41 UrhG)

Seite 102

102

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



103

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**EXKURS: Bildnisschutz**

"entwürdigend, herabsetzend oder entstehend" immer unzulässig

- "Peinliche" Situation
- Eingriff in die Privat- und Intimsphäre
- Neugierde und Sensationslust der Öffentlichkeit preisgeben

⇒ ABER: Rein subjektive Interessen nicht immer ausschlaggebend

OGH 10.5.2011, 4 Ob 174/10g – berechnete Interessen verletzt durch "Meinls Kampf" Seite 104

104

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

**EXKURS: Bildnisschutz**

- "Prominente" = Personen die in Öffentlichkeit stehen
- Herabgesetzter Maßstab

⇒ ABER: auch hier keine "Vogelfreiheit" – höchstpersönlicher Bereich ist immer geschützt!

Beispiel: Eingriff  
KHG und Fiona Swarovski (in NEWS)

Seite 105

105

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### EXKURS: Bildnisschutz

- **höchstpersönlicher Bereich ist immer geschützt!**

*Lebensgefährtin von H-C Strache (in "Österreich")*  
OGH 20.1.2014,  
4 Ob 216/13p erfolgreich  
Unterlassungsklage



So schön lebt HC Strache: Strache wohnt in Klosterneuburg. Miete für Villa kostet ab 2.600 Euro

106

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**TU WIEN** TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  
Vienna University of Technology

### Rechtsdurchsetzung

**Einstweilige Verfügung:**

- Sicherung der Ansprüche
- vorläufige Regelung des Konflikts
- kostenintensiv

**Zivilrechtlich:**

- Klage auf Unterlassung/Beseitigung
- Urteilsveröffentlichung
- angemessenes Entgelt
- Schadenersatz und Herausgabe des Gewinnes

**Strafrechtlich:**

- Geldstrafe
- Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate
- bis zu zwei Jahre bei gewerblicher Begehung

Seite 107

107

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---