

Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1

Simon Laimer

Christoph Perathoner *Herausgeber*

# Italienisches, europäisches und internationales Immateriälgüterrecht

OPEN ACCESS

 Springer

# Bibliothek des Wirtschaftsrechts

## Reihe herausgegeben von

Simon Laimer, Institut für Zivilrecht, Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Österreich

Christoph Perathoner, Rechtsanwaltssozietät Christoph Perathoner und Partner, Bozen, Italien

## Beirat

P. Kindler, Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorsitz), München, Deutschland

S. Baroncelli, Freie Universität Bozen, Bozen, Italien

C. Pagliarin, Università degli Studi di Padova, Padova, Italien

M. De Poli, Università degli Studi di Padova, Padova, Italien

N. Raschauer, Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein

F. A. Schurr, Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

A. Schwartze, Institut für Zivilrecht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

F. Volpe, Università degli Studi di Padova, Padova, Italien

In der Schriftenreihe „Bibliothek des Wirtschaftsrechts“ erscheinen wissenschaftlich anspruchsvolle Werke zu zentralen und grundlegenden Fragen des privaten wie des öffentlichen Wirtschaftsrechts einschließlich seiner europarechtlichen, internationalen und rechtsvergleichenden Bezüge. Die Buchreihe soll der steigenden praktischen Bedeutung und der besonderen rechtlichen Komplexität des Wirtschaftsrechts Rechnung tragen. Auf diese Weise wird ein fächerübergreifendes Forum für Monographien und thematisch geschlossene Sammelbände aus der gesamten Breite des Rechtsgebiets geschaffen.

Die hohe Qualität der in dieser Reihe veröffentlichten Werke wird von den Herausgebern sowie dem international zusammengesetzten wissenschaftlichen Beirat des Forum für Internationales Wirtschaftsrecht (IntFoWiR) gewährleistet.

Weitere Bände in dieser Reihe: <http://www.springer.com/series/16435>

Simon Laimer • Christoph Perathoner  
Hrsg.

# Italienisches, europäisches und internationales Immateriälgüterrecht

 Springer

*Hrsg.*  
Simon Laimer  
Institut für Zivilrecht  
Johannes Kepler Universität Linz  
Linz, Österreich

Christoph Perathoner  
Rechtsanwaltssozietät Christoph Perathoner  
und Partner  
Bozen, Italien



ISSN 2662-5180

ISSN 2662-5199 (electronic)

Bibliothek des Wirtschaftsrechts

ISBN 978-3-662-62178-3

ISBN 978-3-662-62179-0 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en) 2021. Dieses Buch ist eine Open-Access-Publikation.

**Open Access** Dieses Buch wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Buch enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

# Vorwort

Hiermit liegt der erste Band der neuen Schriftenreihe „Bibliothek des Wirtschaftsrechts“ vor, die für wissenschaftlich anspruchsvolle Werke zu zentralen und grundlegenden Fragen des privaten wie des öffentlichen Wirtschaftsrechts einschließlich seiner europäischen und internationalen Dimension steht. Die Buchreihe soll ein fächerübergreifendes Forum für Monografien und thematisch geschlossene Sammelbände aus der gesamten Breite des Rechtsgebiets anbieten. Es ist uns eine Freude und Ehre, gemeinsam mit den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats des im Juni 2018 gegründeten Forum für Internationales Wirtschaftsrecht – Wissenschaft & Praxis (IntFoWiR | [www.intfowir.eu](http://www.intfowir.eu)), die Qualität der in dieser Reihe veröffentlichten Werke sicherzustellen. Bereits an dieser Stelle wollen wir daher den nebenan namentlich angeführten Kolleginnen und Kollegen des international zusammengesetzten wissenschaftlichen Beirats für ihr Engagement ganz herzlich danken.

Geänderte Gegebenheiten im Welthandel und speziell das Zusammenwachsen der in der Europäischen Union verbundenen Staaten zu einem gemeinsamen Binnenmarkt haben die Rahmenbedingungen für die europäische Wirtschaft nachhaltig verändert. Dieser Wandel erfordert eine immer weiter reichende Europäisierung und Internationalisierung des Wirtschaftsrechts zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes. Der praxisnahen wissenschaftlichen Bearbeitung der damit angerissenen Themenkreise sehen sich die von IntFoWiR ins Leben gerufenen „Bozner Wirtschaftsrechtstage“ verpflichtet, wo besonderes Augenmerk auf die Berührung des deutschsprachigen Rechts- und Wirtschaftsraumes mit dem italienischen gelegt werden soll. Die Auftakttagung, die den Ausgangspunkt für diesen Band bildete, war dem Immaterialgüterrecht gewidmet. Es gibt kaum einen Rechtsbereich, der in den letzten Jahren auch aus der Sicht kleiner und mittlerer Unternehmen sämtlicher Sparten so stark an praktischer Bedeutung gewonnen hat, wie der Schutz des geistigen Eigentums.

So werden auch im vorliegenden Band besonders praxisrelevante Aspekte des angesprochenen Problemkreises aus der Sicht des nationalen Rechts wie auch aus europäischer und internationaler Perspektive beleuchtet. Dabei werden sowohl deutsch- als auch italienischsprachige Beiträge zu wesentlichen Bereichen des

gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts aus der Sicht des deutschen, italienischen und österreichischen Rechts sowie zum TRIPS-Abkommen samt einem Blick auf das zum Teil vorläufig in Kraft getretene Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union (CETA) geboten. Ein Schwerpunkt ist Schadensersatzansprüchen aus der Verletzung von Immaterialgüterrechten gewidmet, wobei die bei grenzüberschreitenden Sachverhalten auftretenden Fragen der internationalen Gerichtszuständigkeit und des Kollisionsrechts speziell behandelt werden. Darüber hinaus werden Bezüge zum italienischen Verfassungsrecht sowie zum europäischen Wettbewerbsrecht hergestellt und auch wirtschaftsstrafrechtliche Aspekte angesprochen. Schließlich wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des internationalen Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union gegeben.

Vorworte sind vor allem Orte der Danksagung. Ganz besonderen Dank schulden wir dem Springer Verlag, allen voran Frau *Anke Seyfried*, nicht nur für die ausgezeichnete und geduldige Betreuung, sondern auch für das entgegengebrachte Vertrauen, ist doch die Begründung einer Schriftenreihe bei einem der renommiertesten Wissenschaftsverlage kein alltäglicher Vorgang. Unser Dank gilt auch Frau *Annika Waschak* (Linz) für die Hilfe bei den Korrekturarbeiten zu vorliegendem Buch.

Es bleibt uns noch, den Leserinnen und Lesern viel Freude mit diesem Band zu wünschen. Wir hoffen, dass wir den Erwartungen einigermaßen gerecht werden können. Freilich wissen wir, dass jedes Buch verbesserungsfähig ist. Wir bitten daher um Kritik und Anregungen.

Linz/Bozen  
Frühjahr 2020

Simon Laimer  
Christoph Perathoner

# Inhaltsverzeichnis

## Grundlagen des Immaterialgüterrechts

<b>Das italienische, europäische und internationale Markenrecht und Markenprozessrecht</b> .....	3
Christoph Perathoner	
<b>Introduzione al diritto brevettuale italiano</b> .....	63
Niccolò Ferretti und Alessandro Zito	
<b>Introduzione al design in Italia: uno sguardo d'insieme</b> .....	77
Niccolò Ferretti und Alessandro Zito	
<b>Die Grundzüge des Designrechts in Deutschland</b> .....	89
Philipp Steichele	
<b>Aktuelle Rechtsprechung zum österreichischen und europäischen Urheberrecht</b> .....	103
Manfred Büchele	
<b>Die geografischen Angaben im CETA-Abkommen: Keine neuen Schläuche für alten Wein</b> .....	111
Georg Miribung	
<b>Schwerpunkt: Schadensersatz wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten</b>	
<b>Der europäische Deliktgerichtsstand und die gewerblichen Schutzrechte</b> .....	129
Peter Kindler	
<b>Das Schutzlandprinzip als Grundlage für die Behandlung von grenzüberschreitenden Schadensersatzansprüchen aus der Verletzung geistigen Eigentums</b> .....	149
Simon Laimer	



<b>Schadensersatz und Gewinnherausgabe bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nach italienischem Recht</b> . . . . .	161
Gregor Christandl	
<b>Weiterführende Fragen und Ausblick</b>	
<b>Profili costituzionali della tutela dei diritti sui beni immateriali</b> . . . . .	177
Carola Pagliarin	
<b>Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht</b> . . . . .	201
Thomas Müller	
<b>Der strafrechtliche Schutz vor industrieller Produktpiraterie im Lichte nationaler, europäischer und internationaler Vorgaben</b> . . . . .	217
Lukas Staffler	
<b>Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Internationalen Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union.</b> . . . . .	245
Andreas Schwartze	

# Über die Autoren

**Christoph Perathoner** Rechtsanwaltssozietät Christoph Perathoner und Partner, Bozen, Italien

**Niccolò Ferretti** Nunziante Magrone Studio Legale Associato, Milano, Italien

**Alessandro Zito** Nunziante Magrone Studio Legale Associato, Milano, Italien

**Philipp Steichele** h.d. steichele – Rechtsanwälte, München, Deutschland

**Manfred Büchele** Institut für Unternehmens- und Steuerrecht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

**Georg Miribung** Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Freie Universität Bozen, Bozen, Italien

**Peter Kindler** Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland

**Simon Laimer** Institut für Zivilrecht, Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Österreich

**Gregor Christandl** Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

**Carola Pagliarin** Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, Università degli Studi di Padova, Padova, Italien

**Thomas Müller** Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

**Lukas Staffler** Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich, Zürich, Schweiz

**Andreas Schwartze** Institut für Zivilrecht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

# **Grundlagen des Immaterialgüterrechts**

# Das italienische, europäische und internationale Markenrecht und Markenprozessrecht



Christoph Perathoner

## 1 Einleitung

Die *Marken* sind keine Erfindung der Moderne, sie lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen.<sup>1</sup> Der lateinische Begriff *marca*, der dem germanischen *marka* gleichzusetzen ist und im Mittelalter vor allem in den germanisch besiedelten Gebieten gebräuchlich war, stand für ein Grenzland, eine *Mark* eben, aber auch für ein *Grenzzeichen*, wie beispielsweise einen Grenzstein. Im lateinisch-römisch geprägten Sprachraum hingegen galt *marca* als ein Eigentums- und Herkunftsnachweis.<sup>2</sup> Gerade dieser Begriff wurde im Mittelalter in Italien von Produzenten wie Händlern für das *marcare* [*marchiare*], also das Kennzeichnen einer Ware, aber vor allem auch für das Brandkennzeichnen<sup>3</sup> von Tieren (ital. *marchio a fuoco*; engl. *brand*)<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Umfassend dazu S. Di Palma, L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, Société des Écrivains, Paris, 2014.

<sup>2</sup>Vgl. L. Köster, Markenstärkemessung unter besonderer Berücksichtigung von Konsumentenheterogenität, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2006, S. 15.

<sup>3</sup>Es wurden auch Menschen gebrandmarkt, beispielsweise Sklaven in der Antike oder in den Vereinigten Staaten. Verbreitet war es in der Vergangenheit auch, verurteilte Kriminelle bei bestimmten Straftaten zu brandmarken (*marchio d'infamia*). Heute ist in diesem Zusammenhang das *Branding* als Form einer freiwilligen *Body-Modification* und *Scarification* eine Modeerscheinung.

<sup>4</sup>Die Begriffe *marchio* und *brand* sind aus rechtlicher Sicht keine Synonyme verschiedener Sprachherkunft. Der ursprünglich englische Begriff *brand* könnte in Italien am ehesten mit *marca* synonymisch übersetzt werden. *Brand* ist methodisch ein Begriff der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und widerspiegelt sie Gesamtidentität des Unternehmens, d. h. so wie das Image dieses Unternehmens am Markt wahrgenommen wird. Es spielt somit eine ganze Reihe von Faktoren mit, die das Unternehmen an sich als Werte verkörpert und die durch geschickte Kommunikation und

---

C. Perathoner (✉)

Rechtsanwaltssozietät Christoph Perathoner und Partner, Bozen, Italien

E-Mail: [christoph.perathoner@perathoner-partner.com](mailto:christoph.perathoner@perathoner-partner.com)

© Der/die Autor(en) 2021

S. Laimer, C. Perathoner (Hrsg.), *Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht*, Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1, [https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_1)

verwendet. Daraus entwickelte sich in Italien ab dem 16. Jahrhundert der heute gebräuchliche Begriff des *màrchio*.

Im deutschen Sprachraum ist der Begriff *Marke* für die Bezeichnung eines Handels-, Waren- oder Fabrikzeichens seit dem frühen 18. Jahrhundert nachgewiesen. Dieser Begriff ist nicht dem Italienischen, sondern dem Französischen entlehnt, wo *marque* (*marquer* = kennzeichnen) – ähnlich dem Italienischen und Englischen – so viel wie *das auf einer Ware eingebrachte Zeichen* oder *Kennzeichen* hieß.<sup>5</sup>

Das Markenrecht hat in der Folgezeit – vor allem im 19. Jahrhundert<sup>6</sup> – im nationalen und internationalen Handels- und Wirtschaftsrecht einen festen Platz eingenommen.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat das Markenrecht – gegenüber früher Zeiten – entschieden an Bedeutung gewonnen. Dieser Umstand ist dem Wandel hin zur *Informationsgesellschaft* zuzurechnen. In der virtuellen Welt, die hier nicht nur als E-Commerce oder in der Ausprägung durch die sozialen Medien zu verstehen ist, erfolgt die moderne Informationsbeschaffung durch die Nutzung von Begriffen, die mittels Eingabe in *Internet-Suchmaschinen* die gewünschte Information beschaffen. Marken werden somit zum entscheidenden *Informationsträger*, mittels dem Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen im global gewordenen Markt überhaupt erst *gefunden* und wahrgenommen werden. Das zwingt geradezu alle Unternehmen, die am Markt erfolgreich sein wollen, dazu, in ihre Marken zu investieren.

Das ist eines der Gründe, wieso bei *Mergers and Acquisitions* (M&A) die Bewertungen der Marken in den letzten Jahren immer höhere Preise erzielt haben. Verschiedene Marktforschungsinstitute, die in diesem spezifischen Bereich tätig sind, bewerten heutzutage die reinen Markenwerte führender multinationaler Unternehmen im dreistelligen US-Dollar oder Euro Milliarden-Bereich.<sup>7</sup> Bei Unternehmen in bestimmten Marktsegmenten kann der Wert der Marke mehr als die Hälfte des Unternehmenswertes ausmachen. Registrierte Markenrechte stellen somit in den Handelsbilanzen<sup>8</sup> von Unternehmen wichtige Werte dar.<sup>9</sup>

---

strategisches Marketing dem Markt vermittelt werden. Demnach versteht man unter *brand image* im Italienischen die *imagine di marca* und unter *brand loyalty* die *fedeltà dei clienti alla marca*. Unter *branding* versteht man die Entwicklung eines Markennamens und die Markenführung. Weiterführend: K. L. Keller/B. Busacca/M. C. Ostillo, *La gestione del brand. Strategie e sviluppo*, Egea, Milano 2005; A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2. Aufl., 2017.

<sup>5</sup>Vgl. Duden, *Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache*, Bd. 7, Dudenverlag, Berlin – Mannheim – Zürich, 5. Aufl., 2014, S. 544.

<sup>6</sup>Das erste italienische Markengesetz – das Königreich Italien (*Regno d'Italia*), wurde am 17. März 1861 gegründet – war die Legge 30.08.1868, n. 4577, *concernente i marchi e segni di fabbrica*, in: *Gazzetta Ufficiale* [del Regno d'Italia], 23.09.1868, n. 259. Zu diesem Markengesetz wurde eine Durchführungsverordnung erlassen: Regolamento 07.02.1869, n. 4860, in: *Gazzetta Ufficiale* [del Regno d'Italia], 16.02.1869, n. 47.

<sup>7</sup>Vgl. <https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/> oder [https://www.brandz.com/admin/uploads/files/BZ\\_Global\\_2018\\_DL.pdf](https://www.brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2018_DL.pdf) (zugegriffen am 20.04.2020).

<sup>8</sup>Markenrechte sind gemäß Art. 2424 *Codice civile* (ital. Zivilgesetzbuch – c.c.) in der Jahresabschlussbilanz (*bilancio*) italienischer Unternehmen bei den Aktiva (*attivo*) unter dem Posten B)I „Immaterielles Anlagevermögen“ (*immobilizzazioni* [di natura] *immateriale*) und dann unter Punkt 4 gemeinsam mit *Konzessionen* und *Lizenzen* zu finden.

<sup>9</sup>Vgl. G. Fabbris/L. Minestrini, *Valore e valori della marca. Come costituire una marca di suc-*

Aber ein weiterer Aspekt prägt seit wenigen Jahrzehnten das neue Markenrecht: das Markenrecht wurde in den letzten drei Jahrzehnten stark europäisiert und internationalisiert, während es historisch von der nationalen Territorialität geprägt ist. So wurden in der Vergangenheit Markenrechte vielfach ausschließlich mit einer auf das Staatsgebiet, in dem der Unternehmenssitz war, beschränkten Rechtswirksamkeit bei den Markenregistrierungsbehörden registriert. Nur größere, multinational agierende Unternehmen, haben auch internationale Marken registriert. Das hat sich grundlegend geändert. Mit der wachsenden Bedeutung des Markenrechts hat sich auch dieser Rechtsbereich verändert, sodass die Registrierung der erst vor rund dreißig Jahren eingeführten *Unionsmarken* (bis zum 23. März 2016: *Gemeinschaftsmarke*) und internationalen Marken heute durchaus von vielen Klein- und Mittelunternehmen vorgenommen wird. Dies muss ihnen darüber hinaus auch empfohlen werden.

In diesem Beitrag wird somit auch immer wieder ersichtlich, dass das italienische Markenrecht heute besonders stark von unionsrechtlichen Bestimmungen, aber auch von Instituten, die auf internationale Markenübereinkünfte zurück gehen, durchdrungen ist.

## 2 Kennzeichenrecht: Unterscheidungszeichen und Marke

### 2.1 Unterscheidungszeichen

Eine der wesentlichsten Voraussetzung für einen funktionierenden marktwirtschaftlichen Wettbewerb ist jener, dass alle Akteure am Markt möglichst klar und eindeutig unterschieden werden können. Um diese Markttransparenz garantieren zu können, müssen die Akteure aber so gekennzeichnet sein, dass sie selbst, ihre Funktion, ihre Tätigkeit und die somit erbrachten Waren und Dienstleistungen verwechslungsfrei wahrgenommen werden.

Das Unternehmen muss daher leicht *individualisierbar* und *lokalisierbar* sein. Diese Individualisierung kann das Unternehmen als solches, wie auch die Waren und Dienstleistungen des Unternehmens, oder auch den Herkunfts- und Produktionsort betreffen.

Hierfür wurde in der italienischen Rechtsordnung ein System von typischen und atypischen<sup>10</sup>, titulierten und nicht titulierten<sup>11</sup> Unterscheidungszeichen im Sinne

---

cesso, Franco Angeli, Milano, 2004; A. Vanzetti, I marchi nel mercato globale, in: Rivista di diritto industriale, 2002, fasc. 1, S. 102.

<sup>10</sup>Vgl. Art. 1 Decreto Legislativo 10.02.2005, n. 30: Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in: Gazzetta Ufficiale, 04.03.2005, n. 52, kurz „CPI“.

<sup>11</sup>Vgl. Art. 2 CPI.

von Kennzeichenrechten<sup>12</sup> geschaffen, wie beispielsweise die *Firma (ditta)*<sup>13</sup>, der *Gesellschaftsname (ragione sociale bzw. denominazione sociale)*<sup>14</sup>, die *Geschäftsbezeichnung* oder *Geschäftsabzeichen (insegna)*<sup>15</sup>, der Domainname (*nome a dominio*)<sup>16</sup> und die *Marke (marchio)*.<sup>17</sup> Sie alle werden vom Gesetz geschützt, indem dem Unternehmer das Ausschließlichkeitsrecht ihrer Nutzung zuerkannt wird. Allerdings handelt es sich um ein begrenztes, warenbezogenes Ausschließlichkeitsrecht, das sich auf die Waren und/oder Dienstleistungen beschränkt, mit denen der Inhaber des Zeichens auftritt.

## 2.2 Die Marke

### 2.2.1 Begriff

Damit der Wettbewerb zwischen zwei oder mehreren Unternehmern korrekt und marktkonform ablaufen kann, müssen die Verbraucher, wie auch jeder andere Handels- und Geschäftspartner in die Lage versetzt werden, die angebotenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, ihre Vorzüge und Mängel zu erkennen, um sich anhand dieser Kriterien für die qualitativ Hochwertigeren, oder einfach jene, die sie aus anderen Gründen vorziehen, verwechslungsfrei entscheiden zu können.

Das marktrelevanteste von der italienischen Rechtsordnung geschützte Unterscheidungszeichen ist zweifellos die (Unternehmens-)Marke (*marchio di impresa*). Ihre Hauptfunktion besteht darin, Waren (*prodotti*) und Dienstleistungen (*servizi*) zu kennzeichnen, weshalb sie ein unverzichtbarer Informationsträger, aber auch Kommunikationsinstrument für Unternehmen und Verbraucher sind.

Die Marke wird sowohl von der (a) nationalen (*marchio nazionale*) als auch von der (b) unionsrechtlichen (*marchio dell'Unione europea*) und (c) internationalen Rechtsordnung (*marchio internazionale*) geregelt, wobei eine Marke auch gleich-

<sup>12</sup>Weiterführend, siehe V. Di Cataldo, I segni distintivi, 2. Aufl., Giuffrè, Milano, 1993; P. Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 54 ff.

<sup>13</sup>Siehe Artt. 2563–2567 c.c.; engl. *company name*.

<sup>14</sup>Für die Gesellschaftsnamen gelten in der italienischen Rechtsordnung eigene Bestimmungen. Die Bezeichnungen der Personengesellschaften werden „*ragione sociale*“ (Artt. 2292, 2314 c.c.) genannt. Die Namen der Kapitalgesellschaften werden hingegen als „*denominazione sociale*“ (Artt. 2326, 2463, 1473 c.c.) bezeichnet.

<sup>15</sup>Siehe Art. 2568 c.c.; engl. *business name*.

<sup>16</sup>Wachsende Bedeutung gewinnen heute die *domain names*, die die (Markt-)Präsenz im virtuellen Raum eines Unternehmens bezeichnen, siehe dazu: C.A. Giusti, I nomi a dominio: un nuovo segno distintivo?, in: Diritto Mercato Tecnologia, 2016, 3, S. 24 ff.

<sup>17</sup>Für die engl. Bezeichnung des Begriffes *Marke* gibt es in den englischsprachigen Staaten unterschiedliche Schreibweisen: *trademark* (USA), *trade mark* (UK, EU, [ex-]Commonwealth) und *trade-mark* (CAN).

zeitig in den Regelungsbereich aller drei Rechtsordnungen fallen kann, wie noch dargestellt sein wird.

Die nationale Marke ist in Art. 2569–2574 *Codice civile* (ital. Zivilgesetzbuch – c.c.) sowie in den Artt. 7–28 des mit gesetzesvertretendem Dekret vom 10.02.2005, Nr. 30<sup>18</sup> eingeführten *Codice della proprietà intellettuale* (Gesetzbuch des gewerblichen Eigentums – CPI) geregelt.

Die internationale Marke ist von der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums von 1883 (*Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*)<sup>19</sup> sowie vom Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken von 1891 (*Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi*)<sup>20</sup> samt Madrider Protokoll (*Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi*)<sup>21</sup> geregelt.

Die Unionsmarke (früher Gemeinschaftsmarke; *marchio comunitario*) wurde mit der Verordnung (EG) 40/1994<sup>22</sup> eingeführt und wird heute grundlegend mit der Verordnung (EU) 2017/1001<sup>23</sup> normiert.

## 2.2.2 Die Funktion der Marke

Die wesentliche Funktion einer Marke besteht also in ihrer *Unterscheidungsfunktion* (*funzione distintiva*).<sup>24</sup> Diese manifestiert sich in zwei weiteren wichtigen Funktionen, die eine Marken erfüllen sollte, nämlich der Herkunftsfunktion (*funzione di indicazione di origine o di provenienza*) und der Anziehungsfunktion (*funzione attrattiva*).

In der modernen Informationsgesellschaft gewinnen neben den drei klassischen, auch anderen Funktionen der Marke zunehmend an Bedeutung. Darunter lassen sich in besonderer Weise folgende Ausprägungen erkennen: die Qualitätsfunktion (*funzione di*

---

<sup>18</sup>Decreto Legislativo 10.02.2005, n. 30: Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in: Gazzetta Ufficiale, 04.03.2005, n. 52.

<sup>19</sup>Vgl. <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf> (zugegriffen am 20.04.2020). Italien trat der Pariser Verbandsübereinkunft am 07.07.1884 bei und hat die heute geltende Stockholmer Fassung vom 14.07.1967 mit Legge 28.04.1976, n. 424: Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967, in: Gazzetta Ufficiale, 19.06.1976, n. 160 ratifiziert.

<sup>20</sup>In Italien mit Legge 28.04.1976, n. 424 in der *Stockholmer Fassung* ratifiziert.

<sup>21</sup>In Italien ratifiziert mit Legge 12.03.1996, n. 169: Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, in: Gazzetta Ufficiale, 30.03.1996, n. 76.

<sup>22</sup>Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, in: Amtsblatt, 14.01.1994, Nr. L 011.

<sup>23</sup>Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Text von Bedeutung für den EWR), in: Amtsblatt der Europäischen Union, 16.06.2017, L 154/1.

<sup>24</sup>Vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 8. Aufl., Giuffrè, Milano, 2018, S. 148; P. Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 61 f.



*qualità*), die Garantiefunktion (*funzione di garanzia* [oder auch die *garanzia qualitativa*]), die Vertrauensfunktion (*funzione di fiducia*), die Identifizierungsfunktion (*funzione identificativa*), die Kommunikationsfunktion (*funzione comunicativa*), die Suggestivfunktion (*funzione suggestiva*) und die Werbefunktion (*funzione pubblicitaria*).<sup>25</sup>

Es lassen sich auch andere Funktionen der Marke herausarbeiten, aber mehreren Bestimmungen der italienischen Rechtsordnung (Art. 2569 c.c., Artt. 7 und 13, Abs. 2 und 3 CPI) ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber die *Unterscheidungsfunktion* als vorrangig ansieht, zumal die Marke vor allem ein Unterscheidungszeichen darstellt und als solche dem Verbraucher oder dem Geschäftspartner ermöglichen soll, die von einem bestimmten Unternehmen kommenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres zu erkennen und von anderen verwechslungsfrei zu unterscheiden.

Die Unterscheidungsfunktion wird demnach dadurch bekräftigt, dass das Markenrecht ein Schutz gegen die tatsächliche *Verwechselbarkeit* oder die potenzielle *Verwechslungsgefahr* (*tutela contro la confondibilità*) darstellen soll. Dieser Schutz kommt nur dann zum Tragen, wenn die Verwendung der Marke oder eines markenähnlichen Zeichens seitens eines Mitbewerbers für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu einer Verwechslung bei Dritten führen kann. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom *Grundsatz der Spezialität* oder *der Relativität des Markenschutzes* (*principio di relatività o specialità della tutela del marchio*).<sup>26</sup> Die Möglichkeit, dass es beim Publikum zu einer Verwechslung über die Herkunft kommt, ist eben umso wahrscheinlicher, je ähnlicher die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sind.

Die Marke ist in der Regel auch ein Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einer bestimmten Produktionsstätte (*Herkunftsfunktion*) und gewährleistet somit, wenngleich indirekt, die dauerhafte Beibehaltung identischer Wareneigenschaften. Nach der von der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geprägten Markenrechtsreform des Jahres 1992<sup>27</sup> hat diese Funktion allerdings eine deutliche Einschränkung erfahren. So wurde das Verbot aufgehoben, wonach die Marke nicht getrennt vom Unternehmen oder von einem Unternehmenszweig übertragen werden darf. Vor allem wurde es als rechtmäßig anerkannt, dass ein und dieselbe Marke aufgrund einer vom Markeninhaber eingeräumten nicht exklusiven Markenlizenz von mehreren verschiedenen Unternehmern gleichzeitig verwendet werden darf. Demzufolge ist es heute möglich, dass die gleiche, durch ein und dieselbe Marke gekennzeichnete Ware von unterschiedlichen Produzenten in Verkehr gebracht wird. Der Gesetzgeber hat im Bewusstsein dieser Ge-

<sup>25</sup>Weiterführend vgl. G. Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht, LexisNexis, Wien, 2014, S. 10 f.; M. Ricolfi, Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, Torino, 2015, S. 40 ff.; G. Cuonzo/B. Marsicola, L'identità dell'impresa: i segni distintivi, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 100; G. Sena, Il diritto dei marchi, Giuffrè, Milano, 2007, S. 45 ff.; A.G. Micara, Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2018, S. 79 ff.; F. Cionti, La funzione propria del marchio, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>26</sup>Vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 8. Aufl., 2018, S. 157.

<sup>27</sup>Siehe: Decreto Legislativo 04.12.1992, n. 480: Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, in: Gazzetta Ufficiale, 16.12.1992, n. 295.

fahr für die Verbraucher in Art. 23, Abs. 4 CPI iVm Art. 2573 c.c. vorgesehen, dass bei der Übertragung bzw. Lizenzierung der Marke gewährleistet sein muss, dass dadurch keine Täuschung des Verbraucherpublikums in Bezug auf die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bewirkt wird. Die Täuschung ist nach Maßgabe von Art. 26, Bst. b) iVm Art. 14, Abs. 2 CPI zudem ein Grund für den Verfall der Marke, sofern die täuschende Benutzung geeignet ist, den Verbraucher über die Eigenschaften der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.

Berühmte bzw. bekannte Marken (*marchi celebri*)<sup>28</sup> besitzen aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades und ihrer Verknüpfung mit berühmten Persönlichkeiten<sup>29</sup> oder mit herausragenden Ereignissen, eine *Suggestivkraft*.<sup>30</sup> Dadurch kommt diesen Marken bei den Verbrauchern eine Anziehungskraft zu, die losgelöst von der Qualität und dem Preis der Ware bzw. der Dienstleistung ist und die ihren Ursprung in irrationalen und rein suggestiven Impulsen hat. Man spricht diesbezüglich von der bereits genannten *Anziehungsfunktion* der Marke. Damit einher geht das Interesse des Inhabers der berühmten Marke, die Benutzung dieser durch andere Unternehmer zu unterbinden, selbst wenn dies für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die sich von den vom Markeninhaber in den Verkehr gebrachten Waren oder Dienstleistungen völlig unterscheiden. Die heute geltenden Bestimmungen haben ausdrücklich eine Unterscheidung zwischen gewöhnlichen und berühmten Marken vorgenommen und den Schutz der berühmten Marken weiter gefasst als es durch die notwendige Vermeidung von Verwechslungen zwischen ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen geboten ist. Im Hinblick auf die berühmten Marken wird die gegebene Verwechslungsgefahr nicht mehr im Hinblick auf die vom Grundsatz der Spezialität gesetzten Grenzen beurteilt.

## 2.3 Markenfähige Zeichen

### 2.3.1 Zusammensetzung der Marke

Die Marke als Unterscheidungszeichen muss von der zu beschreibenden Ware bzw. Dienstleistung unterscheidbar sein und somit von diesem – zumindest gedanklich – trennbar sein und somit keine rein beschreibende Wirkung haben.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Es sind auch Begriffe wie *marchi rinomati* oder *marchi famosi* gebräuchlich.

<sup>29</sup> Siehe dazu Art. 8 und auch 25, Abs. 1, Bst. c) CPI.

<sup>30</sup> Der Markeninhaber kann die Suggestivkraft der Marke mittels eines Merchandisingvertrags nutzen, was in der geschäftlichen Praxis auch sehr oft geschieht. Mit dem Merchandisingvertrag räumt der Inhaber einer berühmten und daher für alle Waren- und Dienstleistungsklassen geschützten Marke Dritten das Recht zur Benutzung dieser Marke für Waren bzw. Dienstleistungen ein, die zu einer völlig anderen Warengattung bzw. Dienstleistungsklasse gehören, für die die Marke ursprünglich verwendet wurde und Berühmtheit erlangt hat (z. B. Verwendung der Marke „Champagne“ für einen Badeschaum). Das Merchandising ist ein Teillizenzvertrag, da er sich in der Regel auf bestimmte Waren- bzw. Dienstleistungsklassen beschränkt.

<sup>31</sup> Die Marke als Unterscheidungszeichen sollte vor allem ein Zeichen sein, also eine wahrnehm-

Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2015/2436<sup>32</sup> musste eine Marke zum Zwecke der Registrierung *grafisch* darstellbar sein. Mit der neuen Richtlinie wird den Bedürfnissen nach modernen Markenformen Rechnung getragen<sup>33</sup> und sich gleichzeitig an den technischen Möglichkeiten zur Darstellung einer Marke im mittlerweile elektronischen geführten Markenregister orientiert. Das Zeichen kann nunmehr in einer angemessenen Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie wiedergegeben werden, wobei die Wiedergabe eindeutig, präzise, abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss.<sup>34</sup>

Demzufolge können Marken im Sinne des Art. 7 CPI – in Umsetzung von Art. 3 Richtlinie (EU) 2015/2436 – Zeichen aller Art sein, die geeignet sind,

- Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- im Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

Das Zeichen kann somit aus geläufigen Namen (*marchio denominativo*)<sup>35</sup>, beschreibenden Begriffen (*marchio descrittivo*)<sup>36</sup> oder Fantasienamen (*marchio di*

---

bare Größe, die mit der Ware verknüpft und in der Lage ist, sie von anderen Waren zu unterscheiden. Gleichzeitig muss sie aber von der Ware und von deren Eigenschaften losgelöst sein, d. h. sie muss von der Ware trennbar sein, ohne deren Natur zu verfälschen; andernfalls wäre sie kein Unterscheidungszeichen mehr, sondern eine qualitative Eigenschaft der Ware. Dieser Grundsatz verneint die (potenziell ewige) Schutzwürdigkeit von technischen Innovationen (die durch die Patentierung als Erfindungen oder als Muster in den Genuss eines zeitlich begrenzten Schutzes kommen können), da diese Bestandteile der entsprechenden Ware und von dieser nicht trennbar sind, ohne sie zu verfälschen, vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 8. Aufl., 2018, S. 161 ff.

<sup>32</sup>Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, in: *Amtsblatt der Europäischen Union*, 23.12.2015, L 336/1. In Italien umgesetzt mit Decreto Legislativo, 20.02.2019, n. 15: *Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario*, in: *Gazzetta Ufficiale*, 08.03.2019, n. 57.

<sup>33</sup>Vgl. A.G. Micara, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2018, S. 74 ff.; M. Delluniversità, *Via il simbolo grafico, registrabili i segni anche non tradizionali*, in: *Guida al diritto*, 2019, fasc. 25, S. 57 ff.; A. Sirotti Gaudenzi, *Marchio Ue, sparisce il criterio del segno grafico*, in: *Guida al diritto*, 2018, fasc. 3, S. 73 ff.; W. Olins, *Brand New. The Shape of Brands to Come*, Thames & Hudson, London, 2014.

<sup>34</sup>Vgl. Erwägungsgrund Nr. 13 der Richtlinie (EU) 2015/2436.

<sup>35</sup>Gebräuchlich ist auch *marchio verbale*.

<sup>36</sup>Beschreibende Marken, die eine Ware oder ein Produkt beschreiben, sind an sich nicht registrierungsfähig (siehe Art. 13 CPI) und wenn sie registriert wurden, sind sie einem hohen Risiko ausgesetzt, gerichtlich für nichtig erklärt zu werden. Sie können aber dann erfolgreich registriert werden, wenn sie durch eine optisch dominierende, kreative, grafische Stilisierung abgebildet werden. In diesem Fall ist aber das grafische Moment dem Inhaltlich-Begrifflichen übergeordnet. Dasselbe gilt bei Buchstaben, z. B. das grafisch stilisierte „M“ auf rotem Feld bei Mc Donald's oder Zahlen, z. B. die auseinander geschnitten wirkenden Zahl „500“ bei Fiat Cinquecento.

*fantasia*) in den unterschiedlichsten Wortkombinationen, Personennamen (*marchio patronimico*)<sup>37</sup>, aber auch aus Abbildungen (*marchio figurativo*)<sup>38</sup>, Buchstaben, Zahlen<sup>39</sup>, oder Kombinationen (*marchio complesso*) daraus bestehen. Darüber hinaus können Marken auch Klänge (*marchio sonoro*)<sup>40</sup>, Formen (*marchio di forma*)<sup>41</sup>, Muster (*marchio a motivi ripetuti*)<sup>42</sup>, Farben (*marchio di colore*)<sup>43</sup>, besondere Aneinanderreihungen oder Zusammenfügungen (*marchio d'insieme*), bestimmte Positionierungen von Charakteristika (*marchio di posizione*) und Bewegungen (*marchio di movimento*) zum Gegenstand haben. Die Registrierbarkeit von Gerüchen (*marchio olfattivo*)<sup>44</sup> ist und bleibt hingegen – gelinde gesagt – umstritten.<sup>45</sup>

<sup>37</sup> Luis Trenker, UM 1043614. Vielfach bestehen die Marken auch nur aus dem Familiennamen oder den Vornamen. Das ist bei bestimmten Marken in der Modewelt sehr geläufig, wie z.B. *Valentino* [Clemente Ludovico Garavani], [Dante] *Trussardi*, [Adele und Edolardo] *Fendi*, [Mario] *Prada*, [Guccio] *Gucci*. Vgl. A. *Sirotti Gaudenzi*, Preuso di marchi di fatto: la prova deve essere rigorosa anche nel caso di patronimico, in: *Quotidiano Giuridico*, 2016.

<sup>38</sup> „adidas“ UM 005271598.

<sup>39</sup> 8025 *Genuin Alpine Gin*, IT 302016000124190.

<sup>40</sup> „Brüllender Löwe“, UM 005170113.

<sup>41</sup> Hinsichtlich von Formmarken stellt Art. 9 CPI klar, dass jene Formen nicht eintragungsfähig sind, die durch die Warenform oder andere von der Natur bestimmten Eigenschaften der Waren vorgegeben sind (warenbedingte Formen), die Formen oder Eigenschaften, die zur Erzielung eines technischen Ergebnisses notwendig sind (technisch notwendige Formen) und/oder jene Formen oder Eigenschaften, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (wertbedingte Formen). Demzufolge können die Formen der Waren dann eine schutzfähige Marke darstellen, wenn sie aus technischer oder wertbedingter Sicht absolut unerheblich sind und wenn es sich also um willkürliche, unbegründete oder kapriziöse Formen handelt, deren alleinige Funktion darin besteht, die Ware zu erkennen (z. B. Coca-Cola Flasche, UM 010532653). Weiterführend zur Registrierbarkeit von Formmarken im unionsrechtlichen Kontext vgl. A.G. *Micara*, Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea. Giappichelli, Torino, 2018, S. 70 ff.

<sup>42</sup> Burberry, UM 000377580.

<sup>43</sup> RAL 3003 (Victorinox), UM 002087005.

<sup>44</sup> Die einzige erfolgreich registrierte Gemeinschaftsgeruchmarke *The smell of fresh cut grass*, UM 000428870, ist am 11.12.2006 ausgelaufen und wurde nicht erneuert.

In der Entscheidung vom 12.12.2002, *Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt* stellte der EUGH fest, dass ein „Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.“, vgl. Urteil vom 12.12.2002, C-273/00, *Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt*, in: ECLI:EU:C:2002:748.

Abgelehnt wurde der Duft einer reifen Erdbeere, zumal es „nicht nur einen einzigen Erdbeerduft gebe und demzufolge die Beschreibung weder eindeutig und präzise noch frei von subjektiven Wahrnehmbarkeiten“ sei, vgl. EuG, Urteil vom 27.10.2005, T-305/04, *Eden SARL/HABM*, in: ECLI:EU:T:2005:380. Auch „nicht ausreichend ist die Darstellung eines Geruchs in Form eines nur für Fachleute der Parfümindustrie verständlichen Farbcodes“, weshalb der Schutz für den Duft *Grasgrün, Zitrusfrüchten (Bergamotte, Zitrone), Blumen (Orangenblüten, Hyazinthe), Rosen, Moschus* abgelehnt worden ist, vgl. Geruchsmarke UM 000521914: EUIPO, Entscheidung vom 19.01.2004, R 186/2000-4, in: [https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/000521914/download/CLW/APL/2004/EN/20040119\\_R0186\\_2000-4.pdf?app=caselaw&case-num=R0186/2000-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=fr](https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/000521914/download/CLW/APL/2004/EN/20040119_R0186_2000-4.pdf?app=caselaw&case-num=R0186/2000-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=fr) (zugegriffen am 20.04.2020).

<sup>45</sup> Unter dem Gesichtspunkt der Richtlinie (EU) 2015/2436 scheint eine Registrierbarkeit von

Durch den Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit können, vorausgesetzt, dass die Zeichen schutzfähig sind, insbesondere Klangmarken (*marchio sonoro*), Multimediemarken (*marchio multimediale*), oder Hologramme (*marchio olografico*) in den vorgesehenen elektronischen Formaten sowie sonstige Markenformen eingetragen werden.

### 2.3.2 Art der Marken

Die Marken lassen sich nach verschiedenen Kriterien einteilen und bezeichnen.

Aus Sicht der Art der *Unternehmenstätigkeit* des Markeninhabers wird zwischen Fabrikmarken oder Herstellermarken (*marchio di fabbrica*)<sup>46</sup>, Handelsmarken (*marchio di commercio*)<sup>47</sup> sowie Waren- (*marchio di prodotto*) und Dienstleistungsmarken (*marchio di servizio*)<sup>48</sup> unterschieden.

Die Unterscheidung zwischen Fabrikmarke und Handelsmarke ist insofern relevant, zumal es dem Händler gemäß Art. 20, Abs. 3 CPI gestattet ist, seine eigene Marke auf den von ihm zum Verkauf angebotenen Waren anzubringen. Gleichzeitig ist es ihm jedoch untersagt, die Marke des eigentlichen Herstellers, beziehungsweise des Händlers, von dem er die Ware gegebenenfalls erhalten hat, zu entfernen.

Eine weitere Unterscheidung wird aus Sicht der *Waren*, auf denen die Marke angebracht wird, vorgenommen, wobei zwischen Spezialmarke (*marchio speciale*) und Generalmarke (*marchio generale*) unterschieden wird. Während der Markeninhaber die Spezialmarke nur zur Kennzeichnung einer spezifischen Ware (Warentyp) verwendet (z. B. Fiat Panda), wird mit der Generalmarke eine Gesamtheit von,

---

Gerüchen nicht gegeben zu sein, zumal die Marke weiterhin im Register in irgendeiner Weise dargestellt sein muss; vgl. *G. Sena/S. Giudici, Il civilista: La nuova disciplina di marchi e brevetti*, Giuffrè, Milano, 2019, S. 9 f.

<sup>46</sup>Mit der Fabrikmarke werden Waren gekennzeichnet, die vom Markeninhaber selbst hergestellt werden. Die Marke wird vom Hersteller auf der Ware angebracht. Güter, die anschließend weiterbearbeitet werden, oder die aus dem Zusammenbau von getrennt hergestellten Teilen entstehen (ein Auto beispielsweise), können auch mehrere Fabrikmarken tragen.

<sup>47</sup>Die Handelsmarke wird vom Wiederverkäufer auf von Dritten hergestellten Waren angebracht (z. B. Eigenmarke von Supermärkten), wobei jedoch der Wiederverkäufer die Marke des Herstellers nicht entfernen darf (Art. 2572 c.c.).

<sup>48</sup>Mit der Dienstleistungsmarke werden im Gegensatz zur Warenmarke keine Waren, sondern Dienstleistungen, genauer gesagt die Tätigkeit von Unternehmen der Sektoren Transport und Kommunikation, Werbung, Bau, Versicherungs- und Kreditwesen, Schauspiel, Rundfunk und Fernsehen, Bearbeitung von Materialien, gekennzeichnet. Die Dienstleistungsmarke wurde mit Art. 3, Legge 24.12.1959, n. 1178: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, in: *Gazzetta Ufficiale*, 16.01.1960, n. 12 in die italienische Rechtsordnung eingeführt.

eventuell auch heterogenen, Waren – die der Markeninhaber herstellt oder verkauft – gekennzeichnet (z. B. Fiat).

Schließlich können die Marken auch aus Sicht der *Gestalt des Zeichens* unterschieden werden. Demnach unterscheidet man die einfache Marke (*marchio semplice*), welche aus einem einzigen Element besteht, von sogenannten komplexen Marken (*marchio complesso*). Letztere bestehen aus der Zusammenfügung mehrerer Elemente, von denen eine jede eine autonome Unterscheidungskraft besitzt.

Schlussendlich kann auch aus Sicht des *Markeninhabers* zwischen der Individualmarke und der Kollektivmarke unterschieden werden. Während Individualmarken (*marchio individuale*) von jedem Unternehmer – oder auch von mehreren physischen wie juristischen Personen als Unternehmer gemeinsam<sup>49</sup> – registriert und auch verwendet werden können, steht die Registrierung einer Kollektivmarke (*marchio collettivo*)<sup>50</sup> nur spezifischen vom Gesetz bestimmten Rechtssubjekten zu.

Das Rechtsinstitut der Kollektivmarke hat in Italien im Zuge der Anpassung an die Verordnung (EU) 2015/2424 im Jahre 2019 eine einschneidende Novellierung<sup>51</sup> erfahren, sodass nun zwischen (a) Kollektivmarken (*marchi collettivi*)<sup>52</sup> und (b) Garantie- oder Zertifizierungsmarken (*marchi di garanzia* oder *marchi di certificazione*)<sup>53</sup> grundlegend zu unterscheiden ist.

Für die *Kollektivmarken* ist der Umstand charakterisierend, dass die Inhaber der Kollektivmarken die Nutzung derselben einzelnen Herstellern, Händlern oder Dienstleistern übertragen können, sodass es zu einer Mehrfachnutzung derselben Marke durch mehrere verschiedene Unternehmen kommt, wobei der Kollektivmarkeninhaber in der Regel diese gar nicht selbst nutzt. Die Finalität einer Kollektivmarke besteht darin, die spezifische Herkunft, die Art oder die Beschaffenheit wie die Qualität bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Die Unternehmen, die diese Marke nutzen, müssen also die Standards erfüllen, die der Kollektivmarkeninhaber vorgibt. Aus formalrechtlicher Sicht ist deshalb der Umstand zentral, dass für jede Kollektivmarke eine eigene Markensatzung, oder ein entsprechendes Reglement (*regolamento concernente l'uso del marchio collettivo* oder *disciplinare*) urkundlich errichtet werden muss, dem alle Unternehmen, die diese Kollektivmarke verwenden, verpflichtet werden. In einer solchen Markensatzung werden beispielsweise die Voraussetzungen festgeschrieben, die erfüllt werden müssen, um

<sup>49</sup>Vgl. Art. 6 CPI; entsprechend für die Unionsmarke Art. 19, Abs. 3 Verordnung (EU) 2017/1001.

<sup>50</sup>Weiterführend zu Kollektivmarken vgl. C. Galli, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; M. Ricolfi, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, S. 1753 ff.; G. Cuonzo/B. Marsicola, *L'identità dell'impresa: i segni distintivi*, in: *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 224.

<sup>51</sup>Decreto Legislativo 20.02.2019, n. 15: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, in: *Gazzetta Ufficiale*, 08.03.2019, n. 57.

<sup>52</sup>Vgl. Art. 11 CPI.

<sup>53</sup>Vgl. Art. 11-bis CPI.



die entsprechenden Kollektivmarken nutzen zu können. Zudem müssen auch Kontrollmechanismen und Sanktionen vorgesehen sein, für den Fall, dass es zu Übertretungen oder Satzungsverletzungen kommt, damit die festgeschriebenen Standards gehalten werden können. Seit der Reform im Jahre 2019 legt Art. 11 CPI<sup>54</sup> fest, dass die Registrierung von Kollektivmarken folgenden Subjekten zusteht: juristischen Personen öffentlichen Rechts, d. h. dem Staat, wie auch allen anderen öffentlichen Körperschaften, sowie Fach- und Berufsverbänden von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistern oder Händlern. Damit ist es Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften auf Aktien untersagt, Kollektivmarken zu registrieren.

Die *Garantie-* oder *Zertifizierungsmarken* im Sinne des Art. 11-bis CPI<sup>55</sup> sind eine neue Art von Marken, deren Zweck es ist, bestimmte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen zu zertifizieren. Im Gegensatz zu Kollektivmarken können alle natürlichen oder juristischen Personen – somit auch Behörden, Institutionen, Berufsverbände, Interessensvertretungen usw. – die Eintragung von Zertifizierungsmarken beantragen, um den Ursprung, die Art oder die Qualität bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Der Gesetzgeber verlangt allerdings, dass der Zertifizierungsmarkeninhaber keine Tätigkeit ausüben darf, die die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen des zertifizierten Typs beinhaltet. Zertifizierungsmarken können in Abweichung zu Art. 13, Abs. 1, Bst. b) CPI aus geografischen Bezeichnungen bestehen, oder diese enthalten. In diesem letzten Fall ist der Inhaber allerdings nicht dazu berechtigt, Dritten die Benutzung des geografischen Namens im geschäftlichen Verkehr zu verbieten, sofern diese Benutzung den Grundsätzen der gewerblichen Lauterkeit entspricht. Bei Antrag auf Eintragung einer Zertifizierungsmarke muss, gleich wie bei der Kollektivmarke, eine Markensatzung (*regolamento d'uso*) hinterlegt werden.

Es darf in diesem Zusammenhang kurz darauf hingewiesen werden, dass Italien das europäische Land mit der höchsten Anzahl von Lebensmittelprodukten mit Herkunftsbezeichnung und geografischer Angabe ist, die von der Europäischen Union anerkannt sind.<sup>56</sup> Die Grundlage für diese geografischen Ursprungsbezeichnungen findet sich im Sekundärrecht der Europäischen Union. Die Verordnung (EG) Nr. 479/2008 betrifft geografische Angaben für Weine und wurde durch die Verord-

---

<sup>54</sup>Vgl. Art. 3 Decreto Legislativo 20.02.2019, n. 15: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, in: Gazzetta Ufficiale, 08.03.2019, n. 57.

<sup>55</sup>Eingeführt durch Art. 4 Decreto Legislativo 20.02.2019, n. 15.

<sup>56</sup>Vgl. die Angaben der Website des italienischen Agrar-, Lebensmittel- und Forstministeriums <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/396> (zugegriffen am 20.04.2020).

nung (EG) Nr. 491/2009<sup>57</sup> ersetzt. Die Verordnung (EG) Nr. 110/2008<sup>58</sup> betrifft geografische Angaben für Spirituosen. Die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012<sup>59</sup> regelt die *geschützten Ursprungsbezeichnungen* (g.U.; *Denominazioni di Origine Protetta – DOP*) und die *geschützten geografischen Angaben* (g.g.A.; *Indicazioni Geografiche Protette – IGP*) für Lebensmittel und Getränke. Gemäß Art. 29 CPI können Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, die ein Land, eine Region oder einen Ort bezeichnen, dann unter besonderen Schutz gestellt werden, wenn sie zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet werden, das aus diesem Land, dieser Region, oder diesem Ort stammt und dessen Qualität, Ansehen oder Eigenschaften ausschließlich, oder im Wesentlichen auf sein geografisches Herkunftsumfeld, einschließlich natürlicher, menschlicher und traditioneller Faktoren, zurückzuführen sind.<sup>60</sup>

Darüber hinaus, wiewohl damit zusammenhängend, gibt es die *garantierten traditionellen Spezialitäten* (g.t.S.; *Specialità Tradizionali Garantite – STG*). Sie schützen bestimmte Produkte, die nach traditionellen Rezepten oder Herstellungsmethoden hergestellt werden.<sup>61</sup>

Eine eigenständige Erwähnung verdienen schließlich die sogenannten *historischen Marken von nationalem Interesse* (*marchi storici di interesse nazionale*).<sup>62</sup> Es handelt sich hierbei um ein völlig neues Institut, das von französischen Vorbildern stammen dürfte.<sup>63</sup> Mit Gesetzesdekret vom 30.04.2019, Nr. 34<sup>64</sup> wurde die Möglich-

<sup>57</sup>Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO), in: Amtsblatt der Europäischen Union, 17.06.2009, L 154/1.

<sup>58</sup>Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89, in: Amtsblatt der Europäischen Union, 13.02.2008, L 39/16.

<sup>59</sup>Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, in: Amtsblatt der Europäischen Union, 14.12.2012, L 343/1.

<sup>60</sup>Vgl. A. D'Andrea, *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in: A. Cadoppi/S. Canestrari/A. Mannal/M. Papa, *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. V, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica, Utet, Torino, 2010; C. Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in: *Rivista di diritto industriale*, 2004, fasc. 1, S. 60 ff.

<sup>61</sup>Regelungsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 664/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung der EU-Zeichen für geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben und garantiert traditionelle Spezialitäten sowie im Hinblick auf bestimmte herkunftsbezogene Vorschriften, Verfahrensvorschriften und zusätzliche Übergangsvorschriften, in: Amtsblatt der Europäischen Union, 19.06.2014, L 179/17.

<sup>62</sup>Vgl. Art. 11-ter CPI.

<sup>63</sup>Vgl. LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, in: *Journal officiel de la République française* n° 0077 du 1 avril 2014, S. 6227.

<sup>64</sup>Decreto Legge 30.04.2019, n. 34: *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di*



keit zur Eintragung in ein Sonderregister von „historischen Marken von nationalem Interesse“ vorgesehen (Art. 11-ter iVm 185-ter CPI). Den in diesem Register eingetragenen Markeninhabern ist es gestattet, zusätzlich zur eigenen Marke ein Logo mit der Bezeichnung „*marchio storico di interesse nazionale*“ zu führen.<sup>65</sup> Eine Marke wird gemäß Art. 11-ter CPI dann als *historisch* definiert, wenn sie seit mindestens 50 Jahren auf dem Markt ist und dies unabhängig davon, ob sie registriert wurde oder nicht. Darüber hinaus muss sie die Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen aufweisen, die in nationalen Unternehmen von herausragender Qualität hergestellt wurden, die historisch mit Italien verbunden sind.

### 3 Schutzvoraussetzungen

Um *markenfähig* zu sein, muss das Zeichen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die als Schutzvoraussetzungen<sup>66</sup> bezeichnet werden. Bei Fehlen dieser Voraussetzungen ist die Marke nichtig. Diese Schutzvoraussetzungen sind die Unterscheidungskraft (*capacità distintiva*), die Neuheit (*novità*), die Rechtmäßigkeit (*liceità*) sowie die Wahrheit (*verità*). Bei Fehlen dieser Voraussetzungen spricht man in der EU-Terminologie, wie beispielsweise der Richtlinie (EU) 2015/2436, von *Eintragungshindernissen* oder *Nichtigkeitsgründen*.

#### 3.1 Unterscheidungskraft

Die Marke besitzt Unterscheidungskraft – vielfach als Originalität (*originalità*) bezeichnet –, wenn sie dazu geeignet ist, die Waren bzw. die Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren bzw. Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.<sup>67</sup>

---

specifiche situazioni di crisi, in: Gazzetta Ufficiale, 30.04.2019, n. 100 umgesetzt mit Legge 28.06.2019, n. 58: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, in: Gazzetta Ufficiale, 29.06.2019, n. 151.

<sup>65</sup>Die Eintragung in das Register der „historischen Marken von nationalem Interesse“ hat insbesondere Marketinggründe. Die Eintragung kann sowohl der Inhaber einer seit mindestens 50 Jahren eingetragenen Marke (italienweit betrifft das in etwa 850 Marken) als auch der Inhaber einer nicht-eingetragenen Marke erlangen, der gleichzeitig den Nachweis einer seit mindestens 50 Jahren andauernden tatsächlichen Benutzung erbringen kann, vgl. G. Sena/S. Giudici, *Il civilista: La nuova disciplina di marchi e brevetti*, Giuffrè, Milano, 2019, S. 7 f.

<sup>66</sup>Vgl. P. Kindler, *Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft*, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 62 ff.

<sup>67</sup>Vgl. auch Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), *Absolute Eintragungshindernisse*, S. 4, in: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/>

Diese Voraussetzung besteht im Wesentlichen in den Eigenschaften, die das Zeichen besitzen muss, um geeignet zu sein, beim Publikum eine *Warenspezies* oder *Dienstleistungsspezies* – nämlich die Spezies, die sich aus der konstanten Herkunft oder generell aus den mit der kommunizierten Botschaft betonten Eigenschaften ergibt – in Bezug auf eine Gattung von Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren.

Im Sinne von Art. 13, Abs. 1, Bst. a) CPI fehlt es einer Marke an Unterscheidungskraft, sofern diese ausschließlich aus Zeichen bestehen, die in der Alltagssprache oder im konstanten geschäftlichen Verkehr zum Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden sind. Ist dies eingetreten, so spricht man von der *Vulgarisierung* einer Marke (*volgarizzazione del marchio*), was zu einem Verfall (*decadenza*) des Markenrechts führt.<sup>68</sup>

---

[secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/draft\\_guidelines-2017-wp-lr2/16\\_part\\_b\\_examination\\_section\\_4\\_AG\\_chap\\_3\\_article\\_7\(1\)\(b\)\\_clean\\_lr2\\_de.pdf](https://secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft_guidelines-2017-wp-lr2/16_part_b_examination_section_4_AG_chap_3_article_7(1)(b)_clean_lr2_de.pdf) (zugegriffen am 20.04.2020). Vgl. C. Galli, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in: *Il diritto industriale*, fasc. 5, 2008, S. 425 ff.

<sup>68</sup> Klassische Beispiele für registrierte Marken, die in Italien vulgarisiert wurden und somit ihre Unterscheidungsfähigkeit verloren haben, sind: *Scotch* (allgemein für Klebestreifen), *scottex* und *Kleenex* (allgemein für Saug- oder Wischtuch), *nutella* (allgemein für Streichschokolade), *moka* (allgemein für Kaffeemaschine), *cellofan* (allgemein für eine durchsichtige Einpackfolie), *post-it* (allgemein für selbstklebende Merktzettel), *walkman* (allgemein für tragbaren Kassettenspieler), *aspirina* (allgemein für Medikamente gegen Kopfschmerzen). In Bezug auf die Marke „Cellophane[cellofane]“ vgl. Corte di Cassazione, 11.12.1978, n. 5833.

Als Maßnahme gegen die Vulgarisierung wird die Anwendung gemäß Art. 12 VO (EU) 2017/1001 angesehen. Diese Bestimmung sieht die Wiedergabe der Unionsmarke in einem Wörterbuch vor. Die Bestimmung besagt wörtlich: „*Erweckt die Wiedergabe einer Unionsmarke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichem Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke sicher, dass der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.*“ Auf dieser Rechtsgrundlage ist es dem italienischen Unternehmen Ferrero gelungen zu erwirken, dass der Begriff *Nutella* unter Streichschokolade im Wörterbuch wiedergegeben, aber mit einem „®“ versehen wurde und somit als *Nutella®* aus dem Wörterbuch gelesen wird. Dasselbe hat das US-amerikanische Unternehmen mit dem *Scotch®* und *Post-it®* getan.

Weiterführend zur Vulgarisierung vgl. M. Ricolfi, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, S. 305 ff.; G. Cuonzo/B. Marsicola, *L'identità dell'impresa: i segni distintivi*, in: *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 140; A. Vanzetti, *Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, S. 245 ff.; C. Galli, *I topónimi, tra tutele, volgarizzazione e ditti consolidati*, in: A. Bartolini/D. Brunelli/G. Caforio, *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Jovene, Napoli, 2014.

Daneben sind gemäß Art. 13, Abs. 1, Bst. b) CPI auch die allgemeinen Bezeichnungen<sup>69</sup> der Waren oder der Dienstleistung,<sup>70</sup> die beschreibenden Angaben der Waren (bzw. der Dienstleistung) sowie Angaben, die auf ihre Beschaffenheit<sup>71</sup> abzielen, nicht eintragungsfähig. Art. 13, Abs. 1 CPI stellt dabei die beschreibenden Angaben den geografischen Herkunftsangaben gleich. Die geografische Angabe stellt nämlich, abgesehen von den Fällen, in denen sie als reiner Fantasienamen verwendet wird, die Beschreibung der Warenqualität dar. Dies gilt besonders bei Produkten im Sektor der Landwirtschaft.

Streng genommen ist also die Voraussetzung der Unterscheidungskraft dann erfüllt, wenn entweder Zeichen mit einer Bedeutung verwendet werden, die mit der zu kennzeichnenden Ware nichts gemein haben, oder aber Zeichen, denen als solche kein semantischer Wert zukommt, wie dies bei *Fantasienamen* der Fall ist.<sup>72</sup>

Man spricht von einer phonetisch expressiven Marke (*marchio espressivo*), wenn ein Zeichen einen Bestandteil einer Marke bildet, das zwar nicht mit dem Namen oder mit der Beschreibung der Ware übereinstimmt, jedoch dazu in der Lage ist, irgendwie auf die Ware oder auf ihre Eigenschaften zu „verweisen“. Voraussetzung

---

<sup>69</sup>Vgl. Corte di Cassazione, 25.09.1998, Nr. 9617: „*Il requisito essenziale del marchio è la capacità distintiva, la quale indice sulla valutazione della sua confondibilità coi marchi posteriori ai fini del giudizio di contraffazione. La pratica commerciale, tuttavia, conosce l'adozione di marchi costituiti da segni che combinano elementi dotati di capacità distintiva con espressioni generiche o descrittive o che comunque richiamano, si pure originalmente modificate, dette espressioni. Tali marchi, per la cui ammissibilità uno spunto letterale può trarsi dalla normativa vigente, la quale esclude la validità dei segni costituiti „esclusivamente“ da denominazioni generiche o descrittive lasciando intendere che sono tutelabili i marchi costituiti da espressioni che non lo sono totalmente, vengono notoriamente indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come marchi „deboli“, essendo dotati di minore originalità, onde sono tutelabili soltanto se riprodotti integralmente imitati in modo molto prossimo, laddove ad essi si contrappongono i marchi rappresentati da segni del tutto arbitrari o di fantasia, e perciò privi di qualsiasi contenuto significativo o anche solo evocativo, che si definiscono „forti“ e che sono tutelati nel loro nucleo ideologico, cosicché debbono ritenersi interferenti (tanto nel giudizio di validità quanto nel giudizio di contraffazione) tutte le variazioni e modificazioni che lascino persistere l'identità concettuale di essi.*“

<sup>70</sup>Unter allgemeinen Bezeichnungen werden die üblichen Namen der Waren verstanden, die zur Kennzeichnung von Waren einer bestimmten Art verwendet werden. Beispielsweise kann die Bezeichnung „Milch“ keine Marke für Milch darstellen.

<sup>71</sup>Unter beschreibenden Angaben sind Hinweise auf die wesentlichen Eigenschaften und Leistungen der Ware bzw. der Dienstleistung zu verstehen (z. B. der Ausdruck „Glanz“ zur Kennzeichnung von Polituren).

<sup>72</sup>Bezüglich der Unionsmarke ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidungskraft des Zeichens in allen Sprachen und allen Ländern gegeben sein muss. Demzufolge verhindern die Beschreibungskraft oder die Täuschungskraft, auch soweit sie nur einen kleinen Teil der Union betreffen, die erfolgreiche Eintragung des Zeichens.

für die Schutzfähigkeit dieser Art von Marken ist, dass die Marke zusätzlich zu dem beschreibenden Element Unterscheidungselemente enthält, die aus Vor- oder Nachsilben, Wortverdrehungen oder besonderen Kombinationen bestehen.<sup>73</sup> Die phonetisch-expressive Marke stellt unter dem Gesichtspunkt des Schutzes eine schwache Marke (*marchio debole*) dar.

Demgegenüber werden als starke Marke (*marchio forte*) jene bezeichnet, die nichts über die Art der durch sie gekennzeichneten Waren aussagt. Dadurch ist ihre Schutzwirkung besonders weitreichend, was vor allem bei Fantasiemarken der Fall ist. Die Schutzwirkung erstreckt sich auf eine Art, dass auch erhebliche Abänderungen eine Nachahmung nicht verhindern können, sofern die wesentliche Identität bestehen bleibt.

Die Unterscheidung zwischen schwachen und starken Marken ist in der Praxis jedoch nicht immer einfach<sup>74</sup> und es kann auch vorkommen, dass ein Zeichen mit ursprünglich geringer Unterscheidungskraft infolge eines Gebrauchs und einer intensiven erfolgreichen Werbung „stark“ wird. In diesem Fall spricht man davon,

---

<sup>73</sup> Beispiele in Italien: die Marke *Melinda*®, die von einem Konsortium aus dem *Trentino* (Provinz Trient) für die Produktion und Vermarktung von Äpfeln (ital. *mele*) registriert wurde; die Marken Softdrinks *Lemonsoda*® (Zitrone = ital. *limone* und *soda*), *Oransoda*® (Orange = ital. *arancia* und *soda*) und *Pelmosoda*® (Grapefruit = ital. *pompelmo* und *soda*), die italienischen Traditionsunternehmen *Campari* (Tochterfirma: *Freede*) bis 2017 gehörten, als sie dem dänischen Unternehmen *Royal Unibrew* verkauft wurden. Gescheitert ist hingegen die Registrierung von *Camiciaio* (Hemd = ital. *camicia*) für Hemden- und Krawattenprodukte.

<sup>74</sup> Vgl. Corte di Cassazione, 09.02.1995, Nr. 1473: „*La quantificazione di un marchio come „forte“, ovvero „debole“ – espressioni, queste, intese, nel loro senso tecnico, giuridico, come valutazioni conclusive su accertamenti di fatto operanti alla luce di precise categorie giuridiche – esplica fondamentali conseguenze sul piano della sua tutela giurisdizionale (ad es. in tema di apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi), più o meno incisiva a seconda, appunto, che dipenda dalla prima o dalla seconda delle predette qualificazioni.*

*La tutela del marchio „forte“, per essere frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi „deboli“, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.“*

dass das Zeichen in der Wahrnehmung des Publikums eine *secondary meaning*,<sup>75</sup> also eine nicht mehr allgemeine, sondern spezifische Bedeutung erlangt hat.<sup>76</sup>

Die Unterscheidungskraft eines Zeichens ist im Zeitverlauf nicht unveränderlich. So kann es vorkommen, dass ein ursprünglich unterscheidungskräftiges Zeichen später zum gemeingültigen Begriff zur Bezeichnung einer Waren- oder Dienstleistungsgattung wird. Wobei wir dann wieder beim bereits angesprochenen Thema der Vulgarisierung der Marke sind.

---

<sup>75</sup>Vgl. Corte di Cassazione, 19.04.2016, Nr. 7738: „*Il fenomeno del c.d. secondary meaning, secondo il senso letterale dell'espressione (<<significato secondario>>, inteso sia come successivo, si come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittivista o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. Tale fenomeno è stato elaborato ai fini della c.d. <<riabilitazione>> o <<convalidazione>> del segno originariamente privo di capacità distintiva perché mancante di originalità, in quanto generico o descrittivo, e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall'uso; pertanto, pur a volte utilizzato ai fini di cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva (anche come rafforzamento della capacità di distintiva del marchio in origine debole), ricorre propriamente quando il marchio descrittivo divenga successivamente distintivo attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità.*“

Corte di Cassazione, 16.11.2015, Nr. 23393: „*La tutela del c.d. secondary meaning, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il fatto della acquisizione successiva di una „distintività“ attraverso un meccanismo di <<convalidazione>> del segno. Il secondary meaning è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in un marchio forte.*“

Corte die Cassazione, 26.01.1999, Nr. 697: „*Il secondary meaning è un fenomeno che si verifica quando un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive in quanto meramente descrittivo oppure privo di originalità, acquista in seguito tali capacità grazie all'affermato uso di mercato. Quindi, l'ordinamento attribuisce valore al fatto dell'acquisizione successiva di una distintività attraverso un meccanismo di convalidazione del segno. Tale protezione deve essere applicata anche ai segni distintivi anteriori all'entrata in vigore della riforma, in virtù dell'articolo 89, n. 2, della legge 480/1992.*“

Corte di Cassazione, 19.04.2000, Nr. 5091: „*Nel sistema della legge marchi, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli non si specifica ulteriormente quanto ai marchi forti a seconda che tale natura sia originaria oppure acquisita con l'uso di mercato, anzi, si deve precisare in via di principio la logica del secondary meaning oggi esplicitata dalla legge, ma riconosciuta da tempo dalla giurisprudenza suggerisce che proprio perché in origine il segno risultava caratterizzato da una minore capacità individualizzante una volta prevenuto alla convalidazione dovuta all'uso abisogna della protezione più rigorosa che si riconosce al marchio forte, senza della quale le lievi modificazioni che il marchio debole deve tollerare nel segno antagonista, frusterebbero il prodotto risultato all'uso.*“

Weiterführend zur *secondary meaning* vgl. M. Ricolfi. Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, Torino, 2015, S. 288 ff.; A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 238 ff.; A. Sirotti Gaudenzi, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, S. 110 ff.; N. Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017, S. 89 ff.

<sup>76</sup>Die fehlende Unterscheidungskraft des *Porsche 718 Boxster* zum *Porsche 911* wurde durch Verkehrsdurchsetzung überwunden, vgl. BGH, Beschluss vom 14.12.2005, I ZB 33/04 – Porsche Boxster (Bundespatentgericht), in: <https://www.markenmagazin.de/bgh-porsche-boxster/> (zugegriffen am 20.04.2020).

## 3.2 *Neuheit*

Die zweite Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer Marke ist die Neuheit. Um der Unterscheidungsfunktion voll gerecht zu werden, muss sich die Marke technisch gesehen von den Marken unterscheiden, an denen ein Dritter vor Anmeldung der fraglichen Marke ein Recht erworben hat. Aus praktischer Sicht darf die Marke also im Verkehr nicht bereits bekannt sein.

Die Neuheit wird von Art. 12 CPI als Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer Marke festgelegt. Diese Norm bestimmt, welche Zeichen als Marke nicht eintragungsfähig sind und somit nicht als *neu* gelten können. Dazu zählen zum einen jene Zeichen, die identisch oder ähnlich mit Zeichen sind, die bereits als Marke oder Kenn- und Unterscheidungszeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bekannt, aber nicht als solche eingetragen sind (nicht-eingetragene Marken).<sup>77</sup> Zum anderen fehlt es auch jenen Zeichen an der geforderten Neuheit, die mit registrierten Marken inkompatibel sind.<sup>78</sup>

### 3.2.1 Konflikte mit Benutzungsmarken

Gemäß Art. 12, Abs. 1, Bst. a) CPI fehlt es der Marke an Neuheit, wenn das Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung einem Zeichen identisch oder ähnlich ist, das bereits als Marke oder Unterscheidungszeichen für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen bekannt ist<sup>79</sup> und aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, beziehungsweise der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, eine Verwechslungsgefahr für das Publikum entstehen kann, die auch in der Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den beiden Zeichen bestehen kann.

Diese Bestimmung schützt den Markeninhaber, der zwar eine Marke zur Kennzeichnung der eigenen Waren und Dienstleistungen genutzt hat, diese Marke aber nicht eingetragen hat. Damit eine nicht eingetragene Marke die Neuheit einer später angemeldeten Marke beeinträchtigen kann, reicht eine wie immer geartete Vorbenutzung (*preuso*) einer verwechselbaren Marke nicht aus. Vielmehr ist es zudem erforderlich, dass es sich um eine Marke mit breiter und ausreichend intensiver Bekanntheit (*notorietà*) handelt.<sup>80</sup> Die Tatsache, dass es sich bei der Benutzung und

<sup>77</sup> Art. 12, Abs. 1, Bst. a), b) und f) CPI.

<sup>78</sup> Art. 12, Abs. 1, Bst. c), d) und e) CPI.

<sup>79</sup> Gemäß Art. 12, Abs. 1, Bst. a) CPI gilt dies auch für notorisch bekannte Marken im Sinne von Art. 6-bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883. Aufgrund dieser Bestimmung hat Italien als Verbandsland die Eintragung einer Marke zu versagen oder für ungültig zu erklären, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselt werden kann, die bereits als Unterscheidungszeichen eines anderen Verbandslandes bekannt ist.

<sup>80</sup> Der Gesetzgeber sieht ausdrücklich vor, dass die Vorbenutzung, sofern sie durch denjenigen erfolgt ist, der die Eintragung beantragt, keinen Grund für die Schutzverweigerung aufgrund fehlender Neuheit darstellt. In diesem Fall besteht für das Publikum keine Verwechslungsmöglichkeit, zumal die zunächst lediglich benutzte und erst später eingetragene Marke nach wie vor die von ein

Bekanntheit um zwei unterschiedliche Begriffe handelt, bestätigt der zweite Teil des Art. 12, Abs. 1, Bst. a) CPI. Diese Bestimmung besagt, dass die Vorbenutzung einer nicht eingetragenen Marke die Neuheit der nachfolgend registrierten Marke nicht ausschließt, wenn die Vorbenutzung nicht die Bekanntheit der Marke, beziehungsweise nur eine örtlich begrenzte Bekanntheit bewirkt.<sup>81</sup> Allerdings wird dem Vorbenutzer einer faktischen Marke mit örtlich begrenzter Bekanntheit das Recht zugestanden, die Marke weiterhin für denselben Geltungsbereich und denselben begrenzten örtlichen Raum zu verwenden und das, selbst wenn ein Dritter zu einem späteren Zeitpunkt eine identische oder ähnliche Marke registriert (Art. 2571 c.c. und Art. 12, Abs. 1, Bst. a) CPI).

### 3.2.2 Konflikte mit Firmen, Namen und Firmenbezeichnungen, Geschäftsbezeichnungen und Domainnamen

Die Schutzvoraussetzung der Neuheit fehlt auch dann, wenn gemäß Art. 12, Abs. 1, Bst. b) CPI Zeichen einem im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen identisch oder ähnlich sind, das bereits als Firma, Name oder Firmenbezeichnung,<sup>82</sup> Geschäftsabzeichen, Domainname oder als ein anderes benutztes Unterscheidungszeichen bekannt ist, wenn aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der Unternehmenstätigkeit eine Verwechslungsgefahr für das Publikum entstehen kann, oder die Gefahr der gedanklichen Verbindung bzw. Assoziierung zwischen den beiden Zeichen besteht.

### 3.2.3 Konflikte mit identischen Marken für identische Waren und Dienstleistungen

Die Neuheit ist im Sinne von Art. 12, Abs. 1, Bst. c) CPI auch dann nicht gegeben, wenn das Zeichen identisch ist mit einer Marke für identische Waren oder Dienstleistungen, die bereits von anderen im Staatsgebiet eingetragenen wurde, oder die infolge einer früher erfolgten Anmeldung im Staatsgebiet wirksam ist. Im Unterschied zu den bisher betrachteten Fällen spielt hier kein materieller (Vorbenutzung; *preuso*), sondern ein formeller Aspekt (Registrierung; *registrazione*) eine Rolle. Demnach ist für das Fehlen der Neuheit das Bestehen einer Eintragung, beziehungsweise Anmeldung – und anschließenden gültigen Eintragung – einer identischen

---

und demselben Unternehmer stammenden Waren beziehungsweise Dienstleistungen kennzeichnet. Vgl. A. *Sirotti Gaudenzi*, *Preuso di marchi di fatto: la prova deve essere rigorosa anche nel caso di patronimico*, in: *Quotidiano Giuridico*, 2016.

<sup>81</sup> Vgl. Corte di Appello di Napoli, 30.11.2015: „*Sono nulli i marchi anticipati, da segni distintivi aventi notorietà non puramente locale ed in particolare estesi all'ambito regionale.*“

<sup>82</sup> Vgl. Corte di Appello di Roma, 09.09.1999: „*Il marchio avente come cuore della propria caratterizzazione un'espressione già utilizzata quale denominazione sociale di altra impresa è privo „del requisito della novità“.*“



Marke ausreichend, und zwar unabhängig von ihrer Vorbenutzung beziehungsweise der Feststellung einer Verwechslungsgefahr.

Eine Identität zwischen einem Zeichen und einer Marke liegt dann vor, wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden und somit identisch ist, oder wenn das Zeichen in seiner Gesamtheit betrachtet so geringfügige Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.<sup>83</sup>

Sowohl für die identischen als auch für die ähnlichen Marken gilt die Regel, wonach eine Marke weder durch eine frühere seit mehr als zwei Jahren abgelaufene Eintragung noch durch eine wegen Nichtbenutzung verfallene Eintragung der Neuheit beraubt wird, sofern der Verfall wegen Nichtbenutzung vor Erhebung der Klage auf Nichtigkeit der späteren Eintragung eingetreten ist.<sup>84</sup> Auf diese Weise soll, ganz im Einklang mit der Funktion der Neuheitsvoraussetzung, verhindert werden, dass alte, nicht mehr wirksame Eintragungen die Ungültigkeit von späteren Eintragungen Dritter bewirken.

### **3.2.4 Konflikte mit identischen oder ähnlichen Marken für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen**

Einer Marke fehlt es am Kriterium der Neuheit, sofern das Zeichen identisch oder ähnlich einer anderen Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen ist, die bereits von anderen im Staatsgebiet eingetragenen wurde, infolge einer früher erfolgten Anmeldung im Staatsgebiet wirksam ist, oder ab einem früheren Datum aufgrund einer Priorität oder einer gültigen Inanspruchnahme des Zeitrangs wirksam ist. Auch ist das der Fall, wenn aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum entstehen kann, die auch in der Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den beiden Zeichen bestehen kann.<sup>85</sup>

Die Voraussetzungen für die Registrierungsfähigkeit einer Marke im Sinne von Art. 12, Abs. 1, Bst. d) CPI entsprechen somit jenen gemäß Art. 12, Abs. 1, Bst. a) CPI, mit dem einzigen Unterschied, dass die frühere Marke eingetragen ist, weshalb der Nachweis der Bekanntheit entfällt. Im Gegensatz zu Art. 12, Abs. 1, Bst. c) CPI ist jedoch für das Fehlen der Neuheit eine Verwechslungsgefahr erforderlich.

---

<sup>83</sup>Vgl. EuGH, Urteil, 20.03.2003, C-291/00, *LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet SA*, EC-LI:EU:C:2003:169.

<sup>84</sup>Vgl. Art. 12, Abs. 2 CPI.

<sup>85</sup>Vgl. Art. 12, Abs. 1, Bst. d) CPI.



### 3.2.5 Konflikte mit notorisch bekannten (renommierten oder berühmten) eingetragenen und nicht-ingetragenen Marken

Schließlich fehlt es einem Zeichen an Neuheit, wenn es mit einer früheren Marke für identische, ähnliche oder nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich ist, wenn die ältere Marke einen besonderen Ruf genießt und wenn die Nutzung der späteren Marke ohne berechtigten Grund unzulässigerweise einen Vorteil aus dem Unterscheidungscharakter oder aus dem besonderen Ruf der älteren Marke nach sich ziehen, oder den Unterscheidungscharakter bzw. den besonderen Ruf beeinträchtigen würde.<sup>86</sup> Selbiges gilt auch für notorisch bekannten nicht-ingetragenen Marken.<sup>87</sup>

Während Marken grundsätzlich nur für jene Waren und Dienstleistungen geschützt sind, für die sie eingetragene beziehungsweise tatsächlich benutzt werden, kann der Inhaber einer notorisch bekannten Marke Dritten den Gebrauch seiner Markenbezeichnung für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten, selbst wenn diese in der Markeneintragung nicht angeführt sind und mit diesen somit weder identisch noch ähnlich sind. Voraussetzung ist allerdings, dass der älteren Marke ein besonderer Ruf, d. h. eine hohe Wertschätzung zukommt, da sie einen hohen Bekanntheitsgrad sowie positive Qualitätsvorstellungen hat.

### 3.2.6 Die Gültigkeitserklärung der Marke

Das Fehlen der Voraussetzung der Neuheit der Marke kann ausgeglichen werden, was auch als Gültigkeitserklärung<sup>88</sup> (*convalidazione*) bezeichnet wird. Die ursprüngliche Nichtigkeit einer Marke aufgrund fehlender Neuheit entfällt hier. Insbesondere verwirkt dabei das Recht des Inhabers der älteren eingetragenen oder nicht eingetragenen Marke, die Nichtigkeit der jüngeren Marke geltend zu machen, beziehungsweise sich der Benutzung der jüngeren Marke, für die Waren, oder Dienstleistungen, für die die genannte Marke benutzt wurde, zu widersetzen.

Die Heilung tritt ein, wenn der Inhaber der älteren eingetragenen oder nicht eingetragenen Marke während fünf aufeinander folgenden Jahren die ihm bekannte Benutzung einer jüngeren, gleichen oder ähnlichen eingetragenen Marke duldet.<sup>89</sup>

Diese Bestimmung entspricht der in der Rechtsordnung besonders stark empfundenen Notwendigkeit, einen über einen langen Zeitraum andauernden Zustand rechtlich zu konsolidieren und einen Zustand der Unsicherheit zu beseitigen. Der Beweis, wonach der Inhaber der älteren eingetragenen oder nicht eingetragenen Marke von dieser Benutzung wusste und diese geduldet hat, liegt allerdings beim Inhaber der jüngeren Marke. Hierzu hat das Kassationsgericht festgestellt, dass die

<sup>86</sup>Vgl. Art. 12, Abs. 1, Bst. e) CPI.

<sup>87</sup>Vgl. Art. 12, Abs. 1, Bst. f) CPI.

<sup>88</sup>In Bezug auf die Unionsmarke spricht man von Verwirkung durch Duldung (*preclusione per tolleranza*), vgl. Art. 61 Verordnung (EU) 2017/1001.

<sup>89</sup>Siehe Art. 28 CPI.

Duldung nur durch ein entsprechendes gerichtliches Vorgehen des Inhabers der früheren Rechte (Nichtigkeits- oder Nachahmungsklage) unterbunden werden kann, während etwa außergerichtliche Abmahnungen nicht ausreichend sind.<sup>90</sup>

Das Gesetz schließt die Gültigkeitserklärung jedoch ausdrücklich aus, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die jüngere Marke böswillig angemeldet wurde. Kein Hindernis für die Gültigkeitserklärung liegt indessen vor, wenn bösgläubiges Handeln nach der Anmeldung stattgefunden hat.

### 3.3 *Rechtmäßigkeit und Rechte Dritter*

Die dritte Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer Marke wird allgemein als Voraussetzung der Rechtmäßigkeit (*liceità*) definiert. Unter diesen Begriff fällt eine Vielzahl von heterogenen Fällen, die von Art. 14 CPI geregelt sind. Heute spricht man der Vollständigkeit halber auch von den Rechten Dritter (*diritti di terzi*), zumal die Unrechtmäßigkeit nicht nur in einer dem Zeichen innewohnenden Unrechtmäßigkeit beruht, sondern auf der Tatsache, dass das Zeichen unter Verletzung von Rechten Dritter eingetragen wurde.

Nicht erfüllt wird die Voraussetzung der Rechtmäßigkeit unter anderem

- von Zeichen, die gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung (*ordine pubblico*) oder die guten Sitten (*buon costume*)<sup>91</sup> sind. Man denke beispielsweise an Zeichen, die Obszönitäten oder einen Aufruf zur Gewalt enthalten.<sup>92</sup>
- von Zeichen, deren Verwendung das Urheberrecht, das gewerbliche Eigentum, oder ein anderes ausschließliches Recht einer anderen Person verletzen würde;
- von Zeichen, die Wappen (*stemmi*) oder andere durch internationale Abkommen geschützte Zeichen enthalten.<sup>93</sup> Einschlägig ist diesbezüglich beispielhaft das Zeichen *Rotes Kreuz* oder die *Olympischen Ringe*.
- von Zeichen, die Symbole (*simboli*), Embleme (*emblem*) und Wappen (*stemmi*) von öffentlichem Interesse enthalten, es sei denn, die zuständige Behörde hat ihre Eintragung erlaubt.<sup>94</sup>

<sup>90</sup>Vgl. Corte di Cassazione, 01.07.2008, n. 17927.

<sup>91</sup>Vgl. Art. 14, Bst. a) CPI.

<sup>92</sup>Diese Voraussetzung muss nicht nur zum Zeitpunkt der Anmeldung, sondern während der gesamten Lebensdauer der Marke erfüllt sein. Im Sinne von Art. 14, Abs. 2 iVm Art. 26, Bst. c) CPI verfällt die Marke nämlich, wenn sie einen Verstoß gegen das Gesetz, gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten darstellt und somit eine später eingetretene Unrechtmäßigkeit begründet wird.

<sup>93</sup>Vgl. Art. 10, Abs. 1, erster Teil CPI.

<sup>94</sup>Vgl. Art. 10, Abs. 1, zweiter Teil CPI.

### 3.4 Keine Irreführung

Die Voraussetzung, dass das Zeichen keine Irreführung bewirken darf, ist in Art. 14, Bst. b) CPI festgeschrieben. Demnach sind jene Zeichen nicht markenfähig, die geeignet sind das Publikum irrezuführen, und insbesondere über die geografische Herkunft, über die Art oder Beschaffenheit der Waren bzw. der Dienstleistungen sowie die Art der Marke zu täuschen (*requisito della non recettività del marchio*).<sup>95</sup>

In Bezug auf die geografische Herkunft der Waren gilt festzustellen, dass die Schutzzfähigkeit jenen Marken verwehrt wird, wenn die enthaltenen geografischen Angaben nicht der tatsächlichen Herkunft der Ware entsprechen, oder sich nicht als Fantasiebezeichnungen präsentieren, sondern glauben machen, der tatsächlichen Herkunft zu entsprechen.

Allerdings findet die gegenständliche Bestimmung selten Anwendung, zumal in der Regel nicht die Marke als solche, sondern deren Benutzung irreführend ist.<sup>96</sup>

## 4 Erwerb des Markenrechts

### 4.1 Eintragungsberechtigte

Im Sinne von Art. 19 CPI kann derjenige die Eintragung einer Marke erlangen, der bei der Herstellung und dem Handel von Waren sowie bei der Erbringung von Dienstleistungen die Marke benutzt, oder zu benutzen beabsichtigt, wobei die Benutzung sowohl im eigenen oder kontrollierten Unternehmen als auch durch einen Dritten erfolgen kann, der die Marke mit seiner Zustimmung benutzt. Somit kann die Markeneintragung auch von demjenigen erlangt werden, der nicht die Absicht hat, sie für eigene Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sondern lediglich Dritten das Recht zur Benutzung der Marke und zur Kennzeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen einräumen möchte. Schließlich ist es auch Nicht-Unternehmern gestattet, die Eintragung einer Marke rechtswirksam zu erlangen, vorausgesetzt, dass der Wille besteht, die Marke tatsächlich zu benutzen oder benutzen zu lassen.

Auch allen Gebietskörperschaften (Staat, Regionen, Provinzen, Gemeinden) wird die Möglichkeit eingeräumt, Marken einzutragen, deren Gegenstand grafische Unterscheidungselemente sind, die dem kulturellen, historischen, architektonischen oder Umwelterbe ihres Einzugsgebiets entstammen, um sie für kommerzielle Zwecke, zur Finanzierung institutioneller Aktivitäten oder zur Sanierung ihrer Haushalte zu benutzen.

In Bezug auf Drittstaatenangehörige ist die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums<sup>97</sup> vom 20. März 1883 einschlägig, wonach die

<sup>95</sup>Weiterführend dazu vgl. S. Giudici, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano 2012, S. 7 ff.

<sup>96</sup>Vgl. Art. 21, Abs. 2 CPI.

<sup>97</sup>Italienisch: *Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*. Italien trat der

Angehörigen eines jeden Verbandslandes den Staatsangehörigen in den anderen Verbandsländern in Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums gleichgestellt sind (Prinzip der Inländergleichbehandlung).

## 4.2 Grenzen bei der Markenwahl

Die generelle Bestimmung, wonach jeder eine Marke eintragen kann, wird für bestimmte Kategorien von Zeichen eingeschränkt, deren Eintragung bestimmten Subjekten oder solchen Subjekten, die hierzu ermächtigt wurden, vorbehalten ist. Solche Beschränkungen liegen unter anderem für die Verwendung des Abbilds oder Namens einer anderen Person und für die Nutzung bekannter Zeichen vor.

In Bezug auf die *Verwendung des Abbilds einer Person* als Marke bestimmt Art. 8, Abs. 1 CPI, dass diese Benutzung vom Einverständnis des Abgebildeten beziehungsweise, nach dessen Tod, vom Einverständnis der engsten Verwandten nach einer Reihenfolge,<sup>98</sup> die bis zum vierten Verwandtschaftsgrad reicht, abhängig gemacht wird.

Die Eintragung des Abbilds einer Person als Marke seitens nicht legitimer oder nicht ermächtigter Rechtssubjekte, zieht die Nichtigkeit der Marke nach sich. Allerdings kann die Nichtigkeit im Sinne von Art. 28, Abs. 2 CPI geheilt werden, wobei das Recht zur Erhebung der Nichtigkeitsklage seitens der abgebildeten Person verwirkt, wenn diese während fünf aufeinander folgenden Jahren die ihm bekannte Nutzung der Marke duldet und die Eintragung nicht bösgläubig erfolgt ist.

Die gesetzliche Regelung zur *Verwendung des Namens einer Person* als Marke ist hingegen weniger einschränkend. So besteht – es sei denn, es handelt sich um einen berühmten Namen – generell keine Beschränkung hinsichtlich der Registrierung des Namens einer Person als Marke.<sup>99</sup> Die einzige Einschränkung ist jene, dass durch die Nutzung nicht der Ruf, die Glaubwürdigkeit oder die Würde des Betroffenen beschädigt werden darf.<sup>100</sup>

Die Ratio des Grundsatzes der freien Verwendbarkeit des Namens einer Person und dessen Anwendungsbereich begründet sich im notwendigen Schutz desjenigen, der gutgläubig davon ausging einen Fantasienamen zu verwenden, während es sich in Wirklichkeit um den Namen einer anderen Person handelt. Eingeschränkt wird der Grundsatz der freien Verwendbarkeit des Namens einer Person als Marke durch das dem italienischen Patent- und Markenamt gesetzlich zugebilligte Recht,

---

Pariser Verbandsübereinkunft am 07.07.1884 bei und hat die heute geltende Stockholmer Fassung vom 14.07.1967 mit Legge 28.4.1976, n. 424 ratifiziert.

<sup>98</sup>Das sind zunächst (a) der Ehegatte und die Kinder, bei deren Fehlen oder nach deren Tod (b) die Eltern und anderen Vorfahren sowie in weiterer Folge (c) die Verwandten bis zum vierten Grad.

<sup>99</sup>Siehe Art. 8, Abs. 2 CPI.

<sup>100</sup>Der Verstoß gegen die Beschränkungen nach Art. 8, Abs. 2 CPI hat gemäß Art. 25 CPI die Nichtigkeit der Marke zur Folge.

die Eintragung vom Einverständnis des Betroffenen beziehungsweise nach dessen Tod vom Einverständnis der nächsten Verwandten abhängig zu machen.

Eine Ausnahme vom Grundsatz der freien Verwendbarkeit von Personennamen gilt für den Fall, dass der Name einer bekannten Person oder generell ein *bekanntes Zeichen* als Marke eingetragen werden soll. Die bekannten Zeichen können nur vom Berechtigten, mit seiner Zustimmung, oder mit Zustimmung der nächsten Verwandten, eingetragen oder benutzt werden.<sup>101</sup> Es handelt sich hier um eine jener Bestimmungen, bei denen der Gesetzgeber am stärksten von der Unterscheidungsfunktion der Marke abgerückt ist, um einen Wert zu berücksichtigen, den die bekannten Zeichen aufweisen – nämlich ihre Suggestivkraft.

Gemäß Art. 14, Abs. 1, Bst. c) CPI können Zeichen, deren Benutzung eine Verletzung des Urheberrechts eines Dritten, des gewerblichen Eigentumsrechts oder eines anderen Ausschließlichkeitsrechts eines Dritten darstellen, nicht als Marken eingetragen werden. Die Eintragung solcher Zeichen durch Dritte bewirkt deren Nichtigkeit, während die Eintragung seitens des Inhabers des entsprechenden Urheberrechts, gewerblichen Eigentumsrechts oder eines anderen Ausschließlichkeitsrechts jedenfalls möglich ist.

### 4.3 Die Eintragung seitens Nichtberechtigter

In den bisher behandelten Fällen<sup>102</sup> geht es um Zeichen, die nur von bestimmten Rechtssubjekten als Marke eingetragen werden können, die demzufolge auch als Eintragungsberechtigte bezeichnet werden.

Art. 118 CPI sieht eine systematische Regelung für den Fall der Eintragung durch einen Nichtberechtigten vor. Demnach kann der Rechtsinhaber die Klage auf Herausgabe (*azione di rivendica*) gegenüber dem Nichtberechtigten erheben, der rechtswidrig das Zeichen angemeldet oder gar dessen Eintragung erlangt hat.

Für den Fall, dass die Eintragung bereits erfolgt ist, kann der Eintragungsberechtigte (a) die Übertragung und zwar auch die rückwirkende Übertragung der Eintragung auf seinen Namen oder (b) die Nichtigkeit der Eintragung begehren.

Sofern die Eintragung noch nicht erfolgt und somit das Anmeldeverfahren noch im Gang ist, kann der Berechtigte (a) die vom Nichtberechtigten vorgenommene Anmeldung auf seinen Namen übernehmen, (b) die Zurückweisung der Anmeldung erwirken oder (c) eine neue Anmeldung vornehmen, die ab dem Tag der Anmeldung durch den Nichtberechtigten wirksam ist.

---

<sup>101</sup> Vgl. Art. 8, Abs. 3 CPI.

<sup>102</sup> Eintragung des Abbilds oder des Namens einer anderen Person gemäß Art. 8, Abs. 1 und 2 CPI; Eintragung eines bekannten Zeichen gemäß Art. 8, Abs. 3 CPI; Eintragung eines Zeichens, das Gegenstand von Rechten Dritter ist gemäß Art. 14, Abs. 1, Bst. c) CPI.

## 4.4 Das Eintragungsverfahren

Das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke wird durch die Eintragung verliehen. Diese besteht aus der Erteilung einer Bescheinigung durch das Italienische Patent- und Markenamt (*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; UIBM*)<sup>103</sup>, das beim italienischen Wirtschaftsministerium (*Ministero dello sviluppo economico*) in Rom angesiedelt ist, am Ende eines mehrphasigen Verwaltungsverfahrens.

### 4.4.1 Anmeldung

Das Eintragungsverfahren wird durch Einreichung der Markenmeldung (*domanda di registrazione per marchio d'impresa*) beim Italienischen Patent- und Markenamt eingeleitet. Die Einreichung der Anmeldung kann in Papierform bei den Handelskammern oder auch auf elektronischem Wege direkt an das Italienische Patent- und Markenamt erfolgen.<sup>104</sup> Jede Anmeldung darf sich auf nur eine Marke beziehen. Andernfalls wird der Anmelder vom Amt aufgefordert, die Anmeldung entsprechend einzuschränken. Es besteht aber die Möglichkeit, die Anmeldung, die mehrere Waren oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, in mehrere Teilanmeldungen aufzuteilen.<sup>105</sup> Diese Teilung kann entweder vor der Eintragung, während eines etwaigen Widerspruchsverfahrens, beziehungsweise Beschwerdeverfahrens, gegen die Entscheidung über die Eintragung der Marke beantragt werden.

### 4.4.2 Prüfungsphase

Nach Eingang der Anmeldung prüft das Amt zunächst, ob die Anmeldung die Form-erfordernisse erfüllt. Ist dies der Fall, prüft das Amt das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse, die zum großen Teil den absoluten Nichtigkeitsgründen entsprechen.<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Sitz in 00187 Roma, Via Molise 19 – <https://uibm.mise.gov.it> (zugegriffen am 20.04.2020).

<sup>104</sup> Der Inhalt der Anmeldung ist gesetzlich vorgeschrieben und muss unter anderem folgende Angaben enthalten: Angaben zur Identität des Anmelders und ggf. zur Identität des Bevollmächtigten; die etwaige Geltendmachung der Priorität; die Wiedergabe der Marke (bei Bildmarken deren Darstellung); ein Verzeichnis der Waren bzw. Dienstleistungen, die durch die Marke gekennzeichnet werden sollen.

<sup>105</sup> Siehe dazu Art. 158 CPI.

<sup>106</sup> Im Einzelnen soll mit dieser Prüfung festgestellt werden, ob das Zeichen, für das der Schutz begehrt wird, unter die in Art. 7 CPI genannten Zeichen fällt, also unter diejenigen Zeichen, die geeignet sind, (a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und (b) im Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Ferner soll festgestellt werden, dass es sich nicht um ein Zeichen handelt, das gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt beziehungsweise es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Weiters darf es sich nicht um ein rein

Wird die Anmeldung nach Abschluss der Prüfung als eintragungsfähig angesehen, wird sie vom Amt im Amtsblatt der Unternehmensmarken (*Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa*)<sup>107</sup> veröffentlicht.

#### 4.4.3 Eingreifen der Drittbetroffenen

Es steht jedem Interessierten das Recht zu, ohne deshalb die Eigenschaft als Partei im Eintragungsverfahren zu erwerben, schriftliche Einwände unter Angabe der Gründe, aus denen die Marke von Amts wegen von der Anmeldung ausgeschlossen werden sollte, an das Italienische Patent- und Markenamt zu richten.<sup>108</sup> Die Einwände werden, sofern sie vom Amt als stichhaltig und relevant betrachtet werden, dem Anmelder mitgeteilt, der innerhalb von dreißig Tagen ab der Mitteilung dazu Stellung nehmen kann.

#### 4.4.4 Widerspruch gegen die Eintragung

Innerhalb von neunzig Tagen ab dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Unternehmensmarken, kann Widerspruch gegen die Eintragung als Marke eingelegt werden.<sup>109</sup> Widerspruchsberechtigt sind sowohl der Inhaber einer früher eingetragenen Marke beziehungsweise der Inhaber einer Marke mit Wirksamkeit in Italien als auch derjenige, der zu einem früheren Zeitpunkt eine Marke angemeldet hat oder eine Priorität oder einen Zeitrang<sup>110</sup> in Anspruch nimmt.<sup>111</sup> Weiters widerspruchsberechtigt sind die Inhaber einer Lizenz zur ausschließlichen Benutzung einer Marke sowie Personen, Körperschaften oder Verbände, die den Schutz der bekannten Namen gemäß Art. 8 CPI geltend machen können.

Mit der Einbringung eines Widerspruchs können die in Art. 12, Abs. 1, Bst. c) und d) CPI genannten Eintragungshindernisse für alle, für einen Teil der Waren, oder für Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, sowie das Fehlen des Einverständnisses des Eintragungsberechtigten im Sinne von Art. 8 CPI geltend gemacht werden. Somit reduzieren sich die Widerspruchsründe in Italien auf (a) das Vorhandensein älterer eingetragener identischer oder ähnlicher Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen sowie auf (b) das Fehlen des

---

beschreibendes Zeichen sowie um eine Form im Sinne von Art. 9 CPI, ein Wappen oder um ein anderes in den internationalen Übereinkommen genanntes Zeichen, Symbol oder Emblem von öffentlichem Interesse handeln. Schließlich wird geprüft, ob es sich um den Namen oder die Abbildung einer Person handelt, die nicht der Anmelder ist, oder ob es sich um ein bekanntes Zeichen handelt.

<sup>107</sup> <https://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini/index/> (zugegriffen am 20.04.2020).

<sup>108</sup> Vgl. Art. 175 CPI.

<sup>109</sup> Vgl. Art. 176 CPI.

<sup>110</sup> Vgl. Art. 39 f. Verordnung (EU) 2017/1001.

<sup>111</sup> Vgl. Art. 177 CPI.

Einverständnis seitens der Eintragungsberechtigten im Falle von Personenabbildungen, Namen und bekannten Zeichen.

Das Widerspruchsverfahren stellt ein Verwaltungsverfahren vor dem Italienischen Patent- und Markenamt dar, welches der Erteilung der Eintragung vorausgeht. Nach der Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs, wird der Widerspruch dem Markenmelder von Amts wegen mitgeteilt. Gleichzeitig werden die Parteien über die Möglichkeit informiert, dass sie innerhalb der verlängerbaren Frist von zwei Monaten (*cooling-off* Frist) nach der Mitteilung eine Schlichtungsvereinbarung treffen können. Für den Fall, dass die Widerspruchsparteien keine Schlichtungsvereinbarung treffen, beginnt die Phase der Widerspruchsprüfung, in der die Parteien ihre Ansprüche dokumentieren und begründen können. Die Entscheidung des Amtes muss spätestens 24 Monate nach Einlegung des Widerspruchs erfolgen.

#### 4.4.5 Entscheidungsphase

Nach Abschluss der Prüfung trifft das Amt seine Entscheidung, indem es die Anmeldung annimmt oder zurückweist. Im ersten Fall nimmt das Amt die Eintragung der Marke vor und stellt die diesbezügliche Eintragungsbescheinigung aus. Verweigert das Amt hingegen die Eintragung, kann der Anmelder innerhalb von sechzig Tagen ab Mitteilung den Beschwerdeausschuss (*Commissione dei ricorsi*) anrufen.<sup>112</sup> Gibt dieser der Beschwerde statt, ordnet er dem Amt die Eintragung der Marke an.

Gegen das Urteil des Beschwerdeausschusses kann das Rechtsmittel der Kassationsbeschwerde (*ricorso per cassazione*) eingelegt werden.

#### 4.4.6 Wirkungen der Eintragung

Der Anmelder erlangt durch die Eintragung das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke. Die Eintragung, wie auch das damit verbundene Ausschließlichkeitsrecht, haben eine Wirksamkeit von *zehn Jahren* ab dem Datum der Anmeldung. Vorbehaltlich der besonderen Regelung für notorisch bekannte Marken, betrifft das Ausschließlichkeitsrecht lediglich die in der Eintragung genannten oder ihnen ähnlichen Waren und Dienstleistungen.

In Bezug auf die räumliche Wirkung des Markenschutzes erstreckt sich dieser auf das gesamte Staatsgebiet, unabhängig davon, in welchem räumlichen Bereich die Marke tatsächlich benutzt wird.

Die Eintragung der Marke kann ohne Einschränkung um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden, wobei die Verlängerung nur für die identische Marke und

---

<sup>112</sup>Das Verfahren vor dem Beschwerdeausschuss wurde durch Decreto Legislativo 20.02.2019, n. 15 reformiert, vgl. *G. Sena/S. Giudici*, *Il civilista: La nuova disciplina di marchi e brevetti*, Giuffrè, Milano, 2019, S. 23 ff.



dieselben Waren oder Dienstleistungen – beziehungsweise auch nur einen Teil davon – erfolgen kann.

## 5 Der Rechtsschutz

### 5.1 *Das Recht zur ausschließlichen Benutzung der Marke*

Die Marke ist ein Unterscheidungszeichen, mit dem der Unternehmer seine Waren und Dienstleistungen am Markt kennzeichnet. Die Rechtsordnung hat dieses Interesse für schutzwürdig anerkannt und verleiht dem Inhaber das für die Gewährleistung der Unterscheidungsfunktion wesentliche Ausschließlichkeitsrecht, wobei Dritten die Eintragung und Benutzung identischer und verwechselbarer Zeichen sowie von Zeichen, die in die Relevanzsphäre des Markeninhabers eingreifen untersagt wird.

Das dem Markeninhaber mit der Eintragung verliehene Recht zur ausschließlichen Benutzung der Marke,<sup>113</sup> beinhaltet die dem Inhaber zuerkannte Möglichkeit, Dritten, soweit er diesen keine Zustimmung erteilt hat, bestimmte Verhaltensweisen zu untersagen. Diese Verhaltensweisen bestehen in den verschiedenen Arten der Markenbenutzung, die aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen sowie aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu einer Verwechslungsgefahr für das Publikum führen können, wobei diese auch in der Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den beiden Zeichen bestehen kann.

Das ausschließliche Recht zur Benutzung der Marke stellt ein *absolutes* Recht<sup>114</sup> dar, weshalb eine Verletzung in jeder unzulässigen Wiedergabe der Marke zu sehen ist, unabhängig einer subjektiven – gutgläubigen oder bösgläubigen – Konnotation, also unabhängig davon, ob ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt. Nichtsdestotrotz ist der subjektive Aspekt, insbesondere bei der gegenüber dem Urheber der Verletzung anwendbaren Sanktionen, von Relevanz.

#### 5.1.1 Die Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr (*rischio di confusione*), die zumindest im Normalfall die Schranke des Markenschutzes darstellt, muss die Herkunft der Waren bzw. Dienstleistungen betreffen, und nicht eine bloße Verwechslungsmöglichkeit von Zeichen beziehungsweise Waren und Dienstleistungen.

<sup>113</sup> Siehe Art. 20, Abs. 1 CPI.

<sup>114</sup> Vgl. Corte di Cassazione, 28.07.2015, n. 15840; Corte di Cassazione, 19.06.2008, n. 16647; Corte di Cassazione, 25.09.1998, n. 9617; Corte di Cassazione, 04.12.1999, n. 13592 sowie A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 239 f.

Die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen durch einen Dritten ist demnach unzulässig, wenn sie geeignet ist, das Publikum zur Annahme zu verleiten, dass die Waren oder Dienstleistungen von dem Unternehmen des Markeninhabers oder zumindest von einem mit dem Markeninhaber aufgrund von Konzern- oder Vertragsbeziehungen verbundenen Unternehmen stammen. Demnach kann die Verwechslungsgefahr auch in einer Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen zwei Zeichen bestehen.<sup>115</sup>

Grundsätzlich ist die Marke somit entsprechend ihrer Unterscheidungsfunktion nur im Rahmen der Verwechslungsgefahr geschützt. Damit diese Verwechslungsmöglichkeit besteht, müssen gleichzeitig zwei Elemente gegeben sein, nämlich eine Identität oder Ähnlichkeit von Zeichen einerseits und eine Identität oder Affinität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen andererseits.

Eine Ausnahme davon liegt für den Fall der Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen vor. In diesem Fall steht dem Markeninhaber im Sinne von Art. 20, Abs. 1, Bst. a) CPI das Recht zu, es Dritten – unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr – zu untersagen, im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die identisch sind mit den Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen wurde.<sup>116</sup>

### 5.1.2 Die Identität und Ähnlichkeit zwischen Zeichen

Für den Fall, dass zwei Marken nicht identisch, sondern lediglich ähnlich sind, muss festgestellt werden, ob zwischen ihnen eine Verwechslungsgefahr besteht, wobei dabei mehrere Aspekte zu berücksichtigen sind.

Zunächst ist die Art des Verbrauchers zu berücksichtigen, für den die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen bestimmt sind. Demnach kann etwa im Fall hochpreisiger Waren, die für fachlich hoch qualifizierte Kunden bestimmt sind, die Verwechslungsgefahr auch dann ausgeschlossen werden, wenn zwischen den beiden Zeichen eine beachtliche Nähe besteht, zumal in diesen Fällen die Aufmerksamkeit des Käufers besonders hoch ist. Demgegenüber wird bei gängigen und

<sup>115</sup> Dies ist dann der Fall, wenn Zeichen zwar nicht ähnlich und damit auch nicht verwechselbar sind, jedoch als eng miteinander verbunden erscheinen, wie beispielsweise bei den sogenannten Serienmarken (z. B. *Cartier, Le Must de Cartier*).

<sup>116</sup> Dies ist für den Markeninhaber eindeutig ein Vorteil, zumal er vom Nachweis des Bestehens einer Verwechslungsgefahr oder der Gefahr einer gedanklichen Verbindung entbunden wird. Diese Regelung fand aufgrund des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums von 1994 (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS – Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio*) Eingang in die nationale Rechtsordnung; vgl. Decreto Legislativo 19.03.1996, n. 198: Adegua-mento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round, in: *Gazzetta Ufficiale*, 15.04.1996, n. 88.

preisgünstigen Konsumgütern, die für undifferenzierte und daher grundsätzlich unachtsamere Kundenschicht bestimmt sind, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auch dann bejaht werden, wenn zwischen den beiden Zeichen ein verhältnismäßig größerer Unterschied besteht.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Verbraucher beim Kauf normalerweise keine direkte Gegenüberstellung der beiden vermeintlich ähnlichen Zeichen vornehmen kann, sondern lediglich einen gedanklichen Vergleich zwischen dem Zeichen des vermeintlichen Nachahmers und dem anderen (in Erinnerung verbliebenen) Zeichen anstellen kann. Für diese Fälle ist jenen Unterschieden keine Relevanz beizumessen, die zwar wahrnehmbar sind, wenn beide Marken gleichzeitig präsent sind, die aber nicht so deutlich sind, dass sie sich im Gedächtnis einprägen.

Schließlich sind die vermeintlich verwechselbaren Marken in Bezug auf ihre *grafischen, fonetischen* und *konzeptuellen* Aspekte miteinander zu vergleichen. Dabei geht es zunächst insbesondere um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den mit dem Auge wahrnehmbaren Merkmalen (z. B. Design, Schriftzeichen, Verzierungen und Farben). Bei Wortmarken sind neben den grafischen auch die fonetischen Elemente zu beachten, zumal es vorkommen kann, dass sich die beiden Marken zwar grafisch unterscheiden, fonetisch jedoch ähneln sind. Bei Marken mit semantischem Wert muss schließlich auch festgestellt werden, ob zwischen den beiden Zeichen eine gedankliche Verbindung besteht.

Im Hinblick auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr besteht in der Rechtsprechung<sup>117</sup> Einigkeit darüber, dass die Gegenüberstellung der beiden Marken nicht analytisch, also durch eine detaillierte Prüfung jedes einzelnen Elements zu erfolgen hat, sondern einheitlich und gesamtheitlich, also durch eine *ganzheitliche Beurteilung*, welche nur die wesentlichen Elemente berücksichtigt.<sup>118</sup>

Insbesondere bei komplexen Marken, also Marken, die aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind, ist es erforderlich, das wesentliche und charakteristische Element zu individualisieren, zumal nur seine Nachahmung eine Markenrechtsverletzung begründen kann. Damit rechtfertigt sich auch der unterschiedliche Schutzbereich der schwachen Marke einerseits beziehungsweise starken Marke

---

<sup>117</sup>Vgl. unter vielen EuGH, Urteil, 11.11.1997, C-251/95, *Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ECLI:EU:C:1997:528; „Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf den Gesamteindruck der betreffenden Zeichen abzustellen. Es sei nicht zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und die Prüfung der Verwechslungsgefahr nur auf dieses Element zu beschränken. Dennoch könne einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, die das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zugemessen und deshalb bei einer Übereinstimmung des Drittzeichens mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne angenommen werden. Es gehe aber auch in einem solchen Fall immer nur um die Betrachtung der beiden Zeichen in ihrer Gesamtheit und nicht etwa nur der einzelnen (prägenden) Elemente.“

<sup>118</sup>In der Literatur findet sich auf jene Theorie, wonach zunächst die Notwendigkeit besteht, dass das Gericht analytisch die einzelnen konstitutiven Elemente der beiden Marken prüft und erst nachdem Punkt für Punkt die festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiede aufgezeigt wurden, den einzelnen Elementen – abhängig von ihrer größeren oder geringeren Unterscheidungskraft – unterschiedliches „Gewicht“ beigemessen werden kann; vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2018, S. 243 f.

andererseits. Während Abänderungen bei einer schwachen Marke keine Nachahmung darstellen, da keinem Element der Marke eine besondere Unterscheidungskraft zuerkannt wird, genügen bei einer starken Marke, also einer Marke mit besonderer Unterscheidungskraft, bereits geringfügige Ähnlichkeiten, um den Tatbestand der Nachahmung zu erfüllen.<sup>119</sup>

Um den Schutzbereich einer Marke gegen Verwechselbarkeit auszuweiten, werden in der Praxis häufig mehrere Anmeldungen vorgenommen, wobei eine Anmeldung die zu benutzende Marke, die anderen Anmeldungen, die sogenannten *Defensivmarken* (*marchio protettivo* oder *marchio difensivo*), zum Gegenstand haben. Die Defensivmarken ähneln dabei der Hauptmarke, wodurch ein *erweiterter Schutzbereich* geschaffen wird, mit dem Ziel es zu verhindern, dass sich andere Marken der Hauptmarke in einem ansonsten zulässigen Ausmaß annähern.<sup>120</sup> Art. 24, Abs. 4 CPI begünstigt diese Praxis, indem bestimmt wird, dass kein Verfall wegen Nichtbenutzung eintritt, wenn der Inhaber der nicht benutzten Marke gleichzeitig Inhaber einer oder mehrerer ähnlicher, nach wie vor gültigen Marken ist, von denen er mindestens eine tatsächlich benutzt, um die gleichen Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Die Defensivmarke verfällt demzufolge nicht durch Nichtbenutzung.

### 5.1.3 Die Identität und Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Für das Bestehen der Verwechslungsgefahr ist neben der Verwechselbarkeit der Zeichen auch die Identität oder Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren beziehungsweise Dienstleistungen erforderlich. Das bedeutet, dass selbst bei identischen Zeichen keine Verwechslungsgefahr gegeben ist, sofern die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sehr unterschiedliche Waren- oder Dienstleistungsgruppen betreffen. In diesem Zusammenhang spricht man vom bereits genannten *Grundsatz der Relativität oder Spezialität des Markenschutzes*. Art. 15, Abs. 3 CPI iVm Art. 2569 c.c. und Art. 20 CPI bestimmt diesbezüglich, dass die Eintragung ihre Wirkung lediglich für die in der Eintragung angegebenen Waren oder Dienstleistungen oder für die ähnlichen Produkte oder Dienstleistungen entfaltet. Zudem bestimmt Art. 156, Abs. 1 CPI, dass die Markenmeldung ein Verzeichnis der durch die Marke zu kennzeichnenden Waren bzw. Dienstleistungen enthalten muss, wobei diesbezüglich auf die *Internationale Klassifikation* von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken gemäß dem *Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957* abgestellt wird.<sup>121</sup>

<sup>119</sup>Vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 246 ff.

<sup>120</sup>Vgl. G. Cuonzo/B. Marsicola, L'identità dell'impresa: i segni distintivi, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 121 f.; A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 251 f.

<sup>121</sup>Die *Internationale Klassifikation* von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi – Classificazione di Nizza) teilt die Produkt- und Dienstleistungsgattungen in 45 Klassen ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit, also der Frage, ob eine Ware oder Dienstleistung einer anderen ähnlich ist, wird anhand der traditionellen These in Betracht gezogen, ob die Waren oder Dienstleistungen (a) gleicher *Natur* sind, (b) für den gleichen *Kundenkreis* bestimmt sind oder (c) die gleichen *Bedürfnisse* befriedigen. Nach der neuesten Theorie wird in Anbetracht der Herkunftsfunktion der Marke dann von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgegangen, wenn der Verbraucher berechtigterweise annehmen kann, dass Waren und Dienstleistungen vom *gleichen Unternehmen* stammen.<sup>122</sup> Entsprechend dieser These wird der Schutz nicht lediglich auf die Möglichkeit der Verwechslung beschränkt, sondern auch auf solche Fälle ausgedehnt, in denen die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zwar aus Sicht der Waren- oder Dienstleistungsgruppen zwar unterscheidbar sind, die konkrete Situation allerdings dazu führt, das Publikum annehmen zu lassen, dass die Waren und Dienstleistungen aus ein und demselben Unternehmen stammten.

Analog zu den Defensivmarken kommt es in der markenrechtlichen Praxis häufig vor, dass der Markeninhaber eine Marke nicht nur für die Waren oder Dienstleistungen anmeldet, für die er die Marke tatsächlich zu benutzen beabsichtigt, sondern die Marke auch für andere Waren und Dienstleistungen angemeldet wird. In diesem Zusammenhang spricht man von *Defensivlisten* oder *Schutzlisten* (*liste di protezione o di difesa*), zumal sich der Schutzbereich der Marke ausweitet. Allerdings gesteht der Gesetzgeber den Schutzlisten im Gegensatz zu den Defensivmarken nicht dieselbe Regelung zu und die herrschende Rechtsprechung erklärt seit längerem, gestützt auf Art. 27 CPI, den Teilverfall des Markenschutzes in Bezug auf jene Waren und Dienstleistungen, für die die Marke zwar eingetragen, allerdings nicht benutzt wird.<sup>123</sup>

Das Prinzip der Relativität des Markenschutzes gilt nicht für jene Marken, die einen besonderen Ruf genießen (notorisch bekannte, renommierte oder berühmte Marken). Demnach kann der Inhaber einer *bekannten Marke* im Sinne von Art. 12, Abs. 1, Bst. e) CPI Dritten die Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke auch für nicht ähnliche Produkte oder Dienstleistungen untersagen, wenn es (a) die Benutzung des Zeichens ohne berechtigten Grund ermöglicht, unzulässiger Weise einen Nutzen aus dem Unterscheidungscharakter oder aus dem besonderen Ruf der

---

<sup>122</sup>Vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2018, S. 253 ff.

<sup>123</sup>Vgl. M. Scuffil/M. Franzosi, *Diritto industriale italiano*, Cedam, Padova, 2013, S. 310 f.; A. Vanzetti/V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2018, S. 256 f.; A. Vanzetti, *Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, S. 522 ff.; siehe auch Corte di Cassazione, 27.09.2006, n. 21013.

Marke zu ziehen, oder wenn sie (b) den Unterscheidungscharakter und den besonderen Ruf<sup>124</sup> beeinträchtigt.

### 5.1.4 Der Inhalt des Ausschließlichkeitsrechts

In Art. 20, Abs. 2 CPI wird der Inhalt des Ausschließlichkeitsrechts beschrieben, indem eine Aufzählung davon erfolgt, was der Markeninhaber Dritten untersagen kann. Dabei wird der Begriff der Markenbenutzung und demzufolge der Nachahmung weit gefasst. Der Markeninhaber kann Dritten demzufolge (a) die Anbringung des Markenzeichens auf seinen Waren und Dienstleistungen, wie auch (b) das Angebot, das Inverkehrbringen sowie das Verwahren von mit dem Markenzeichen gekennzeichneten Waren untersagen. Untersagt ist weiters (c) die Ein- oder Ausfuhr dieser Waren und Dienstleistungen als auch (d) die Benutzung des Zeichens zu Werbezwecken.

Während der Gesetzgeber somit jegliche Benutzung der Marke anderer zum Zwecke der Kennzeichnung der eigenen Waren und Dienstleistungen (Unterscheidungsfunktion) untersagt, sind im Sinne von Art. 21, Abs. 1 CPI sogenannte atypische Benutzungen der fremden Marke, die eine andere Funktion als die vorgenannten Funktionen haben, grundsätzlich zulässig. Der häufigste und bekannteste Fall einer atypischen Benutzung ist die Benutzung einer fremden Marke zu beschreibenden Zwecken.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Was unter einer Marke von besonderem Ruf zu verstehen ist, wird vom Gesetz nicht ausdrücklich definiert. Allerdings steht der Marke dieser erweiterte Schutz immer dann zu, wenn ihre Nachahmung zu dem „Nutzen“ bzw. zu der „Beeinträchtigung“ führen kann, von dem das Gesetz spricht. Die Beweislast bezüglich des Nutzens bzw. der Beeinträchtigung und damit des besonderen Rufs trägt der Markeninhaber, der auf Nichtigkeit der späteren verwechselbaren Marke klagen kann.

<sup>125</sup> Gemäß Art. 21, Abs. 1 CPI kann der Markeninhaber Dritten im geschäftlichen Verkehr nicht

- (a) die Nutzung des eigenen Namens oder der Adresse, sofern es sich um eine natürliche Person handelt, untersagen
- (b) die Nutzung von Angaben oder Zeichen ohne Unterscheidungskraft oder solche, die die Art, die Beschaffenheit, die Quantität, die Zweckbestimmung, den Wert, die geografische Herkunft, das Alter oder andere Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen betreffen, untersagen, oder
- (c) die Nutzung der Marke eines anderen untersagen, wenn dies notwendig ist, um die Zweckbestimmung einer eigenen Ware oder einer eigenen Dienstleistung anzugeben, oder sich darauf zu beziehen.

Im Sinne des Art. 21, Abs. 1 CPI wäre somit die Nutzung des eigenen Namens als Marke beim gleichzeitigen Bestehen einer eingetragenen Marke nur für *natürliche Personen* gestattet. Demgegenüber vertritt der Europäische Gerichtshof die Auffassung, dass diese Ausnahme auch für *juristische Personen* gilt, vgl. u.a. EuGH, Urteil, 16.11.2004, Rechtssache C-245/02, *Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar, národní podnik*, in: ECLI:EU:C:2004:717: „Ein Dritter kann sich grundsätzlich auf die Ausnahme des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 berufen, um ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zur Angabe seines Handelsnamens zu benutzen, auch wenn es sich um eine Benutzung handelt, die unter Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie

## 5.2 Die Nachahmungsklage

Der Markeninhaber, dessen Ausschließlichkeitsrecht von einem Dritten verletzt wurde – sowie auch der Lizenznehmer, der ein Exklusivrecht an der Marke hat<sup>126</sup> –, ist aktivlegitimiert, zum Schutz dieses Rechts die Nachahmungsklage (*azione di contraffazione*)<sup>127</sup> zu erheben. Das Verfahren kann auch bereits bei Vorliegen der Anmeldung eingeleitet werden, wobei die erfolgreiche Eintragung der Marke eine notwendige Voraussetzung darstellt, damit der Nachahmungsklage stattgegeben werden kann. Dementsprechend muss die Eintragung jedenfalls vor dem Urteil erfolgen.

Die sachmäßige Zuständigkeit für die Nachahmungsklage liegt bei den *Fachkammern für Unternehmensfragen (Tribunale delle imprese)*, welche nach Maßgabe von Art. 1 Gesetzesvertretendes Dekret 27.06.2003, Nr. 168<sup>128</sup> bei den Landesgerichten (*Tribunale*; Gericht erster Instanz) und Oberlandesgerichten (*Corte d'Appello*; Gericht zweiter Instanz) mit Sitz in den Hauptstädten der Regionen eingerichtet worden sind.<sup>129</sup> Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 120 CPI,

---

*fällt und die der Markeninhaber aufgrund der ihm nach dieser Bestimmung zustehenden ausschließlichen Rechte grundsätzlich verbieten könnte.*“

<sup>126</sup> Vgl. A. Sirotti Gaudenzi, Marchi. Legittimato ad agire solo chi possiede licenza esclusiva, in: Guida al diritto, 2019, fasc. 25, S. 54 ff.

<sup>127</sup> Weiterführend zur Nachahmungsklage vgl. M. Ricolfi. Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, Torino, 2015, S. 1047 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 688 ff.; A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 260 ff.; A. Sirotti Gaudenzi, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, S. 138 ff.; G. Ratti, La contraffazione del marchio, in: N. Bottero/M. Travostino (a cura di), Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, Wolters Kluwer, Padova, 2009; A. Saraceno, La contraffazione del marchio. Presupposti sostanziali, in: N. Bottero/M. Travostino (a cura di), Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, Wolters Kluwer, Padova, 2009; P. Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 77 f.

<sup>128</sup> Decreto Legislativo 27.06.2003, n. 168: Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: in: Gazzetta Ufficiale, 11.07.2003, n. 159.

<sup>129</sup> Eine Ausnahme davon bildet die Autonome Region Trentino-Südtirol. Im Sinne von Art. 1, Abs. 1-bis Gesetzesvertretendes Dekret 27.06.2003, n. 168 ist eine Fachkammer für Unternehmensfragen auch beim Landesgericht Bozen sowie bei der Außenabteilung Bozen des Oberlandesgerichtes Trient eingerichtet. Das Charakteristische ist dabei, dass beim Unternehmensgericht in erster und zweiter Instanz innerhalb Südtirols ein Markenstreit auch in *deutscher Prozesssprache* abgewickelt werden kann und das auf der Grundlage des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574: Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache in den Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren, in: Gazzetta Ufficiale, 08.05.1989, n. 105.

In der *Region Lombardei* und in der *Region Sizilien* gibt es jeweils zwei Sitze des Unternehmensgerichts, welches für Markenstreitigkeiten sachlich zuständig ist. In der *Region Aosta* gibt es kein entsprechendes Unternehmensgericht. Markenstreitigkeiten aus der Region Aosta werden vor dem Unternehmensgericht in Turin verhandelt.



wobei der allgemeine Gerichtsstand (*foro generale*) grundsätzlich am Wohnsitz bzw. Sitz<sup>130</sup> des Beklagten liegt. Ist hingegen der Wohnsitz des Beklagten unbekannt, beziehungsweise dieser nicht in Italien ansässig, gilt als allgemeiner Gerichtsstand der Sitz des Klägers. Sind weder Kläger noch Beklagter in Italien ansässig, liegt die Zuständigkeit beim Landesgericht in Rom.

Alternativ hierzu kann die Zuständigkeit nach Art. 120, Abs. 6 CPI nach Wahl des Klägers bei jenem Gericht des Ortes liegen, an dem die vermeintliche Nachahmung, d. h. das Inverkehrbringen oder die Bewerbung der mit der nachgeahmten Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung, erfolgt ist (*forum commissi delicti*).

Im Hinblick auf den gewerblichen Eigentumsschutz wurden Sondervorschriften eingeführt, die den Beweis der Nachahmung betreffen und mit denen ein aus den USA stammendes Institut, die sogenannte „*discovery*“, in die italienische Rechtsordnung Eingang gefunden hat. Zwar hat grundsätzlich der Markeninhaber den Beweis der Nachahmung zu erbringen, allerdings wurde die Rechtsposition des Markeninhabers mit Art. 121 CPI gestärkt. Demnach kann jene Partei, die ernsthafte Anhaltspunkte zur Begründetheit ihrer Ansprüche liefert und Dokumente oder Informationen identifiziert, die sich bei der Gegenseite befinden, erwirken, dass das Gericht deren Vorlage anordnet, oder sich die Informationen durch Einvernahme der Gegenseite beschafft. Des Weiteren kann das Gericht die Gegenseite dazu auffordern, Angaben zur Identifizierung jener Rechtssubjekte zu machen, die an der Herstellung und dem Vertrieb der vermeintlich nachgeahmten Waren oder Dienstleistungen mitwirken.<sup>131</sup>

Grundsätzlich kann der Inhaber eines gewerblichen Ausschließlichkeitsrechts den Beweis der Nachahmung dadurch erbringen, indem er sich ein Exemplar des vermeintlich nachgeahmten Objekts oder das dieses Objekt beschreibende Werbe- und Illustrationsmaterial besorgt. Allerdings ist diese Methode der Beweisbeschaffung nicht immer praktikabel, da es sich um noch nicht auf dem Markt befindliche Waren handeln könnte. In diesem Fall kann der Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts vorab und zum Zwecke der Verwendung im späteren Hauptsacheverfahren einen *Beschreibungs- oder Beschlagnahmebeschluss* beantragen. Beide Rechtsmittel haben Beweisfunktion, auch wenn sich die Beschlagnahme nicht nur auf die Beschaffung von Beweisen für die Verletzung beschränkt, sondern auch darauf abzielt, den weiteren Umlauf der nachgeahmten Objekte zu verhindern.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Neben dem Wohnsitz bzw. dem Sitz kann der Gerichtsstand auch beim Domizil oder Aufenthaltsort des Beklagten erwählt werden.

<sup>131</sup> Die Ermittlungsbefugnisse des Richters reichen soweit, dass gemäß Art. 121, Abs. 2-bis CPI im Falle der gewerbsmäßigen Verletzung durch Piraterie-Handlungen auf Parteiantrag die Vorlage der sich bei der Gegenseite befindlichen Bank-, Finanz- und Geschäftsunterlagen angeordnet werden kann. Weiters ist der Richter befugt, auf Parteiantrag vom vermeintlichen Nachahmer, wie auch von bestimmten Dritten Angaben zur Herkunft und zu den Vertriebsnetzen von Waren oder Dienstleistungen zu verlangen. Weitgehende Befugnisse werden dem Richter auch in der Phase der Beweisaufnahme zugestanden, indem er – zusätzlich zu den von den Parteien genannten Beweiskapiteln – weitere Fragen stellen kann.

<sup>132</sup> Vgl. Tribunale di Modena, 30.03.1993: „*Il sequestro dei prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto dev'essere esteso presso i terzi che ne facciano commercio.*“



### 5.3 Nichtigkeitsklage und Klage auf Verfallserklärung

Die Nichtigkeitsklage (*azione di nullità*) und Klage auf Verfallserklärung (*azione di decadenza*)<sup>133</sup> ist von Art. 122 ff. CPI normiert. Aktiv klageberechtigt ist grundsätzlich jeder, der ein Interesse daran hat und somit insbesondere der Wettbewerber, der im Vorhandensein einer Marke ein Hindernis für die Ausübung seiner Tätigkeit sieht. Die Klage kann auch von Amtswegen durch den Staatsanwalt erhoben werden, wobei abweichend von Art. 70, Abs. 1, Nr. 1 *codice di procedura civile* (c.p.c.) der ursprünglich zwingend vorgesehene Beitritt des Staatsanwaltes abgeschafft worden ist.

Passivlegitimation im Verfahren auf Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls ist grundsätzlich der Markeninhaber. Notwendige Streitgenossen sind all jene Personen, die im Markenregister als Rechtsinhaber und damit als Berechtigte eingetragen sind.<sup>134</sup>

Die sachmäßige Zuständigkeit für Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit oder Verfall einer Marke liegt bei den Fachkammern für Unternehmensfragen.<sup>135</sup> Alternativ zum ordentlichen Gerichtsverfahren kann gemäß Art. 184-bis ff. CPI die Nichtigkeit oder der Verfall einer Marke auch im Wege eines Verwaltungsverfahrens vor dem italienischen Markenamt festgestellt werden.<sup>136</sup> Die Einleitung dieses

<sup>133</sup> Weiterführend zur Nichtigkeitsklage und Klage auf Verfallserklärung vgl. *D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi*, La tutela dei diritti IP, in: *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 672 ff.; *M. Ricolfi*, Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, Torino, 2015, S. 1016 ff.; *A. Vanzetti/V. Di Cataldo*, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 277 ff.; *S. Carasso*, La cassazione nega la rilevanza d'ufficio della nullità assoluta del marchio, in: *Giurisprudenza italiana*, 2018, fasc. 11, S. 2418; *P. Kindler*, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 76 ff.

<sup>134</sup> Siehe Art. 122, Abs. 4 CPI.

<sup>135</sup> Gemäß Art. 24, Abs. 1, Nr. 4 *Brüssel Ia Verordnung* (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, in: *Amtsblatt der Europäischen Union*, 20.12.2012, L 351/1) liegt die ausschließliche Zuständigkeit „für Verfahren, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben“ unabhängig vom Wohnsitz/Sitz des Beklagten beim Gericht des Mitgliedstaats, „in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Unionsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt“.

Im Gegensatz dazu kann die Nachahmungsklage (neben Gericht am Wohnsitz/Sitz des Beklagten) auch am Gerichtsstand des Ortes erhoben werden, an dem die als schädigend behauptete Handlung stattfindet.

<sup>136</sup> Umgesetzt mit Decreto Legislativo, 20.02.2019, n. 15: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, in: *Gazzetta Ufficiale*, 08.03.2019, n. 57. Vgl. *G. Sena/S. Giudici*, Il civilista: La nuova disciplina di marchi e brevetti, Giuffrè, Milano, 2019, S. 37 ff.

Verfahrens erfolgt durch einen schriftlichen begründeten Antrag an das italienische Markenamt. Das Verfahren ist allerdings nicht verfolgbar, sofern gleichzeitig ein Verfahren vor dem ordentlichen Gericht anhängig ist.

Die Beweislast im Verfahren zur Feststellung der Nichtigkeit oder Verfall einer Marke liegt grundsätzlich bei demjenigen, der den gewerblichen Eigentumstitel anfight.<sup>137</sup> In Bezug auf die Klage zur Feststellung des Verfalls wegen Nichtbenutzung wurde in Anbetracht dessen, dass es Dritten praktisch unmöglich ist, den umfassenden Beweis dafür zu erbringen, dass die von ihm angefochtene Marke zu keiner Zeit und an keinem Ort benutzt wurde, Art. 121, Abs. 1 CPI abgeändert.<sup>138</sup> Nunmehr liegt die Beweislast im Verfahren zur Feststellung des Verfalls wegen Nichtbenutzung beim Markeninhaber, der die Benutzung im Sinne des Art. 24 CPI nachzuweisen hat.

Im Sinne von Art. 123 CPI hat das Urteil, mit dem die Nichtigkeit oder der Verfall einer Marke erklärt wird, mit Erlangung der Rechtskraft *erga-omnes*-Wirkung.<sup>139</sup> Abweichend von der allgemeinen Bestimmung von Art. 2909 c.c., wonach die Rechtskraft nur zwischen den Parteien (*inter-partes*-Wirkung), den Erben und Rechtsnachfolgern eintritt, haben diese Urteile eine Tragweite, die über die normale Tragweite der Rechtskraft hinausgeht und somit das Erlöschen des Rechts des Markeninhabers bewirkt. Zudem kommt den Urteilen *Rückwirkung* zu. Während diese in Bezug auf die Feststellung der Nichtigkeit bis zum Datum der Anmeldung zurück reicht, reicht die Rückwirkung bei der Verfallserklärung hingegen nur bis zu jenem Datum zurück, an dem der den Verfall bewirkende Umstand eingetreten ist.

Die Nichtigkeitsklärung der Marke bewirkt für den Inhaber grundsätzlich nur die Unmöglichkeit, die ausschließliche Benutzung der Marke zu beanspruchen. Führt die mit gerichtlichem Urteil festgestellte Nichtigkeit zur Unrechtmäßigkeit der Markennutzung, ist die Nutzung der Marke nach Art. 21, Abs. 3 CPI jedem untersagt.<sup>140</sup>

<sup>137</sup> Vgl. Art. 121, Abs. 1 CPI.

<sup>138</sup> Art. 13 Decreto Legislativo 20.02.2019, n. 15: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, in: *Gazzetta Ufficiale*, 08.03.2019, n. 57. Vgl. *G. Sena/S. Giudici*, *Il civilista: La nuova disciplina di marchi e brevetti*, Giuffrè, Milano, 2019, S. 21 f.

<sup>139</sup> Selbiges gilt für die Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls im Wege des Verwaltungsverfahrens vor dem italienischen Markenamt im Sinne von Art. 184-bis ff. CPI.

<sup>140</sup> Eine Unrechtmäßigkeit und somit ein Verbot zur Benutzung der für nichtig erklärten Marke liegt bei einem Verstoß gegen das Gesetz, gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten (Art. 14, Abs. 1, Bst. a) iVm Art. 21, Abs. 2 CPI), im Falle von Irreführung (Art. 14, Abs. 1, Bst. b) iVm Art. 21, Abs. 2 CPI) sowie im Falle der Verletzung von Rechten Dritter (Art. 10 und Art. 14, Abs. 1, Bst. c) iVm Art. 21, Abs. 2 CPI) vor.

## 5.4 Die Sicherungsmaßnahmen: Beschreibung, Beschlagnahme und richterliche Untersagung

Die mögliche Länge eines Nachahmungsverfahrens und die dem Markeninhaber aus der vermeintlichen Markenrechtsverletzung zwischenzeitlich entstehenden Schäden, haben den Gesetzgeber dazu veranlasst, besondere Sicherungsmaßnahmen einzuführen, die auch während des noch behängenden Eintragungsverfahrens gewährt werden können.<sup>141</sup>

Diese Maßnahmen sind:

- die *Beschreibung* (*descrizione*) mit der Funktion, vorab den Nachweis der Nachahmung zu erbringen;
- die *Beschlagnahme* (*sequestro*) mit der Funktion, den Umlauf der Waren und Dienstleistungen zu verhindern, die, solange sie sich auf dem Markt befinden, eine Markenrechtsverletzung darstellen;
- die *richterliche Untersagung* (*inibitoria*) mit der Funktion, dem Nachahmer die weitere oder erneute Herstellung, Vermarktung und/oder Benutzung der rechtsverletzenden Güter zu untersagen.

### 5.4.1 Die Beschreibung und die Beschlagnahme

Die *Beschreibung* und die *Beschlagnahme*<sup>142</sup> stellen gegenüber dem Verfahren zu *fachkundigen Ermittlungen* (*consulenza tecnica preventiva*)<sup>143</sup> unabhängige Sicherungsmaßnahmen dar.

Der Inhaber eines gewerblichen Eigentumsrechts kann die Beschreibung oder die Beschlagnahme – wie auch die Beschlagnahme mit vorhergehender Beschreibung – einiger oder aller Objekte verlangen, die eine Verletzung dieses Rechts darstellen sowie der für ihre Herstellung eingesetzten Mittel und der Elemente zum Beweis der geltend gemachten Verletzung und ihres Ausmaßes.<sup>144</sup>

In Bezug auf die Verfahren der Beschreibung und der Beschlagnahme finden in prozeduraler Hinsicht die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz Anwendung, soweit diese mit dem Gesetzbuch des

<sup>141</sup> Vgl. Art. 132, Abs. 1 CPI.

<sup>142</sup> Vgl. Art. 129 CPI; weiterführend zur Beschreibung und Beschlagnahme vgl. A. *Vanzetti*, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1343 ff.; A. *Sirotti Gaudenzi*, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, S. 143 ff.; D. *Capelli/F. Ruggeri/F. Bocedi*, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 746 ff.; C. *Bacchini*, La descrizione secondo il nuovo Art. 129 c.p.i., in: Rivista di diritto industriale, 2010, fasc. 6, S. 505 ff.; S. *Corona*, Le misure della descrizione e del sequestro, in: C. *GallilA.M. Gambino*, Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, Utet, Torino, 2012, S. 1161 ff.

<sup>143</sup> Vgl. Art. 128 CPI.

<sup>144</sup> Vgl. Art. 129 CPI.

gewerblichen Eigentums kompatibel sind oder dieses nicht davon abweichende Regelungen vorsieht.

Auf die Beschreibung, wie auch auf die Beschlagnahme, wurde die Möglichkeit ausgedehnt, Sicherungsmaßnahmen auch ohne die vorherige Anhörung der Gegenseite zu erlassen (*inaudita altera parte*). Entsprechende Maßnahmen finden in Fällen besonderer Dringlichkeit Anwendung und insbesondere, wenn etwaige Verzögerungen dem Rechteinhaber einen irreparablen Schaden zufügen könnten, oder wenn die Ladung der Gegenseite die Durchführung der Beschreibungs- oder Beschlagnahmemaßnahme beeinträchtigen könnte.

#### 5.4.2 Die (provisorische) richterliche Untersagung

Ein weiteres vorbeugendes Rechtsmittel bildet die richterliche Untersagung.<sup>145</sup> Demnach kann der Inhaber eines gewerblichen Eigentumsrechts die vorläufige Untersagung und den Rückruf aus dem Handel in Anwendung der Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz verlangen.<sup>146</sup> Die entsprechende Anordnung kann sowohl vor dem Hauptsacheverfahren (*ante causam*) als auch während des laufenden Verfahrens ergehen. Schließlich kann der Richter einen Betrag festsetzen, der für jeden anschließenden Verstoßes oder Nichtbeachtung sowie verspätete Umsetzung der Verfügung zu bezahlen ist.

#### 5.4.3 Verhältnis zwischen Sicherungs- und Hauptsacheverfahren

Die Maßnahmen der Beschreibung beziehungsweise der Beschlagnahme werden wirkungslos, wenn das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist eingeleitet wird.<sup>147</sup> Sofern hingegen keine gerichtliche Fristsetzung erfolgt, werden die Maßnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen beziehungsweise 31 Kalendertagen ab Erlass des in der Verhandlung ergangenen Beschlusses oder ab Mitteilung des außerhalb der Verhandlung ergangenen Beschlusses *wirkungslos*.

Diese Form der Wirkungslosigkeit tritt allerdings nicht ein, wenn die Sicherungsmaßnahmen geeignet sind, die Wirkungen des Urteils im Hauptsacheverfahren

---

<sup>145</sup> Vgl. Art. 131 CPI; weiterführend zur provisorischen richterlichen Untersagung vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1400 ff.; A. Sirotti Gaudenzi, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, S. 145 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 763 ff.

<sup>146</sup> Vgl. Tribunale di Napoli, 5 luglio 2001: „Non può riconoscersi il *periculum in mora* qualora si trascorso un apprezzabile periodo di tempo tra il verificarsi del presunto evento dannoso e la proposizione della domanda cautelare.“

Tribunale di Napoli, 28.12.2001: „Il *periculum in mora* risulta presene nella permanenza dell'illecito, tale da determinare uno sviamento di clientela, con conseguente irreparabili pregiudizio per i soggetti che denunciano la violazione dei propri diritti di privativa.“

<sup>147</sup> Vgl. Art. 132 CPI.

vorwegzunehmen.<sup>148</sup> In diesen Fällen wird die ergangene richterliche Maßnahme nicht unwirksam, wenn nicht innerhalb der vorgenannten Fristen das Hauptsacheverfahren eingeleitet wird.<sup>149</sup> Zu den vorwegnehmenden Sicherungsmaßnahmen gehören die richterliche Untersagung und die Anordnung des Rückrufs aus dem Handel.

## 5.5 Zivilrechtliche Sanktionen und Abhilfemaßnahmen

Mit dem Urteil, das die Nachahmung feststellt, kann der Richter gegenüber der unterlegenen Partei eine Reihe zivilrechtlicher Sanktionen verhängen.<sup>150</sup> Voraussetzung für alle Sanktionen – mit Ausnahme des Schadenersatzes – bildet die streng objektive, also unabhängig vom Beweis des Verschuldens oder des Schadens getroffene Feststellung, dass das Recht des Markeninhabers verletzt wurde.

### 5.5.1 Die (definitive) richterliche Untersagung

Die richterliche Untersagung (*inibitoria*)<sup>151</sup> ist die an den Nachahmer gerichtete richterliche Anordnung, das als Verletzung der eingetragenen Marke und damit als rechtswidrige Handlung beurteilte Handeln einzustellen beziehungsweise nicht zu wiederholen. Voraussetzung für die Verhängung dieser Sanktion stellt daher die Gefahr der Fortsetzung oder Wiederholung des rechtswidrigen Handelns dar. Nicht verlangt wird indessen der Beweis für ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Nachahmers.

Adressat dieser Anordnung kann neben dem Urheber der Rechtsverletzung auch jedes andere Rechtssubjekt sein, dessen Dienste genutzt werden, um ein gewerbliches Eigentumsrecht zu verletzen. Das sind beispielsweise Unternehmen, die im Vertrieb oder im Verkauf tätig sind.

Der Verstoß gegen die richterliche Untersagung wird nach Art. 388 *codice penale* (Strafgesetzbuch – *c.p.*) geahndet, der die vorsätzliche Nichtbefolgung einer richterlichen Anordnung mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder alternativ mit einer Geldstrafe von Euro 103,00 bis 1032,00 bestraft.

Mit der richterlichen Untersagung kann der Richter – was vielfach auch der Fall ist – ein Strafgeld für jede anschließende Wiederholung der rechtswidrigen Hand-

<sup>148</sup> Dies ist laut Gesetzgeber bei einstweiligen Verfügungen gemäß Art. 700 *c.p.c.* immer der Fall. Es kann aber natürlich auch bei anderen entsprechenden Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes der Fall sein.

<sup>149</sup> Vgl. Art. 132, Abs. 4 CPI.

<sup>150</sup> Siehe Art. 124 CPI.

<sup>151</sup> Vgl. Art. 124 CPI; weiterführend zur definitiven richterlichen Untersagung vgl. A. Vanzetti, *Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, S. 1268 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Boccadi, *La tutela dei diritti IP*, in: *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 792 ff.

lung oder für die Verzögerung bei der Umsetzung der richterlichen Verfügung verhängen.<sup>152</sup>

### 5.5.2 Der Schadenersatz

Mit dem Urteil, das die Nachahmung feststellt, kann der Beklagte zur Leistung von Schadenersatz (*risarcimento del danno*)<sup>153</sup> zugunsten des Klägers verurteilt werden, wenn gemäß Art. 2043 c.c. (*risarcimento per fatto illecito*) ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln des Nachahmers und ein tatsächlicher rechtswidriger Schaden vorliegt.

In Bezug auf den Nachweis des subjektiven Elements herrschen unterschiedliche Auffassungen darüber vor, ob durch das System der öffentlichen Kundmachung der eingetragenen Marken eine (relative) Schuldvermutung beim Nachahmer begründet wird,<sup>154</sup> oder ob der Kläger das vorsätzliche oder fahrlässige Handeln des vermeintlichen Nachahmers nachzuweisen hat.<sup>155</sup>

Im Hinblick auf die Schadensbemessung auf die allgemeinen Grundsätze nach Zivilgesetzbuch ist Art. 1223, 1226 und 1227 c.c. anzuwenden,<sup>156</sup> wobei der Schadenersatz alle negativen wirtschaftlichen Folgen, einschließlich des entgangenen

<sup>152</sup>Vgl. Art. 131, Abs. 2 CPI.

<sup>153</sup>Weiterführend zum Schadenersatz vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1300 ff.; M. Ricolfi, Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, Torino, 2015, S. 1454 ff.; A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 556 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 814 ff.; M. Franzosi, Il risarcimento del danno da lesione di diritto di proprietà intellettuale, in: Rivista di diritto industriale, 2006, fasc. 2, S. 205 ff.; C. Galli, Diritti IP e risarcimento dei danni: un rapporto che sta cambiando, in: Rivista di diritto industriale, 2012, fasc. 2, S. 105 ff.; M. Ricolfi, Risarcimento del danno da contraffazione. Il danno da violazione di proprietà intellettuale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in: Giurisprudenza italiana, 2017, fasc. 3, S. 680 ff.; C. Scarpa, Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi, in: Rivista di diritto industriale, 2012, fasc. 2, S. 175 ff.; A. Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Giappichelli, Torino, 2005; G. Ratti, Il risarcimento del danno, in: N. Bottero/M. Travostino (a cura di), Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, Wolters Kluwer, Padova, 2009; M. Cartella, Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio, in: Rivista di diritto industriale, 2001, fasc. 2, S. 141.

<sup>154</sup>Eine relative Schuldvermutung führt dazu, dass der vermeintliche Nachahmer den Nachweis im Verfahren erbringen müsste, dass er keine Kenntnis vom entgegenstehenden eingetragenen Markenrecht hatte. Selbiges würde im Sinne von Art. 2600, Abs. 3 c.c. auch im Falle der Verletzung einer nicht eingetragenen Marke gelten, wenn die Handlungen des vermeintlichen Nachahmers als unlauterer Wettbewerb qualifiziert werden könnten; vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 558 ff.

<sup>155</sup>Insbesondere bei Markenrechtsverletzungen, die erst infolge von sehr komplexen Sachverständigengutachten festgestellt werden können, wird von einer Schuldvermutung der vermeintlichen Nachahmers ausgegangen; vgl. A. Vanzetti/V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2018, S. 558 ff.; M. Ricolfi, Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, Torino, 2015, S. 1454 ff.

<sup>156</sup>Siehe Art. 125 CPI.

Gewinns und der Rufschädigung des Geschädigten, die erzielte Vorteile des Schädigers sowie, bei Vorliegen der Voraussetzungen, auch die immateriellen Schäden umfassen muss.

Das Gericht kann die Höhe des Schadenersatzes in einer Gesamtsumme bestimmen, die aufgrund der Aktenlage und nach den daraus resultierenden Vermutungen festgesetzt wird.<sup>157</sup> Diesbezüglich stellt der Gesetzgeber klar, dass in Bezug auf die Bestimmung des entgangenen Gewinns jedenfalls nicht ein geringerer Betrag festgesetzt werden kann, den der Nachahmer hätte zahlen müssen, sofern er beim Markeninhaber eine Lizenz beantragt hätte.

Der Geschädigte kann aber auch, alternativ zum Ersatz des entgangenen Gewinns, die Herausgabe der vom Urheber der Rechtsverletzung erzielten Gewinne verlangen.<sup>158</sup>

### 5.5.3 Weitere zivilrechtliche Sanktionen und Abhilfemaßnahmen

Weitere zivilrechtliche Sanktionen und Abhilfemaßnahmen sind:

- die richterliche Anordnung zum *definitiven Rückruf* der nachgeahmten Waren aus dem Handel (*ritiro definitivo dal commercio*);<sup>159</sup>
- die richterliche Anordnung zur *Vernichtung (distruzione)*<sup>160</sup> der Zeichen, mit denen die Nachahmung begangen wurde und, soweit zur Beseitigung der nachgeahmten Marke erforderlich, der Waren oder des Materials, das im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung steht;
- das Gericht kann aber auch, wenn sich die Waren nach einer entsprechenden Abänderung gesetzeskonform nutzen lassen, anstelle ihres definitiven Rückrufs oder ihrer Vernichtung den *vorübergehenden Rückruf aus dem Handel (ritiro temporaneo dal commercio)*<sup>161</sup> anordnen, mit der Möglichkeit, sie nach Vornahme der Anpassungen, erneut in den Handel einzuführen;<sup>162</sup>
- mit dem Urteil, das die Verletzung eines gewerblichen Eigentumsrechts feststellt, kann angeordnet werden, dass das Eigentum an den in Verletzung des Markenrechts importierten oder verkauften Waren und die spezifischen Mittel, die eindeutig ihrer Herstellung dienen, dem Rechtsinhaber zugewiesen werden, wo-

<sup>157</sup> Vgl. Art. 125, Abs. 2 CPI.

<sup>158</sup> Vgl. Art. 125, Abs. 3 CPI.

<sup>159</sup> Weiterführend zum definitiven Rückruf vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1285 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 800 ff.

<sup>160</sup> Weiterführend zur Vernichtung vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1287 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 802 ff.

<sup>161</sup> Weiterführend zum vorübergehenden Rückruf vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1289 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 800 ff.

<sup>162</sup> Siehe Art. 124, Abs. 3 CPI.



bei der Anspruch auf Schadenersatz hiervon unberührt bleibt (*assegnazione in proprietà*),<sup>163</sup>

- die richterliche Anordnung zur *öffentlichen Bekanntmachung des Urteils (pubblicazione della sentenza)*<sup>164</sup> auf Kosten des Nachahmers in Zeitungen oder Zeitschriften;<sup>165</sup>
- das Gericht kann ein *Strafgeld (penalità di mora)*<sup>166</sup> für jede zukünftig festgestellte Rechtsverletzung oder Nichtbeachtung und jede Verzögerung bei der Umsetzung der im Urteil genannten Maßnahmen verfügen;<sup>167</sup>
- schließlich ist der Richter berechtigt, auf Antrag des Inhabers des gewerblichen Eigentumsrechts, die *Beschlagnahme (sequestro)*<sup>168</sup> der Waren und der Produktionsmittel auf Kosten des Urhebers der Verletzung bis zum Erlöschen des Titels anzuordnen.

## 5.6 Strafrechtliche Sanktionen

Im Sinne von Art. 473 c.p. wird jeder, der Marken oder Unterscheidungszeichen nachmacht oder verfälscht, mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und mit einer Geldstrafe zwischen 2500 und 25.000 Euro bestraft. Selbiges gilt für denjenigen, der nachgeahmte oder verfälschte Marken oder Unterscheidungszeichen verwendet. Hinsichtlich des subjektiven Elements wird verlangt, dass der vermeintliche Täter von der Existenz des gewerblichen Eigentumstitels Kenntnis haben konnte. Dies bedeutet, dass zur Erfüllung des Straftatbestands die Möglichkeit der Kenntnis der Marke oder des Unterscheidungszeichens ausreicht und ein Beweis der tatsächlichen Kenntnis nicht verlangt wird.

---

<sup>163</sup> Weiterführend zur Zuweisung ins Eigentum vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1290 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 806 ff.

<sup>164</sup> Weiterführend zur öffentlichen Bekanntmachung des Urteils vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1309 ff.; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 811 ff.; Vgl. Corte di Cassazione, 12.03.2014, Nr. 5722: „La pubblicazione, prescinde dall’ accertamento di qualunque stato soggettivo di chi ha violato il diritto del marchio, dato che alla stessa non va attribuita funzione risarcitoria, mirando unicamente alla ricostruzione dell’immagine del titolare del marchio.“

<sup>165</sup> Vgl. Art. 126 CPI.

<sup>166</sup> Weiterführend zum Strafgeld vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1266; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 798 ff.

<sup>167</sup> Vgl. Art. 124, Abs. 2 CPI.

<sup>168</sup> Weiterführend zur Beschlagnahme vgl. A. Vanzetti, Codice della Proprietà industriale, Giuffrè, Milano 2013, S. 1293; D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 808.



Eine Gefängnisstrafe von einem bis zu vier Jahren und eine Geldstrafe zwischen 3500 und 35.000 Euro wird hingegen im Sinne von Art. 474 c.p.<sup>169</sup> gegen denjenigen verhängt, der zum Zwecke der Gewinnerzielung gewerbliche Erzeugnisse mit nachgeahmten oder verfälschten Marken und Unterscheidungszeichen in das italienische Staatsgebiet einführt.

Art. 474-ter und 474-quater c.p. sehen einen straferschwerenden und einen strafmildernden Umstand vor. Der erschwerende Umstand<sup>170</sup> kommt zum Tragen im Falle der Nachahmung und Verfälschung von Waren und der Einführung von Waren mit gefälschten Zeichen, wenn die Straftat durch Einsatz fortdauernder und organisierter Mittel und Handlungen begangen wurde. Der mildernde Umstand<sup>171</sup> greift hingegen im Falle der Kooperation bei der Prävention und Bekämpfung der Straftat.

Vorbehaltlich der Anwendbarkeit der Straftatbestände laut den Art. 473 und 474 c.p., wird im Sinne von Art. 517-ter c.p. derjenige, der sich bei der Herstellung, Einfuhr und dem Verkauf von Waren widerrechtlich gewerbliche Eigentumstitel aneignet und von der Existenz des gewerblichen Eigentumstitels Kenntnis haben konnte, mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren und einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro bestraft.

---

<sup>169</sup> Weiterführend zu den strafrechtlichen Sanktionen vgl. *G. Manca*, Il diritto penale dei marchi e del made in Italy, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 51 ff. und 138 ff.; *D. Capelli/F. Ruggieri/F. Bocedi*, La tutela dei diritti IP, in: Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 899 ff.; *P. Kindler*, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 78; *D. Aldovrandi*, La contraffazione del marchio costituito da lettera dell'alfabeto: osservazioni in merito ai problematici confini della tutela penale del marchio, Rivista di diritto industriale, 2008, S. 306 ff.; *A. Alessandri*, I marchi nei delitti contro la fede pubblica, in: *A. Alessandri* (a cura di), Reati in materia economica, in: *F. Palazzolo/C.E. Paliero*, Trattato teorico pratico in materia di diritto penale, Torino, Giappichelli, 2012, S. 485 ff.; *F. Basile*, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, Politica Criminale, vol. 6, n. 12, 2011, S. 339 ff.; *C. Blengino*, La tutela penale del marchio, in: *N. Bottero/M. Travostino* (a cura di), Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, Torino, Utet, 2009; *B. Böxler*, Markenstrafrecht. Geschichte, Akzessorietät, Legitimation, Perspektiven, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013; *D. Sangiorgio*, Contraffazione di marchi e tutela penale delle proprietà industriale e intellettuale, Cedam, Padova, 2006; *F. Cingari*, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, Ipsoa, Milano, 2008; *A. Ebert-Weidenfeller*, Markenstrafrecht, in: *H. Achenbach/A. Ransiech/T. Rönna* (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 5. Aufl., 2019, S. 1642 ff.; *G.L. Gatta*, La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (art. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?, in: *L.B. Camaldo* (a cura di), La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti pericolosi. La tutela penale degli interessi dell'Unione Europea e dei consumatori, Giappichelli, Torino, 2013.

<sup>170</sup> Gefängnisstrafe von zwei bis sechs Jahren und Geldstrafe zwischen 5000 und 50.000 Euro.

<sup>171</sup> Strafmilderung um die Hälfte bis zu zwei Dritteln.

## 6 Übertragung und Lizenzierung der Marke

### 6.1 Abtretung der Marke

Gemäß Art. 23 CPI iVm Art. 2573 c.c. kann eine Marke sowohl definitiv übertragen (Abtretung) als auch Dritten zur zeitweiligen Nutzung überlassen werden (Lizenz). In jedem Fall muss allerdings gewährleistet sein, dass durch die Übertragung oder die Lizenzierung keine Täuschung über die nach der Verkehrsauffassung wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen ausgehen darf.

Eine Markenabtretung (*cessione del marchio*) liegt vor, wenn der Markeninhaber definitiv auf diese Inhaberschaft zugunsten eines Dritten verzichtet. Von einer Teilabtretung spricht man hingegen, wenn die Abtretung nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen erfolgt, für die die Marke eingetragen ist.<sup>172</sup>

Die ursprüngliche Regelung, wonach die Abtretung der Marke nur zusammen mit der Übertragung des Betriebes oder eines Betriebszweiges erfolgen konnte (sog. gebundene Abtretung), wurde durch das gesetzvertretende Dekret vom 04.12.1992, Nr. 480<sup>173</sup> aufgehoben und auch durch das Gesetzbuch des gewerblichen Eigentums bestätigt. Bestehen blieb allerdings jene Bestimmung, dass sofern die Marke aus einem Bildzeichen, einer Fantasiebezeichnung oder einer abgeleiteten Firmenbezeichnung besteht, vermutet wird, dass das Recht auf ihre ausschließliche Benutzung mit dem Betrieb mitübertragen worden ist.<sup>174</sup>

### 6.2 Markenlizenz

Gemäß Art. 2573 c.c. und Art. 23 CPI kann die Marke nicht nur definitiv übertragen, sondern auch Dritten ein zeitweiliges Nutzungsrecht (Lizenz) eingeräumt werden. Mit der Lizenz (*licenza di marchio*) werden jene Verträge bezeichnet, mit denen der

---

<sup>172</sup> Sofern die Teilabtretung heterogene Waren bzw. Dienstleistungen betrifft, also die Abtretung der Waren bzw. Dienstleistungen zum Gegenstand hat, die keine Ähnlichkeit zu den beim Abtretenden verbleibenden Waren bzw. Dienstleistungen aufweisen, erscheint die Teilabtretung unproblematisch. In der Lehre ist hingegen umstritten, ob die Teilabtretung einer Marke im Sinne der Gewährleistung der Herkunftsfunktion auch dann zulässig ist, wenn Ähnlichkeit zwischen jenen Waren bzw. Dienstleistungen, für die das Recht an der Marke abgetreten wurden, und jenen Waren bzw. Dienstleistungen, für die das Recht an der Marke beim Abtretenden verblieben ist, besteht; vgl. A. Vanzetti, *Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, S. 483 f.; M. Ricolfi, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, S. 1566 ff.; A. Vanzetti/V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2018, S. 268 ff.; P. Kindler, *Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft*, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 73.

<sup>173</sup> Decreto Legislativo 04.12.1992, n. 480: Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, in: *Gazzetta Ufficiale*, 16.12.1992, n. 295.

<sup>174</sup> Vgl. Art. 2573, Abs. 2 c.c.

Markeninhaber zwar seine Inhaberschaft behält, die Benutzung aber Dritten einräumt.<sup>175</sup>

Bei der Lizenz wird zwischen einer exklusiven oder nicht-exklusiven Lizenz, einer Voll- oder Teillizenz sowie einer Lizenz, die für das gesamte Staatsgebiet oder nur für einen Teil desselben eingeräumt wird, unterschieden.

Bei der Exklusivlizenz hat ein einzelner Unternehmer das Recht, diese ausschließlich zu benutzen. Eine Exklusivlizenz kann sowohl für die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen als auch nur für einen bestimmten Teil der Waren bzw. Dienstleistungen eingeräumt werden. Demgegenüber steht die nicht-exklusive Lizenz, deren ausdrückliche Anerkennung in der Vergangenheit mit großem Befremden aufgenommen wurde, zumal zwei oder mehrere Unternehmen mit derselben Marke in Bezug auf dieselben Waren bzw. Dienstleistungen auf dem Markt auftreten können. Es besteht daher die Notwendigkeit, eine vermeintliche Irreführung des Publikums infolge des Bestehens von scheinbar identischen, in Wirklichkeit aber qualitativ unterschiedlichen Waren bzw. Dienstleistungen zu verhindern. Aus diesem Grund ist die Rechtmäßigkeit der nicht exklusiven Lizenzen an die Bedingung gebunden, dass der Lizenznehmer sich ausdrücklich verpflichtet, die Marke zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen zu benutzen, die gleich sind wie die entsprechenden Waren bzw. Dienstleistungen, die vom Markeninhaber, oder von anderen Lizenznehmern unter der gleichen Marke, in den Handel gebracht werden.<sup>176</sup>

### 6.3 *Merchandising- und Franchising-Verträge*

Unter Merchandisingverträgen werden jene Verträge verstanden, mit denen der Inhaber einer bekannten Marke Dritten das Recht einräumt, die Marke für Waren bzw. Dienstleistungen zu verwenden, die sich von seinen eigenen Waren bzw. Dienstleistungen erheblich unterscheiden. Die Rechtfertigung dieser Bestimmung gründet darauf, dass dem Inhaber einer bekannten Marke ein Ausschließlichkeitsrecht zur Benutzung der Marke eingeräumt wird, das nicht mehr auf die ähnlichen Waren und Dienstleistungen beschränkt ist.

Ein Sonderaspekt des Lizenzvertrags ist das sog. Franchising, bei dem der Franchisegeber dem Franchisenehmer im Wege einer dauerhaften Zusammenarbeit zwischen Unternehmern die Nutzung seines Vertriebskonzepts, einschließlich der Nutzung von Know-how, der Lieferung von Waren sowie die Verwendung von

---

<sup>175</sup>Vgl. *M. Mostardini*, La circolazione del marchio: cessione e licenza, in: *N. Bottero/M. Travostino*, Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, Utet, Torino, 2009; *L. Pahlow*, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Mohr Siebeck, Tübingen 2006; *P. Kindler*, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 74.

<sup>176</sup>Vgl. Art. 23, Abs. 2 CPI.

Unterscheidungszeichen einräumt. Dieser letztgenannte Aspekt drückt sich in koordinierten Lizenzverträgen ohne Exklusivrecht aus.

## 6.4 Koexistenzverträge

Bei Koexistenzverträgen (*accordi di coesistenza*) handelt es sich um privatrechtliche Verträge und Vergleiche zur vertraglichen Regelung der Überschneidung (Verwechselbarkeit von Zeichen sowie Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen) und damit der Koexistenz von Marken und Unterscheidungszeichen verschiedener Inhaber. Gleichsam dienen Koexistenzverträge zur Anerkennung der jeweiligen Markenrechte sowie zur Regelung der Modalitäten in Bezug auf die Benutzung ihrer sich potenziell überschneidenden Zeichen bzw. Waren und Dienstleistungen.

## 6.5 Umschreibung

Im Sinne von Art. 138 und 139 CPI gilt für die Umschreibung einer eingetragenen Marke eine ähnliche Regelung wie bei der Umschreibung eingetragener beweglicher Güter. Nach Maßgabe von Art. 138 CPI, der eine gemeinsame Regelung aller gewerblichen Eigentumsrechte vorsieht, müssen (a) Rechtsgeschäfte unter Lebenden, mit denen alle oder einige Rechte an eingetragenen Marken übertragen werden und (b) Rechtsgeschäfte unter Lebenden, mit denen persönliche oder dingliche Nutzungsrechte, Sonderrechte oder Schutzrechte an eingetragenen Marken begründet, geändert oder übertragen werden, beim Italienischen Patent- und Markenamt eingetragen werden.

Die Umschreibung beim Italienischen Patent- und Markenamt ist allerdings keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Rechtsüberganges, wohl aber für seine Geltendmachung gegenüber Dritten. Ferner ist die Umschreibung auch ein Präferenzkriterium zwischen zwei Rechtsnachfolgern des gleichen Rechtsvorgängers.

## 7 Erlöschen der Marke

Das Erlöschen des Markenschutzes erfolgt nach Ablauf der zehnjährigen Wirksamkeit der Eintragung (sofern diese Frist nicht verlängert wird), bei Verzicht des Inhabers, infolge der Nichtigkeitserklärung der Marke sowie bei Eintritt bestimmter Verfallsgründe.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup>Vgl. P. Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl., 2013, S. 74 ff.

## 7.1 Nichtigkeit der Marke

Das Fehlen absoluter Eintragungshindernisse bedingt die Nichtigkeit der Marke (*nullità*), wobei Art. 25 CPI die spezifischen Nichtigkeitsgründe festlegt. Nach Maßgabe von Art. 117 CPI stellt die Eintragung der Marke kein Hindernis für die Ausübung der Nichtigkeitsklage dar. Das bedeutet, dass die Marke, selbst wenn sie eingetragen ist, bei Vorliegen der Voraussetzungen vom ordentlichen Gericht für nichtig erklärt werden kann.

Im Sinne von Art. 25 CPI ist eine Marke nichtig, wenn:

- sie nicht den Voraussetzungen nach Art. 7 CPI entspricht und es sich demnach um Zeichen handelt, die nicht dazu geeignet sind, (a) um Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden bzw. (b) im Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können;<sup>178</sup>
- sie nach Art. 12 CPI nicht neu ist;
- sie im Widerspruch zu Art. 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, Abs. 1 CPI steht, also es sich unter anderem um Zeichen handelt, die gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, die beschreibend sind und demnach zu wenig Unterscheidungskraft<sup>179</sup> besitzen oder Wappen oder andere durch internationale Abkommen geschützte Zeichen beinhalten;
- sie im Sinne von Art. 19, Abs. 2 CPI bösgläubig angemeldet wurden;
- sie im Widerspruch zu Art. 8 CPI stehen und somit Namen bzw. Abbildungen Dritter oder bekannte Zeichen zum Gegenstand haben;
- sie von Seiten eines Nichtberechtigten im Sinne von Art. 118, Abs. 3, Bst. b) CPI eingetragen worden ist.

Es liegt dann eine Teilnichtigkeit der Marke vor, wenn sich der Grund für die Nichtigkeit nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen bezieht, für die die Marke eingetragen wurde.<sup>180</sup> Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Marke in Bezug auf einige Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, für andere hingegen nicht.

---

<sup>178</sup> Vgl. Corte di Cassazione, 25.01.2016, Nr. 1277: „*Un marchio anche denominativo può essere dunque nullo sia quando i nomi utilizzati non siano idonei a indicare la provenienza del prodotto, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili (Art. 7, lett. B), c.i.p.)*.“

<sup>179</sup> In Bezug auf Marken, denen es an Unterscheidungskraft fehlt, wird anstatt von Nichtigkeit häufig auch von Ungültigerklärbarkeit gesprochen. In diesen Fällen ist das Zeichen zwar nicht markenfähig, es besteht aber die Möglichkeit, dass es im Laufe der Zeit und durch Benutzung eine *secondary meaning* erlangt, d. h. eine Unterscheidungsfähigkeit, die ursprünglich fehlte. Dieser Prozess der „Rehabilitierung“ der ursprünglich nichtigen Marke ist meist die Folge einer angemessenen langen Zeit der ausschließlichen Benutzung des Zeichens in Verbindung mit einer einzigen Ware und unterstützt von breit angelegter Werbung, die dazu führt, dass in der Wahrnehmung des Publikums zu der ursprünglich allgemeinen Bedeutung eine zweite spezifische Bedeutung (*secondary meaning*) hinzutritt und somit Unterscheidungskraft erlangt wird.

<sup>180</sup> Vgl. Art. 27 CPI.

## 7.2 *Verfall der Marke*

Der Verfall (*decadenza*) ist die vorzeitige Beendigung des rechtmäßig begründeten Markenrechts und kommt bei Nichtbenutzung, Vulgarisierung und nachträglicher Unrechtmäßigkeit in Betracht.<sup>181</sup>

### 7.2.1 Nichtbenutzung

Nach Maßgabe von Art. 26, Bst. c) iVm Art. 24 CPI verfällt die Marke, wenn sie nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Eintragung benutzt wird, oder wenn ihre Benutzung ununterbrochen für fünf Jahre ausgesetzt wird (*decadenza per non uso*).<sup>182</sup> Zum Zwecke der Vermeidung des Markenverfalls wegen Nichtbenutzung muss die Benutzung der Marke tatsächlich erfolgt sein, was bedeutet, dass sporadische und symbolische Benutzungen oder Benutzungen für lächerliche Warenmen- gen irrelevant sind.<sup>183</sup>

Der Verfall einer Marke wegen Nichtbenutzung kann nicht geltend gemacht werden, wenn zwischen dem Ablauf der fünfjährigen Nichtbenutzung und der Erhebung der Klage oder Einrede des Verfalls die tatsächliche Benutzung der Marke begonnen hat, beziehungsweise wieder aufgenommen wurde.<sup>184</sup> Sofern der Markeninhaber die Benutzung allerdings erst dann aufnimmt, nachdem er von der bevorstehenden Klageerhebung betreffend dem Verfall Kenntnis erlangt hat, ist dies hinsichtlich einer etwaigen Verfallserklärung irrelevant, vorausgesetzt, dass die Aufnahme der Benutzung im Zeitraum von drei Monaten vor Klageerhebung erfolgt.

Wie bei der Nichtigkeit ist auch ein teilweiser Verfall möglich,<sup>185</sup> sofern die Marke nur für einige der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, benutzt wird.

Eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem Verfall wegen Nichtbenutzung stellen die von der italienischen Rechtsordnung tolerierten Defensivmarken dar. Defensivmarken dienen zur Ausweitung des Schutzbereiches einer Hauptmarke, mit dem Ziel, es zu verhindern, dass sich andere Marken der Hauptmarke in einem ansonsten zulässigen Ausmaß annähern.<sup>186</sup> Es tritt kein Verfall wegen Nichtbenutzung

<sup>181</sup> Siehe dazu Art. 26 CPI.

<sup>182</sup> Der Verfall tritt nicht ein, wenn die Nichtbenutzung durch einen legitimen Grund gerechtfertigt ist. Ein solcher liegt etwa dann vor, wenn die Nichtbenutzung aufgrund einer noch fehlenden Genehmigung zum Inverkehrbringen eines Arzneimittels geschuldet ist; vgl. A. Vanzetti, *Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, S. 508.

<sup>183</sup> Vgl. A. Vanzetti, *Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, S. 497 ff.

<sup>184</sup> Vgl. Art. 24, Abs. 3 CPI.

<sup>185</sup> Vgl. Art. 27 CPI.

<sup>186</sup> Vgl. G. Cuonzo/B. Marsicola, *L'identità dell'impresa: i segni distintivi*, in: *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, S. 121 f.; A. Vanzetti/V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2018, S. 251 f.

ein, wenn der Inhaber der nicht benutzten Marke gleichzeitig Inhaber einer oder mehrerer ähnlicher, nach wie vor gültigen Marken ist, von denen er mindestens eine Marke tatsächlich benutzt, um die gleichen Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen.<sup>187</sup>

### 7.2.2 „Vulgarisierung“

Der Verfall kommt im Sinne von Art. 26, Bst. a) iVm Art. 13, Abs. 4 CPI auch dann in Betracht, wenn die Marke im Verkehr zu einer allgemeinen Bezeichnung der gekennzeichneten Waren oder der Dienstleistung geworden ist und damit ihre Unterscheidungskraft eingebüßt hat (*volgarizzazione*). Bekannte Beispiele sind die einstigen Marken „Aspirin“, „Cellophane“ oder „Nylon“.

Der Verfall der Marke kann jedoch nicht allein wegen des objektiven Umstands eintreten, dass die Marke zu einer allgemeinen Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen geworden ist, sondern es kommt vielmehr auf das subjektive Verhalten bzw. die Untätigkeit des Markeninhabers an. Ein solches aktives Verhalten dürfte dann gegeben sein, wenn der Inhaber selbst die Marke als allgemeine Bezeichnung benutzt. Von einer Untätigkeit ist hingegen dann auszugehen, wenn es der Inhaber unterlässt, auf die Benutzung der Marke als allgemeine Bezeichnung seitens Dritter zu reagieren.<sup>188</sup> Um den Verfall der Marke durch Vulgarisierung zu vermeiden – also bei Anzeichen dafür, dass ein Zeichen im allgemeinen Sprachgebrauch zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für eine bestimmte Ware wird – muss der Markeninhaber unterbinden, dass Dritte die Marke als allgemeine Bezeichnung verwenden beziehungsweise die Marke selbst auf eine Weise benutzen, dass sie stets als solche erkennbar ist.<sup>189</sup>

### 7.2.3 Nachträgliche Unrechtmäßigkeit

Ein Verfall tritt im Sinne von Art. 26, Bst. b) iVm Art. 14, Abs. 2, Bst a) auch dann ein, wenn im Laufe der Zeit eine ursprünglich schutzfähige Marke für geeignet erachtet wird, aufgrund der Art und Weise oder des Kontextes, in dem sie benutzt

<sup>187</sup> Vgl. Art. 24, Abs. 4 CPI.

<sup>188</sup> Vgl. EuGH, Urteil, 27.04.2006, Rechtssache C-145/05, *Levi Strauss & Co./Casucci SpA.*, in: ECLI:EU:C:2006:264: „Eine solche Untätigkeit kann auch darin bestehen, dass der Inhaber einer Marke es unterlässt, rechtzeitig auf Artikel 5 dieser Richtlinie [Richtlinie 89/104/EWG] zurückzugreifen, um bei der zuständigen Stelle zu beantragen, betroffenen Dritten die Benutzung des Zeichens zu verbieten, für das eine Verwechslungsgefahr besteht, weil solche Anträge gerade den Zweck haben, die Unterscheidungskraft dieser Marke zu bewahren.“

<sup>189</sup> Konkret bedeutet das, dass der Markeninhaber etwa in der Werbung darauf hinweisen muss, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt, um zu vermeiden, dass das Zeichen als allgemeine Bezeichnung wahrgenommen wird.

wird, das Publikum – insbesondere über die Art, Beschaffenheit oder Herkunft der Waren oder Dienstleistungen – zu täuschen (*decadenza per decettività*).<sup>190</sup>

Während die Eintragung einer an sich irreführenden Marke prinzipiell untersagt ist und deren genetische Nichtigkeit bewirkt,<sup>191</sup> behandelt Art. 26, Bst. b) CPI den Fall einer ursprünglich schutzfähigen und damit originär nicht irreführenden Marke. Geahndet wird hier also die später eingetretene Irreführung, welche die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren beziehungsweise Dienstleistung betreffen muss.<sup>192</sup>

Zum Verfall kommt es im Sinne von Art. 26, Bst. b) iVm Art. 14, Abs. 2, Bst b) CPI auch dann, sofern die Marke nachträglich – also nach ihrer Eintragung – gegen das Gesetz, gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt.

### 7.3 *Nichtigkeitsklagen und Klagen auf Verfallserklärung*

Es darf hier auf die Ausführungen unter Punkt 4.3. verwiesen werden.

## 8 Die Benutzungsmarke

### 8.1 *Die Benutzung als konstitutiver Tatbestand der Benutzungsmarke*

Die Eintragung der Marke ist nicht der einzige konstitutive Tatbestand zur Begründung eines Markenrechts. Die Rechtsordnung schützt auch die nicht-eingetragene Marke, die gemeinhin als Benutzungsmarke (*marchio di fatto*), oder seltener auch *de-facto*-Marke, bezeichnet wird. Die Schutzwirkung fällt im Gegensatz zur eingetragenen Marke allerdings deutlich geringer aus.

Nach Maßgabe von Art. 2571 c.c. ist derjenige, der von einer nicht registrierten Marke Gebrauch gemacht hat, trotz einer durch andere erwirkten Markenregistrierung befugt, die Marke weiterhin in dem Umfang zu nutzen, in dem er sich ihrer vorher bedient hat. Demnach basiert der Schutz des Rechts an der nicht eingetragenen Marke auf ihrer tatsächlichen Benutzung, auf dem Umfang der Benutzung sowie auf dem tatsächlichen Grad der erreichten Bekanntheit.

---

<sup>190</sup>Weiterführend dazu vgl. S. *Giudici*, Il marchio decettivo, Giuffrè, Milano 2012, S. 103 ff.

<sup>191</sup>Vgl. Art. 14, Abs. 1, Bst. b) CPI.

<sup>192</sup>Insbesondere kommt der Verfall dann in Betracht, wenn eine deutliche Qualitätsverschlechterung der Ware gegeben ist, die dem Publikum vom Inhaber nicht mitgeteilt oder sogar verschwiegen wird. Möglich ist der Verfall auch bei einer Änderung der Art und Weise, in der die Marke benutzt wird, sodass der Ware neue Qualitäten zugeschrieben werden, die sie nicht hat und auch von Anfang an nicht hatte. Man denke beispielsweise an eine irreführende Werbekampagne, mit der der Marke neue, irreführende Bedeutungen zugeordnet werden.



Dabei werden, je nachdem, ob die Vorbenutzung zu einer generellen Bekanntheit der Marke oder lediglich zu einer lokalen Bekanntheit – oder gar zu überhaupt keiner Bekanntheit – geführt hat, zwei Fälle unterschieden. Im ersten Fall erwirkt der Vorbenutzer, dass eine verwechselbare, später eingetragene Marke mangels der Voraussetzung der Neuheit für nichtig erklärt wird. Die entsprechende Klage muss jedoch innerhalb von fünf Jahren erhoben werden, um zu vermeiden, dass die später eingetragene Marke geheilt wird.<sup>193</sup> Im zweiten Fall, jenem der lokalen Bekanntheit, ist der Schutz des Vorbenutzers deutlich geringer und der Vorbenutzer kann nicht verhindern, dass ein Wettbewerber die rechtswirksame Eintragung der gleichen Marke erlangt. Allerdings steht es dem Vorbenutzer zu, seine nicht-ingetragene Marke weiterhin in dem Umfang und innerhalb der räumlichen Grenzen zu nutzen, indem er sie vorher genutzt hat.

Die Tatsache, dass der konstitutive Tatbestand des Rechts an der Benutzungsmarke nicht in der Eintragung, sondern in der konkreten Benutzung des Zeichens besteht, führt zu einem besonders relevanten Unterschied auf Prozessebene. Der Inhaber einer Benutzungsmarke kann nicht die Vermutung der Schutzfähigkeit in Anspruch nehmen, die in Art. 121 CPI für eingetragene Marken vorgesehen ist. Vielmehr trägt derjenige, der den Schutz einer Benutzungsmarke begehrt, die Beweislast bezüglich der konstitutiven Tatbestände seines Rechts. Diesbezüglich liegt es somit an ihm, den Nachweis für die aktuelle und tatsächliche Benutzung der Marke und deren Verbreitung aus Sicht der Waren bzw. der Dienstleistungen, wie auch aus territorialer Sicht zu erbringen. Außerdem liegt es am Inhaber nachzuweisen, dass seine Benutzungsmarke alle Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit erfüllt.<sup>194</sup>

Ein Teil der für die eingetragene Marke geltenden Grundsätze kommt auch für die Benutzungsmarken in Betracht. Die Benutzungsmarke muss demnach zum Zwecke der Schutzfähigkeit ein zumindest gedanklich von der Ware oder Dienstleistung trennbares Zeichen sein. Ferner muss auch die Benutzungsmarke Unterscheidungskraft besitzen, keine allgemeine Bezeichnung darstellen und keine beschreibende Angabe enthalten. Des Weiteren muss die Benutzungsmarke aus einem Zeichen bestehen, das geeignet ist, vom Publikum als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der Ware wahrgenommen zu werden. Auch die Benutzungsmarke muss neu sein, sich also von älteren Marken unterscheiden. Schließlich darf sie nicht irreführend sein und nicht gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.

---

<sup>193</sup> Vgl. Art. 28 CPI.

<sup>194</sup> Vgl. A. *Sirotti Gaudenzi*, Preuso di marchi di fatto: la prova deve essere rigorosa anche nel caso di patronimico, in: *Quotidiano Giuridico*, 2016.

## 8.2 *Benutzungsmarke und unlauterer Wettbewerb*

Im Gesetzbuch des geistigen Eigentums finden sich hinsichtlich der Benutzungsmarke lediglich Bestimmungen im Hinblick auf das Verhältnis der Benutzungsmarke zur später eingetragenen Marke. Keine Regelungen gibt es hingegen in Bezug auf die Rechtsmittel, die dem Inhaber der Benutzungsmarke (also dem Vorbenutzer) gegenüber Dritten zustehen. Diesbezüglich ist Art. 2598, Ziff. 1) c.c. maßgeblich, wonach es untersagt ist, Namen oder Kennzeichen zu verwenden, die geeignet sind, eine Verwechslung mit den rechtmäßig durch andere verwendeten Namen oder Kennzeichen zu verursachen. Für den Fall, dass Dritte im Bekanntheitsbereich der Benutzungsmarke Waren oder Dienstleistungen in den Verkehr bringen, die identisch oder ähnlich sind wie Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der Benutzungsmarke und diese mit einem mit dieser identischen oder ähnlichen Zeichen versehen sind, steht dem Inhaber der Benutzungsmarke ein Klageanspruch wegen unlauteren Wettbewerbs zu. Nach Maßgabe der Art. 2599 und 2600 c.c. kann damit die richterliche Untersagung, Schadenersatz und die öffentliche Bekanntmachung des Urteils begehrt werden.

## 9 Internationales Markenrecht und Unionsmarkenrecht

In Folge der Globalisierung und des internationalen Handels besteht die Notwendigkeit eines über die Staatsgrenzen hinausreichenden Markenschutzes. Allerdings begrenzen die modernen Rechtsordnungen dem Grundsatz der Territorialität folgend die Wirksamkeit des Markenschutzes auf das eigene Hoheitsgebiet. Demzufolge müssten jene Rechtssubjekte, die mit ein und derselben Marke sowohl national als auch internationale tätig sein möchten, die Marke bei den jeweiligen Markenämtern eines jeden Staates einzeln anmelden (Mehrfachanmeldungen), wobei das Recht an der jeweiligen Marke dem jeweiligen Regelwerk dieses Staates unterliegen würde. Um diesen Problemen Abhilfe zu schaffen, wurden zwei internationale Abkommen, nämlich die *Pariser Verbandsübereinkunft* (PVÜ) und das *Madrider Markenabkommen* (MMA), geschlossen.

### 9.1 *Die Pariser Verbandsübereinkunft*

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums<sup>195</sup> wurde am 20. März 1883 unterzeichnet und stellt eines der ersten internationalen Abkommen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes dar. Italien trat der Pariser

---

<sup>195</sup> Italienisch: *Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*; Englisch: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Verbandsübereinkunft am 07.07.1884<sup>196</sup> bei und hat die heute geltende Stockholmer Fassung vom 14.07.1967 mit Gesetz vom 28.04.1976, Nr. 424<sup>197</sup> ratifiziert.

Zu den wesentlichen Bestimmungen dieser Übereinkunft zählen der Grundsatz der Gleichstellung und die sogenannte Unionspriorität. Nach Maßgabe von Art. 2 der Übereinkunft (Inländerbehandlung für Angehörige der Verbandsländer) sind die Angehörigen eines jeden Verbandslandes den Staatsangehörigen in den anderen Verbandsländern in Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums gleichgestellt.

Zur Erleichterung von Mehrfachanmeldungen bestimmt Art. 4 der Übereinkunft, dass demjenigen, der in einem der Verbandsländer eine Marke angemeldet hat, innerhalb von sechs Monaten eine Anmeldung für das gleiche Zeichen in den anderen Verbandsländern vornehmen kann, wobei die Anmeldung rückwirkend ab dem Datum der ersten Anmeldung wirksam ist. Man spricht hier von der Unionspriorität.

## 9.2 Die internationale Marke: Madrider Abkommen und Madrider Protokoll

Die sogenannte internationale Marke (*marchio internazionale*) ist von zwei internationalen Übereinkünften, dem Madrider Markenabkommen sowie dem Madrider Markenprotokoll, geregelt.

Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken<sup>198</sup> vom 14.04.1891<sup>199</sup> stellt einen Verband für die internationale Markenregistrierung dar. Aufgrund dieses Abkommens können die Angehörigen der Verbandsländer eine Marke in den gewünschten Verbandsländern auf der Grundlage der im Ursprungsland hinterlegten Markenmeldung, oder der dort eingetragenen Marke durch Hinterlegung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)<sup>200</sup> schützen lassen. Die Vereinfachung besteht nicht in der Gewährung eines einzigen Markenrechtes, sondern in einem vereinfachten Verfahren zur Ausdehnung des Markenschutzes auf andere Verbandsländer. Die Einreichung des Antrags auf internationale Eintragung entspricht somit der Anmeldung der Marke bei jedem bezeichneten Staat, wobei der Antrag in nur einer Sprache (Englisch, Französisch oder Spanisch)

<sup>196</sup> <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf> (zugegriffen am 15.04.2020).

<sup>197</sup> Legge 28.04.1976, n. 424: Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967, in: Gazzetta Ufficiale, 19.06.1976, n. 160.

<sup>198</sup> Italienisch: *Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi*; Englisch: *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*.

<sup>199</sup> In Italien mit Legge 28.04.1976, n. 424 in der Stockholmer Fassung ratifiziert.

<sup>200</sup> Italienisch: *Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale* (OMPI); Englisch: *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Sitz in 1211 Genf (Schweiz), Chemin des Colombettes 20 – <https://www.wipo.int/portal/en/index.html> (zugegriffen am 20.04.2020).

und bei einer zentralen Stelle hinterlegt werden kann, ohne dass die Anmeldung bei jedem nationalen Markenamt getrennt erfolgen muss.

Ab dem Tag der internationalen Registrierung genießt die Marke in den jeweiligen Ländern den gleichen Schutz, den sie genießen würde, wenn die Marke unmittelbar dort hinterlegt worden wäre. Daraus folgt, dass die internationale Registrierung unter der Bedingung gewährt werden kann, dass die Marke bereits im Ursprungsland des Inhabers angemeldet worden ist. Die internationale Registrierung ist in den ersten fünf Jahren ab dem Registrierungsdatum an die nationale Basisregistrierung gebunden. Das bedeutet, dass, sofern in diesem Zeitraum die nationale Marke aus irgendeinem Grund (z. B. infolge einer vor Ablauf der Fünfjahresfrist erhobenen Nichtigkeits- oder Verfallsklage) für ungültig erklärt wird, auch die entsprechende internationale Registrierung ihre Gültigkeit verliert. Erst nach Ablauf dieser fünf Jahre erlangt die internationale Registrierung eine Unabhängigkeit von der nationalen Basisregistrierung.

Das Madrider Markenabkommen wurde durch das sog. Madrider Markenprotokoll vom 27.06.1989<sup>201</sup> ergänzt, wobei es ein davon unabhängiges internationales Abkommen darstellt.

In Abweichung vom Madrider Abkommen wurde mit dem Madrider Protokoll vorgesehen, dass bereits die im Ursprungsland hinterlegte Markenmeldung die Grundlage für die internationale Ausdehnung darstellen kann. Ferner kann auch eine Unionsmarke die Basismarke für die internationale Registrierung darstellen beziehungsweise im Zuge der internationalen Registrierung auch eine Unionsmarke eingeschlossen werden.<sup>202</sup>

### 9.3 Das europäische Markenrecht und die Unionsmarke

Das nationale Markenrecht, das dem Markeninhaber ein auf das nationale Hoheitsgebiet beschränktes Ausschließlichkeitsrecht gewährt, steht potenziell in Konflikt mit dem Unionsrecht, dessen Hauptziel die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes ist. Im Laufe der Jahre haben die Unionsorgane mit der Harmonisierung<sup>203</sup>

<sup>201</sup> Italienisch: *Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi*. Englisch: *Madrid protocol concerning the international registration of marks*. In Italien ratifiziert mit Legge 12.03.1996, n. 169: Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, in: *Gazzetta Ufficiale*, 30.03.1996, n. 76.

<sup>202</sup> Vgl. A.G. Micara, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*. Giappichelli, Torino, 2018, S. 196.

<sup>203</sup> Gestützt auf Art. 114, Abs. 1 des Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (vormals Art. 95 EGV) wurde die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, in: *Amtsblatt der Europäischen Union*, 23.12.2015, L 336/1 erlassen; vgl. G. Sena/S. Giudici, *Il civilista: La nuova disciplina di marchi e brevetti*, Giuffrè, Milano, 2019.

des nationalen Markenrechtes einerseits sowie mit der Schaffung der Unionsmarke (vormals: Gemeinschaftsmarke)<sup>204</sup> andererseits zur Herausbildung eines europäischen Markenrechtes beigetragen.

Die Unionsmarke (*marchio dell'Unione Europea*) verleiht dem Inhaber ein Schutzrecht, das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union seine Wirkung entfaltet. Dieses Schutzrecht wird durch die Registrierung der Marke in einem eigens hierfür vorgesehenen *Register des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)*<sup>205</sup> mit Sitz in Alicante erworben.

Eine Unionsmarke folgt aufgrund der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 igF den Grundsätzen der Einheitlichkeit und Autonomie. Nach dem *Grundsatz der Einheitlichkeit* wird dem Inhaber der Unionsmarke ein Ausschließlichkeitsrecht zuerkannt, dessen Wirkung für das gesamte Gebiet der Europäischen Union gilt, ohne dass die geografische Tragweite des Schutzes auf einzelne Mitgliedsstaaten beschränkt werden kann. Demzufolge kann die Unionsmarke nur für die Europäische Union insgesamt eingetragen und übertragen werden, Gegenstand eines Verzichts sein und für nichtig oder verfallen erklärt werden. Selbiges gilt auch für das Verbot ihrer Benutzung. Im Unterschied zur internationalen Marke ist die Unionsmarke daher kein „Bündel“ verschiedener und eigenständiger nationaler Rechte, sondern ein supranationaler gewerblicher Eigentumstitel, also ein Titel, der auch nach der Eintragung einen einheitlichen Charakter aufweist. Im Falle der Erweiterung der Europäischen Union wird jede eingetragene Unionsmarke automatisch auf die neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt, ohne dass es weiterer Formalitäten bedarf.

Nach dem *Grundsatz der Autonomie* unterliegt die Regelung der Unionsmarke ausschließlich der unionsrechtlichen Verordnung, wobei die Bestimmungen des nationalen Markenrechtes nur dann Anwendung finden, wenn in der Verordnung ausdrücklich darauf verwiesen wird.

Das materielle Unionsmarkenrecht entspricht weitgehend den markenrechtlichen Bestimmungen des italienischen Gesetzbuches für geistiges Eigentum.

---

Die vormals geltenden Richtlinien wurden außer Kraft gesetzt: Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, in: Amtsblatt der Europäischen Union, 08.11.2008, L 299/25; Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, in: Amtsblatt, 11.02.1989, L 040.

<sup>204</sup> Die Gemeinschaftsmarke wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, in: Amtsblatt, 14.01.1994, Nr. L 011 eingeführt, welche durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), in: Amtsblatt der Europäischen Union, 24.03.2009, L 78/1 ersetzt worden ist. Heute wird die Unionsmarke mit der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Text von Bedeutung für den EWR), in: Amtsblatt der Europäischen Union, 16.06.2017, L 154/1 normiert.

<sup>205</sup> Italienisch: *Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale*; Englisch: *European Union Intellectual Property Office*. Sitz in 03008 Alicante (Spanien), Avenida de Europa, 4 -<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de> (zugegriffen am 20.04.2020).

Demnach können Gegenstand der Unionsmarkenanmeldung dieselben Zeichen sein, die auch in Art. 7 CPI beschrieben sind.<sup>206</sup>

Auch die Voraussetzungen für die Markenfähigkeit, nämlich die Rechtmäßigkeit, die Unterscheidungskraft sowie die Neuheit, spiegeln die Bestimmungen des italienischen Gesetzbuches für geistiges Eigentum wider. In der Unionsmarkenverordnung werden diese Voraussetzungen allerdings als „Hindernisse“ bezeichnet und in absolute und relative Eintragungshindernisse unterschieden.

Die Registrierung der Unionsmarke erfolgt beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), wobei dem Inhaber ein ausschließliches Recht eingeräumt wird, das mit jenem der Eintragung einer italienischen Marke gleichwertig ist, jedoch mit der Ausdehnung auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union. Die Eintragung der Unionsmarke hat eine Gültigkeit von zehn Jahren ab dem Datum der Anmeldung und kann um jeweils weitere zehn Jahre erneuert werden.

Der Markeninhaber kann im Falle von Verstößen gegen das Ausschließlichkeitsrecht jene Mittel in Anspruch nehmen, die ausdrücklich für den Fall von Streitigkeiten in Sachen Nachahmung und Schutz der Unionsmarken vorgesehen sind.

Dazu gehört einerseits die Einleitung eines Verfahrens vor einem nach Maßgabe des Art. 123 der Verordnung (EU) 2017/1001 benannten Unionsmarkengericht.<sup>207</sup> Die Unionsmarkengerichte sind im Sinne von Art. 124 Verordnung (EU) 2017/1001 ausschließlich zuständig für alle (a) Klagen wegen Verletzung und – falls das nationale Recht dies zulässt – wegen drohender Verletzung einer Unionsmarke, (b) Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung,<sup>208</sup> falls das nationale Recht diese zulässt, (c) Klagen hinsichtlich Entschädigungsansprüchen im Sinne von Art. 11, Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/1001 sowie (d) Klagen betreffend die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke.

---

<sup>206</sup> Art. 4 (Markenformen): „Unionsmarken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

- a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- b) in dem Register der Unionsmarken (im Folgenden „Register“) in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“

<sup>207</sup> Nach Maßgabe von Art. 123 Verordnung (EU) 2017/1001 haben die Mitgliedstaaten für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz zu benennen, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. In Bezug auf Italien liegt diese Zuständigkeit bei den Fachkammern für Unternehmensfragen, welche nach Maßgabe von Art. 1 Decreto Legislativo 27.06.2003, n. 168 bei den Landesgerichten und Oberlandesgerichten mit Sitz in den Hauptstädten der Regionen eingerichtet worden sind. Eine Ausnahme davon bildet die Autonome Region Trentino-Südtirol. Im Sinne von Art. 1, Abs. 1-bis Decreto Legislativo 27.06.2003, n. 168 ist eine Fachkammer für Unternehmensfragen auch beim Landesgericht Bozen sowie bei der Außenabteilung Bozen des Oberlandesgerichtes Trient eingerichtet.

<sup>208</sup> Vgl. G. Felloni, La tutela d’urgenza rispetto all’accertamento negativo: effetti anticipabili ed irreparabilità del pregiudizio, in: Giurisprudenza italiana, 2018, fasc. 3, S. 637 ff.

Andererseits kann der Markeninhaber Maßnahmen bei den Zollbehörden der Europäischen Union im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 608/2013<sup>209</sup> beantragen. Mit diesem administrativen Verfahren können die Inhaber einer Unionsmarke die EU-Zollbehörden ersuchen, im Zuge ihrer Kontrollen Waren zu beschlagnahmen, bei denen der Verdacht der Nachahmung besteht.

---

<sup>209</sup>Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003, in: Amtsblatt der Europäischen Union, 29.06.2013, L 181/15.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Introduzione al diritto brevettuale italiano



Niccolò Ferretti und Alessandro Zito

## 1 Introduzione

In Italia non esiste una vera e propria definizione di invenzione. Non ve ne è traccia né nella legge invenzioni del 1939 né all'interno del Codice della Proprietà Industriale (di seguito C.P.I.). Soltanto l'art. 2585 del codice civile elenca una serie di invenzioni brevettabili. La dottrina più illustre, dunque, ha considerato l'invenzione come „*la soluzione originale di un problema tecnico*“ e tale formula può, ancora oggi, essere condivisa.<sup>1</sup>

La definizione sopra indicata sottolinea il fatto che l'invenzione non è determinata da un'idea astratta, ma coincide con la declinazione concreta di tale idea astratta che consiste appunto nel superamento di un problema tecnico.<sup>2</sup>

## 2 L'oggetto del brevetto

L'art. 45 C.P.I. enuclea una serie di realtà che non possono essere considerate come invenzioni e tale elenco è da ritenersi tassativo. Le basi di causa di tale „lista nera“ sono da ritrovarsi principalmente nella logica secondo cui una parte delle realtà

---

<sup>1</sup> Vanzetti – Di Cataldo *Manuale di Diritto Industriale*, Ed. 2012 Giuffrè; Sena I, 95; ID., R. d. ind. 00 I, 69; Floridia, in Aa Vv., *Diritto industriale*, pag. 185.

<sup>2</sup> Marchetti – Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Sesta Edizione, CEDAM 2016, pag. 368.

---

N. Ferretti (✉) · A. Zito  
Nunziante Magrone Studio Legale Associato, Milano, Italien  
E-Mail: [n.ferretti@nmlex.it](mailto:n.ferretti@nmlex.it); [a.zito@nmlex.it](mailto:a.zito@nmlex.it)



appartenenti a tale elenco non sono da considerarsi vere e proprie „invenzioni“ mentre un'altra parte sono escluse dalla brevettabilità per ragioni di politica legislativa.<sup>3</sup>

L'esclusione dalla brevettazione dei „programmi per elaboratori“ ha una logica *sui generis*. A metà degli anni '60 il software era ancora una materia poco conosciuta, gli uffici brevetti nazionali non sarebbero stati in grado di gestire questa tipologia di invenzioni ed i produttori di Hardware, infine, erano convinti che i software avrebbero compromesso le loro vendite. Ad oggi il software è protetto dal diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633), ma anche il diritto brevettuale ha ammesso la brevettazione di tale trovato a condizione che:

- l'invenzione permetta di comandare il funzionamento di unità di elaborazione o unità periferiche di sistema,
- l'invenzione sia caratterizzata da un'applicazione dell'informatica alla soluzione di problemi tecnici esterni al computer.

### 3 Tipologia di invenzioni

Possiamo, inoltre, suddividere le invenzioni in 2 macro aree: le invenzioni di prodotto, che hanno ad oggetto un prodotto materiale, e le invenzioni di procedimento, le quali consistono, invece, in una particolare tecnologia di produzione di un bene o di realizzazione di un servizio. Un'altra tipologia di invenzioni sono le c.d. invenzioni derivate ossia quelle di traslazione, combinazione e perfezionamento.

„Invenzione dipendente“, infine, è definita quell'invenzione che, per il suo sviluppo, necessita dell'uso di un prodotto o di un procedimento tutelato da un brevetto anteriore: si tratta dunque di invenzioni di perfezionamento e di combinazione. La „dipendenza“ così come la „derivazione“ assumono particolare ed estrema rilevanza soprattutto nell'ambito della biotecnologia.<sup>4</sup>

### 4 Requisiti di brevettabilità

La disciplina brevettuale, per quanto vasta, è piuttosto armonizzata, se non altro per quanto concerne i principi cardine, in particolare, per quanto concerne i requisiti necessari per la brevettazione. Trattasi della novità, dell'altezza inventiva e dell'industrialità.

Nella fattispecie, per quanto concerne la novità, essa è un requisito dell'invenzione brevettabile e consiste nella differenza formale tra l'invenzione di cui si domanda il riconoscimento del titolo e lo stato della tecnica rilevante. Viene talvolta

<sup>3</sup> Vanzetti – Di Cataldo Manuale di Diritto Industriale, Ed. 2012 Giuffrè.

<sup>4</sup> Più approfonditamente Alberto Musso, Il rapporto di dipendenza fra invenzioni biotecnologiche (o con prodotti e materiali da esse „derivati“), “Rivista di Diritto Industriale fasc. 6, 2014, pag. 289.

definita come novità estrinseca per evidenziarne la differenza e la complementarietà con il requisito della non ovvietà, indicato a sua volta come novità intrinseca, e consistente nel fatto che l'invenzione non sia sostanzialmente simile a ciò che è compreso nello stato della tecnica.<sup>5</sup>

Lo stato della tecnica a cui bisogna far riferimento ai fini del giudizio di novità è correlato ad una nozione di novità assoluta ed universale priva di confini spaziali e territoriali. Rientra nell'ambito dello stato della tecnica:

- i) la common general knowledge,
- ii) la enhanced knowledge,
- iii) la hidden knowledge, e iv) la prior application.<sup>6</sup>

Elementi distruttivi della novità sono la predivulgazione e le anteriorità invalidanti. Per quanto concerne la predivulgazione, prima del deposito della domanda di brevetto, l'invenzione si intende divulgata al pubblico dallo stesso inventore o da un terzo. La predivulgazione deve essere rivolta ad un numero indeterminato di persone che siano in grado di comprendere l'informazione.<sup>7</sup>

Una divulgazione non inficia la novità della invenzione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa, altresì, in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 e successive modifiche, concernente le esposizioni internazionali.

L'anteriorità invalidante, invece, è un documento anteriore che riproduce integralmente i medesimi elementi dell'invenzione. L'anteriorità che anticipa completamente gli insegnamenti della invenzione brevettanda e consiste in un unico documento determinerà l'assenza di novità.<sup>8</sup>

La capacità distruttiva della novità in virtù di un documento anteriore si profila anche nel caso in cui tale capacità possa essere determinata a seguito della combinazione fra gli elementi presenti nell'anteriorità ed elementi rinvenibili nella conoscenza generale comune (*common general knowledge*).

Trattiamo ora del secondo requisito di brevettabilità, l'altezza inventiva. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Ad oggi, il requisito dell'attività inventiva è ormai positivizzato e parametrato alla c.d. „non evidenza per la persona esperta del ramo“.

<sup>5</sup> Definizione tratta da *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 6 edizione, Ed. Cedam 2016, pag. 368.

<sup>6</sup> Suddivisione tratta da *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 6 edizione, Ed. Cedam 2016, pag. 369.

<sup>7</sup> *Piola - Caselli*, Privativa, Nuovo D., n. 22; *Ascarelli*, Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali, pag. 550; *Greco – Vercellone*, Le invenzioni ed i modelli industriali, in Trattato dir. civ., pag. 114; Trib. di Genova 29.04.1971; Trib. di Torino 22.01.1979; App. Milano 11.07.1975 in GADI 75, pag. 558; Trib. di Milano 18.10.1973 in GADI 1973, pag. 1201.

<sup>8</sup> Corte di Appello di Milano, 28.02.2003 in GADI 2003, pag. 799.

Con chi si identifica la persona esperta del ramo? Egli deve essere un operatore del settore, il quale tuttavia dovrà avere le capacità che mediamente gli operatori possiedono nel settore di riferimento (l'esperto del ramo non dovrà quindi né eccellere, né avere scarse doti intellettive e culturali).<sup>9</sup>

La più accorta dottrina evidenzia che, a seguito di una tendenza sempre maggiore da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti a concedere brevetti che spesso, a seguito di una verifica *ex post*, si rivelano essere nulli, si dovrebbe rielaborare il concetto di „persona esperta del ramo“.

In particolare, ci si chiede come mai resti ancora oscura la ragione per cui l'esperto del ramo non sia da individuarsi nella figura di un ricercatore, di un super-tecnico, o di un team di ricercatori, nel caso delle c.d. invenzione di equipe.<sup>10</sup>

L'ultimo requisito necessario per brevettare un'invenzione è quello dell'industrialità. Un'invenzione, infatti, è considerata atta ad avere un'applicazione industriale, se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Tale requisito attiene all'idoneità del risultato inventivo ad essere concretamente applicato, mentre nulla ha a che vedere con la convenienza economica della sua attuazione.

L'utilità dell'invenzione non va intesa in senso patrimoniale, ma in relazione al progresso della tecnica ed al soddisfacimento dei bisogni umani: il suo valore economico è irrilevante ai fini della concessione della privativa. Sono perciò brevettabili anche le invenzioni la cui applicazione industriale non sia conveniente, sotto il profilo del costo, comparativamente al presumibile vantaggio.<sup>11</sup>

Spiegato in termini teorici cosa è l'industrialità, in termini pratici, il requisito *de quo*, altro non è se non la c.d. utilizzabilità industriale. L'invenzione, dunque, deve proporsi uno scopo teoricamente raggiungibile. In giurisprudenza, tale requisito è stato indagato soltanto rarissime volte.

## 5 Diritti nascenti dal brevetto

Una volta ottenuta la concessione del brevetto, numerosi sono i diritti nascenti da tale diritto di privativa. E' fondamentale sottolineare che secondo il diritto italiano alcuni diritti di brevetto scaturiscono già dal brevetto allo stato di domanda. Nella fattispecie, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. La pubblicazione avviene decorsi 18 mesi dalla data di deposito. In caso di volontà da parte del titolare di rendere la domanda accessibile al pubblico prima dei 18 mesi, egli può inoltrare un'istanza di pubblicazione anticipata.

---

<sup>9</sup> Definizione tratta da *Adriano Vanzetti*, Codice della proprietà Industriale, Ed. Giuffrè 2013, pag. 668.

<sup>10</sup> *Sara Grisanti*, L'esperto del ramo e l'attività inventiva, in *Il Diritto Industriale* 1/2019, Ed Ipsa, pag. 20.

<sup>11</sup> Corte di Appello di Milano, 17 giugno 1994 in *GADI* 1980, pag. 52.

Qualora il titolare della domanda desideri che gli effetti della domanda di brevetto vengano prodotti nei confronti di uno specifico soggetto, il titolare della domanda potrà procedere alla notifica nei confronti del soggetto in questione. Gli effetti decorrono, in tal caso, dalla data della notifica.

Come abbiamo evidenziato all'inizio della trattazione, non vi è una definizione univoca di „invenzione“, mentre il brevetto può essere definito come l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo.<sup>12</sup>

L'art. 78 E.P.C. e l'art. 51 comma 1 C.P.I. statuiscono di quali parti si compone il brevetto. Prima fra tutte, il riassunto, il quale ha il fine di determinare quale sia l'oggetto dell'invenzione. La descrizione è un'altra parte imprescindibile del brevetto (art. 51 del C.P.I. e art. 42 del Regolamento di esecuzione E.P.C.). Nella fattispecie, la descrizione deve:

- a) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;
- b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per l'intelligenza dell'invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l'esame della domanda di brevetto europeo; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
- c) esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
- d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
- e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo quest'ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.

Parte cruciale del brevetto sono le sue rivendicazioni (art. 52 C.P.I. ed art. 69 E.P.C.). Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intenda debba formare oggetto di brevetto. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, tuttavia la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le stesse.

Ai fini dell'individuazione del nucleo tutelabile del brevetto occorre fare riferimento esclusivamente alle rivendicazioni, che si pongono quale vera e propria manifestazione di volontà con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito di protezione del brevetto. Le rivendicazioni sono suscettibili di interpretazione alla luce di descrizione e disegni, sicchè la tutela brevettuale va circoscritta a ciò che risulta contemporaneamente rivendicato e descritto.<sup>13</sup> La rivendicazione, pertanto,

---

<sup>12</sup> Vanzetti – Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Ed. Giuffrè, 2012, pag. 357.

<sup>13</sup> Tribunale di Milano, 29.03.2007 in GADI 2009, pag. 305.

costituisce l'identificazione della specifica protezione che si pretende.<sup>14</sup> Per quanto concerne i disegni, essi, per la normativa italiana, devono soggiacere a determinate formalità (Art. 22 Reg. att. C.P.I.).

Torniamo dunque ai diritti scaturenti dal brevetto. Primo fra tutti, il diritto di essere riconosciuto autore. In particolare il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Per quanto riguarda, invece, i diritti patrimoniali nascenti dal brevetto (tranne il diritto ad essere riconosciuto autore), questi sono alienabili e trasmissibili, a differenza del diritto morale. Se l'invenzione è stata realizzata da un gruppo di persone, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile in tema di comunione.

In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, la presentazione della domanda di rinnovo, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti. I contitolari sono, però, obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.

## 6 Le invenzioni dei dipendenti

Un breve accenno merita anche la disciplina delle invenzioni dei lavoratori dipendenti. Nella fattispecie distinguiamo 3 tipologie:

- le invenzioni di servizio;
- le invenzioni di azienda;
- le invenzioni occasionali.

Nella prima tipologia si profila il caso in cui l'invenzione è posta in essere dal lavoratore dipendente che svolge attività di lavoro di ricerca volta all'invenzione. Lo svolgimento della predetta attività lavorativa è parte delle attività oggetto del contratto di lavoro. Infine, l'attività lavorativa in questione deve essere oggetto di specifica retribuzione.

Se i summenzionati criteri sono rispettati, la titolarità dell'invenzione di servizio, con gli annessi diritti patrimoniali, sarà di titolarità del datore di lavoro, salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore.

Per quanto concerne le invenzioni di azienda, la disciplina è lievemente differente. Nel caso di specie, l'attività inventiva non è oggetto del contratto che lega il

---

<sup>14</sup>Corte di Cassazione 01.09.1997 n. 8324 in banca dati Pluris on Line.

dipendente al datore di lavoro e l'invenzione viene realizzata in esecuzione dell'adempimento di un contratto di lavoro. La titolarità dell'invenzione, con i relativi diritti patrimoniali, spetterà al datore di lavoro, salvo il diritto del lavoratore di esserne riconosciuto autore e ricevere un equo premio.

Nella fattispecie, nel momento in cui una invenzione viene qualificata come „invenzione di azienda“ comporta il diritto per il dipendente, inventore del trovato, di ricevere da parte del datore di lavoro un equo premio „*tenendo conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni del svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro*“.

Sul punto la maggior parte della giurisprudenza<sup>15</sup> ritiene che l'elemento distintivo fra le due ipotesi (invenzione di servizio e le invenzioni di azienda) risiede precipuamente nella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva. La dottrina ha osservato, però, che le previsioni contrattuali relative all'equo premio darebbero vita, nel lungo periodo, a comportamenti calcolatori da parte dei datori di lavoro che potrebbero „insinuare“ nel contratto clausole relative ad una specifica retribuzione per attività inventiva nei confronti di tutti i dipendenti, anche per coloro che non hanno mai svolto attività inventiva.

Una questione dibattuta è determinata dal *dies a quo* da cui nasce il diritto all'equo premio (diritto su cui opera il termine di prescrizione ordinario di 10 anni ex art. 2946 c.c.). La giurisprudenza e lo stesso dettato normativo si è attestata sull'orientamento secondo cui l'equo premio spetta al dipendente qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale.<sup>16</sup>

La terza ed ultima categoria, le c.d. invenzioni occasionali, di contro, è realizzata dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro, pur rientrando nel campo di attività del datore di lavoro. Il diritto morale e patrimoniale scaturente dall'invenzione spetta all'inventore, anche se il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo e non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto.

Tale opzione sussiste anche per la facoltà di chiedere o acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'inventore. Il diritto di opzione va esercitato entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

---

<sup>15</sup> Una su tutte: Tribunale di Milano, 28 ottobre 2015 n. 12048 in banca dati Pluris On Line.

<sup>16</sup> Più ampiamente, sul punto: *Carminè di Benedetto*, Il Diritto Industriale 4/2016 Ed. Ipsoa, pag. 327 e ss.

## **7 Le invenzioni dei ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca**

È possibile che l'invenzione venga realizzata da ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca. In questo caso, la disciplina concernente le università si applica a quelle pubbliche e private. È possibile suddividere la categoria delle invenzioni di ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca nelle sottocategorie della c.d. ricerca istituzionale e della ricerca c.d. finanziata. Per quanto concerne la prima sottocategoria, i diritti derivanti dall'invenzione istituzionale spettano al ricercatore, che dovrà rendere edotto l'ente di appartenenza dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze ai terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero ai privati enti finanziatori della ricerca. Nel caso in cui nulla sia stabilito nello Statuto, l'Università, l'ente o la pubblica amministrazione hanno diritto a non meno del 30 % dei proventi o canoni.

Trascorsi 5 anni dalla concessione del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale (salvo casi indipendenti dalla sua volontà), la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce direttamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi.

Tale statuizione si basa sul modello c.d. di titolarità individuale, tipico di paesi come Italia e Svezia. Tale modello è stato introdotto in Italia dall'art. 7 della legge n. 383/2001 che inserì nell'allora vigente Legge Invenzioni l'art. 24 bis. Nel Codice della Proprietà Industriale è stata aggiunta una precisazione rispetto alla disciplina precedente, ossia il comma 5 dell'art. 65 (le ricerche finanziate).

Un dibattito dottrinale nacque sulla questione di chi fossero i soggetti che rientravano nella categoria dei ricercatori universitari. Tali possono essere considerati soltanto i professori ordinari ed associati ed i ricercatori, oppure anche i tecnici laureati e di laboratorio i ricercatori para subordinati, come ad esempio assegnisti di ricerca, borsisti post laurea/dottorato? La questione è tutt'oggi fonte di dibattito.

Inoltre, l'adozione del modello della titolarità individuale da parte dell'Italia risiede nella convinzione secondo cui le Università non sarebbero in grado di creare e gestire diritti di proprietà intellettuale. Tale considerazione non può essere in toto condivisa. Infatti, la stessa riflessione può essere svolta per quanto riguarda la figura dei ricercatori, i quali dovrebbero sostenere ingenti costi per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Si pensi, ad esempio, ai costi di deposito, di pagamento delle tasse annuali, le spese di consulenza di un professionista, ecc.

Si auspica, dunque, un cambio di rotta al fine di sposare ad esempio il sistema statunitense, dove il ricercatore, l'università ed il laboratorio si dividono i proventi dell'invenzione ed hanno l'impegno di tentare di „piazzare“ il trovato sul mercato.<sup>17</sup>

La summenzionata disciplina non si applica in caso di attività di ricerca svolta nel quadro di determinati progetti di ricerca finanziati da soggetti privati o pubblici diversi dall'organizzazione di appartenenza.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

## 8 Il principio di esaurimento

A tal proposito, un altro assioma fondamentale della disciplina brevettuale è caratterizzato dal principio di esaurimento. Il titolare di un brevetto non può opporsi alla circolazione del prodotto oggetto di tutela una volta che esso sia stato immesso in commercio dal titolare del brevetto con il suo consenso. Tale principio si profila ogni qualvolta l'immissione in commercio con il consenso del titolare si verifica in qualsiasi stato dello Spazio Economico Europeo (SEE).

La norma in commento non si applica in caso in cui sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare, quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Dopo questa necessaria digressione, torniamo ad esaminare i diritti esclusivi derivanti dal brevetto.

## 9 La contraffazione

In particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto oggetto di brevettazione.

Se oggetto del brevetto è un procedimento, il brevetto conferisce il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Trattasi, questi ultimi, di atti di contraffazione.

La dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato vari tipi di contraffazione. Si profila la contraffazione c.d. letterale nel caso in cui il prodotto/procedimento

---

<sup>17</sup>Una visione comparatistica molto dettagliata in *Claudia del Re*, Il modello di titolarità dei risultati della ricerca universitaria come parametro di efficienza del trasferimento tecnologico accademico: la preferibilità del modello di titolarità istituzionale, *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2016, pag. 272.



contraffatto riproduce letteralmente le rivendicazioni brevettuali. Si tratterà di contraffazione definita „per equivalenti“ nel caso in cui il prodotto/procedimento non riprenda letteralmente la rivendicazione, ma contenga elementi equivalenti a quelli oggetto di rivendicazione.<sup>18</sup>

In particolare il concetto dell'equivalenza è stato positivizzato a livello internazionale nei paesi che hanno ratificato la versione 2000 della Convenzione sul Brevetto Europeo che è entrata in vigore al termine dell'anno 2007. Nel Codice della Proprietà Industriale l'equivalenza viene menzionata nell'art. 52, 3 bis, il quale recita: „per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni“.

Per individuare l'equivalenza, la giurisprudenza internazionale ha proposto vari criteri, ognuno dei quali risulta però essere carente per una ragione o per un'altra.

Ad oggi il criterio maggiormente recepito, di derivazione statunitense, è quello della c.d. tripla identità. Ossia, un prodotto o un procedimento risulta essere equivalente a quello presente nella rivendicazione se esso:

- i) risolve lo stesso problema tecnico;
- ii) ottenendo lo stesso risultato;
- iii) con mezzi sostanzialmente uguali, ossia sostanzialmente nello stesso modo.

Il concetto di „sostanzialmente“ è quello più opinabile dove si scontrano sistematicamente i tecnici del settore. Pur se non normativamente previsto, il concetto di equivalenza viene contemplato nelle linee guida dell'Ufficio Brevetti Europeo. Un diverso criterio di valutazione dell'equivalenza è determinato dal c.d. giudizio di ovvietà della sostituzione. Se la diversità è il risultato di una modifica ovvia sussiste equivalenza. Spesso la giurisprudenza italiana è solita combinare i criteri sopra indicati.<sup>19</sup> Un'altra tipologia di contraffazione è quella di tipo „evolutivo“.

Nel nostro ordinamento tale concetto è positivizzato nell'art. 2587 c.c. il quale afferma che il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. Lo stesso secondo comma dell'art. 68 C.P.I. statuisce che il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

La Legge del 2 novembre 2016, n. 214, che ratifica la Convenzione sul Brevetto ad Effetto Unitario, ha introdotto, nell'art. 66 del Codice della proprietà Industriale, l'istituto del cosiddetto „contributory infringement“, la c.d. contraffazione indiretta. Fattispecie già analizzata dai nostri giudici della nomofilachia con Sentenza n. 5406

<sup>18</sup> Per una visione approfondita e comparatistica: *Sandro Hassan*, Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale, *Rivista di diritto industriale*, fasc. 4-5, 2013, pag. 209.

<sup>19</sup> Tribunale di Milano 8 agosto 2007 in GADI 2007 n. 5164; Tribunale di Roma 9 febbraio 2006 in GADI 2006 n. 5003; Tribunale di Roma 13 aprile 2006 in GADI 2006 n. 5018; Cassazione Civile 13 gennaio 2004 n. 257 in GADI 2004 n. 4626; Cassazione Civile 5 settembre 1990 n. 9142 in GADI 1990, n. 2477.

del 12.06.2006. Nella fattispecie, il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi di attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Tale disciplina non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati sopra menzionati. Ci si è chiesti se il contributo alla contraffazione possa considerarsi applicabile soltanto ai brevetti c.d. di procedimento o anche ai brevetti c.d. di prodotto. La risposta sembrerebbe essere affermativa, dato che l'art. 66 del Codice della Proprietà Industriale si riferisce genericamente a „mezzi“, questi ultimi non debbono essere considerati soltanto come dispositivi ma anche come „fasi“ dell'invenzione.

Inoltre, sempre con riferimento al *contributory infringement*, il concetto della rilevanza territoriale è di massima importanza. Secondo autorevole dottrina, al fine di fondare pienamente la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, il contributo alla contraffazione deve essere svolto in Italia, per una invenzione tutelata in Italia. Dunque, profilandosi l'attività preparatoria di alcuni rilevanti fasi protette dalla rivendicazione (con efficacia in Italia) e la contraffazione diretta e finale avviene in qualunque Paese l'invenzione sia protetta (dunque estero compreso), vi è contributo alla contraffazione ex art. 66 Codice della Proprietà Industriale.<sup>20</sup>

Lo *ius excludendi alios* conferito dal brevetto non è assoluto ed è temperato da alcune limitazioni. In particolare, non sono da considerarsi illeciti gli atti compiuti in ambito privato con fini non commerciali, gli atti compiuti in via sperimentale, gli atti diretti all'ottenimento dell'AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio di un farmaco) ed il preuso segreto.

Con riferimento a quest'ultimo, l'art. 68 comma 3 C.P.I. statuisce che chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione, può continuare ad usarla nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

## 10 Cause di estinzione del brevetto

Vi sono delle cause in cui il brevetto si estingue e con esso i diritti che ne derivano. Nella fattispecie, il brevetto per invenzione dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la

---

<sup>20</sup> Vincenzo Jandoli, Il contributo alla contraffazione, Il Diritto Industriale 1/2017, Ed. Ipsoa, pag. 34.

durata. Secondo la disciplina italiana, il brevetto può anche essere oggetto di rinuncia. In particolare, il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'U.I.B.M. da annotare sul registro dei brevetti. Il brevetto può anche essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni modificati.

In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

Il brevetto può estinguersi anche per decadenza. Essa si profila in caso di mancato pagamento dei diritti che devono essere versati anticipatamente, con cadenza annuale, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Il brevetto è soggetto a decadenza anche nel caso in cui si determini una mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione. Ciò avviene quando l'invenzione non è stata attuata dal titolare del brevetto e dai titolari di licenze obbligatorie, entro due anni dalla concessione della prima licenza. Tale norma vale anche nel caso in cui né il titolare del brevetto, né i titolari di licenze obbligatorie hanno attuato l'invenzione in modo proporzionato rispetto alle esigenze del paese.

## 11 Cause di nullità del brevetto

Il brevetto può anche essere dichiarato nullo in casi tassativi. In particolare, ciò accade quando l'invenzione non rientra nella materia brevettabile, è carente dei requisiti per la concessione oppure è illecita. Anche l'insufficiente descrizione del brevetto può causare la nullità dello stesso. Ed invero, recente giurisprudenza<sup>21</sup> ha statuito che nel valutare una domanda di novità la Corte non può esimersi dal verificare contemporaneamente la sussistenza del requisito relativo alla sufficiente descrizione di cui all'art. 51 Codice della Proprietà Industriale. Secondo la Cassazione, il requisito della novità intrinseca ed estrinseca deve obbligatoriamente essere integrato con la chiara ed esauriente indicazione, all'interno del testo brevettuale, del problema tecnico da risolvere rispetto al quale il trovato ne è soluzione.<sup>22</sup> La medesima nullità colpisce il brevetto che rivendica materia non descritta nella domanda o che è stato concesso ad un non avente diritto.

Si consideri, in ogni caso, che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti di validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del brevetto. Gli effetti della nullità hanno efficacia *erga omnes et ex tunc*.

<sup>21</sup> Cassazione Civile, Sez. I 22 novembre 2010, n. 23592 in Banca Dati Pluris on Line.

<sup>22</sup> *Cristiano Bacchini*, Il Diritto Industriale 5/2011 Ed. Ipsoa, pag. 444.

Sono fatti salvi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 123 C.P.I.:

- a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
- b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
- c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 C.P.I. (invenzione dei dipendenti) e 65 C.P.I. (invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici), a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Ci si domanda in dottrina se l'azione di nullità di un brevetto sia da inquadrarsi come azione di mero accertamento o sia un'azione costitutiva. L'orientamento prevalente della giurisprudenza è quello secondo cui le domande di nullità brevettuale sarebbero costitutive e assimilabili alle impugnative negoziali. I motivi di nullità devono essere azionati mediante atto di citazione oppure con domanda riconvenzionale. Da ciò deriva che la deduzione di nuove ipotesi di nullità del brevetto rispetto a quelle contemplate negli atti introduttivi del giudizio debbano intendersi come una *mutatio libelli*.

La conseguenza di tale assunto è determinata dal fatto che se l'attore risulta soccombente in primo grado, potrà instaurare un altro giudizio volto ad ottenere la nullità della stessa privativa sulla base di motivi di nullità diversi da quelli azionati nel processo precedente.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Per una più ampia disamina: *Michele Vanzetti*, *Mutatio libelli nelle domande di nullità brevettuale: le ragioni di una possibile lettura alternativa*, *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 2, 1 aprile 2018, pag. 77.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Introduzione al design in Italia: uno sguardo d'insieme



Niccolò Ferretti und Alessandro Zito

## 1 Introduzione

Cos'è il design? Per dare una risposta a questa domanda viene in aiuto una definizione di un celebre architetto contemporaneo: „*nel linguaggio corrente design indica sia il mestiere di chi trasferisce valore estetico e originalità a un artefatto fisico o virtuale sia quell'artefatto medesimo. Si dice infatti comunemente che un certo oggetto è di design. Entrambi, prodotto e mestiere, sono caratterizzati da ricerca espressiva, innovazione tecnologica, eterodossia formale, contemporaneità*“.<sup>1</sup> La tutela dei disegni e modelli è un bene fondamentale per le imprese di qualsiasi dimensione.

Una ricerca dell'EU IPO evidenzia che le piccole e medie imprese (PMI) titolari di disegni e modelli hanno un reddito per dipendente più elevato del 17 % rispetto alle PMI che non sono titolari di diritti di proprietà intellettuale. I settori che si avvalgono in modo intensivo di disegni e modelli contribuiscono all'11,9 % dell'occupazione e al 13,4 % del PIL dell'UE.<sup>2</sup>

Per quanto concerne la disciplina internazionale dei disegni e modelli, è necessario far riferimento all'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 06 novembre 1925, riveduto a Londra in data 02 giugno 1934 e ratificato con L. 24 ottobre 1980 n. 744. Un'ulteriore fonte normativa è da rinvenire nell'Accordo dell'Aja del 1960 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e l'Accordo di Ginevra del 02 luglio 1999–23 dicembre 2003 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione dei disegni e modelli

---

<sup>1</sup> Francesco Trabucco, Design, Ed. Bollati Boringhieri 2015, pag. 11.

<sup>2</sup> Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union Industry-Level Analysis Report, October 2016 Second edition, Euipo.

---

N. Ferretti (✉) · A. Zito  
Nunziante Magrone Studio Legale Associato, Milano, Italien  
E-Mail: [n.ferretti@nmlex.it](mailto:n.ferretti@nmlex.it); [a.zito@nmlex.it](mailto:a.zito@nmlex.it)

industriali. La normativa relativa ai disegni e modelli è stata positivamente recepita a livello europeo dalla Direttiva 98/71 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e dal Regolamento 6/2002 sul disegno e modello comunitario. La normativa nazionale, invece, è rinvenibile nel Codice della Proprietà Industriale (di seguito C.P.I.) agli artt. 31 – 44 C.P.I.

## 2 Il Design registrato: oggetto della registrazione

L'art. 31 C.P.I. (coincidente con l'art. 3 del Regolamento 6/2002) stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Il prodotto complesso, invece, è un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

## 3 Requisiti per la registrazione

Proprio come avviene per i marchi e per i brevetti, anche i disegni e modelli necessitano di alcuni requisiti per essere registrabili. Primo fra tutti, la novità. L'art 32 del C.P.I. (che coincide in larga parte con l'art. 5 del Regolamento 6/2002) stabilisce che un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Il gradiente di differenziazione affinché un design possa essere considerato nuovo è alquanto modesto, il giudice infatti dovrà accertare la non identità fra i disegni a confronto.<sup>3</sup> Nel giudizio di comparazione si farà riferimento al disegno nella propria interezza e si escluderanno i dettagli irrilevanti. Sono considerati irrilevanti

---

<sup>3</sup> *Scordamaglia*, Rivista di Diritto Industriale 95, I, pag. 134; *Florida* in Aa. Vv., Diritto Industriale, pag. 296; Tribunale di Milano, 31 gennaio 2011 in GADI 2011, pag. 677; Tribunale di Milano, 10.12.2008 in banca dati Dart's IP.

la diversità di materiali,<sup>4</sup> le rifiniture,<sup>5</sup> le semplici variazioni di un modello già divulgato e le modifiche di dettaglio imposte da necessità di adeguamento tecnico.<sup>6</sup>

Il secondo requisito di registrabilità di un disegno/modello è il carattere individuale. L'art. 33 del C.P.I. (che coincide con l'art. 6 del Regolamento 6/2002) statuisce che un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Alcuni autori e parte della giurisprudenza hanno accostato il concetto di carattere individuale a quello del carattere distintivo (in tema di marchi).<sup>7</sup> Si tratta però di concetti diversi in forza del fatto che il design tutela una determinata forma preferita dal consumatore rispetto alle altre, mentre il marchio tutela l'origine imprenditoriale del prodotto.<sup>8</sup>

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre affermato che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.<sup>9</sup> Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Chi è l'utilizzatore informato? È pacifico che non si può considerare tale il pubblico indistinto o l'uomo della strada, ma neppure il *designer* o comunque l'esperto, il produttore o il rivenditore.

Informato è l'utilizzatore di quella tipologia di prodotto che ha una certa conoscenza e presta una certa attenzione all'aspetto del prodotto stesso.<sup>10</sup> La nozione di utilizzatore informato deve essere atecnica<sup>11</sup> ed essenzialmente consumeristica del

---

<sup>4</sup>Tribunale di Roma, 27 febbraio 2004 in banca dati Dart's IP.

<sup>5</sup>Corte di Appello di Firenze 13 gennaio 1972 in GADI 1972, pag. 57.

<sup>6</sup>Considerazioni tratte da *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Cedam 2016, pag. 325.

<sup>7</sup>*Ghidini* in Rivista di Diritto Industriale 95, pag. I 81; *Auteri*, Contratto e Impresa Europa 99, pag. 758; *Vanzetti di Cataldo* VI, pag. 520; Tribunale di Bologna 22 giugno 2010 in GADI 2010, pag. 703.

<sup>8</sup>*Sarti* in *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Cedam 2016, pag. 325; *Mondini*, Nuove Leggi Civili Commentate 99, pag. 974; *Montanari*, Rivista di Diritto Industriale, 10, pag. 14; Tribunale di Bologna 21 dicembre 2010 in GADI 2011, pag. 599; Tribunale di Bologna 22 marzo 2010 in GADI 2010; Tribunale di Torino 8 settembre 2008 in GADI 2008, pag. 1068; Tribunale di Torino 20 marzo 2008 in GADI 2008, pag. 834.

<sup>9</sup>EUCJ, C-345/2013 in banca dati e-curia.

<sup>10</sup>*Philipp Fabbio*, Disegni e Modelli, Ed. CEDAM 2012, pag. 38.

<sup>11</sup> „La nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi e, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite“, CGUE 20 ottobre 2011C-281, par. 53 in e-curia.

profilo in questione, nell'alveo di una nozione che deve rimanere inevitabilmente fluida e che deve essere riempita caso per caso, in base alle tendenze del momento e „delle concrete dinamiche ed esperienze di settore per fornire il parametro ottimale al quale affidare la valutazione ultima circa la sussistenza della contraffazione“.<sup>12</sup>

La più recente giurisprudenza ha definito il consumatore informato come un soggetto che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. In sostanza, l'utilizzatore informato costituisce una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna competenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. Tale nozione può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di una attenzione media, bensì di una particolare diligenza a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.<sup>13</sup>

Più in generale, l'utilizzatore informato è un consumatore (dunque non un tecnico o un professionista del settore) il cui grado di attenzione, informazione e accortezza, risulta comunque superiore a quello della media dei consumatori, sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza media del settore merceologico di riferimento in quanto attento alle novità del mercato.<sup>14</sup> L'impressione generale, invece, è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.<sup>15</sup>

La divulgazione è un fatto distruttivo della novità e del carattere individuale. Nella fattispecie, l'art 34 del C.P.I. (che coincide sostanzialmente con l'art. 7 del Regolamento 6/2002) afferma che, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 (novità) e 33 (carattere individuale), il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

---

<sup>12</sup>Luca Guidobaldi, *Il Diritto Industriale* 4/2014 Ed. Ipsoa, pag. 376.

<sup>13</sup>Tribunale di Torino, 12 gennaio 2018, Sent. 66/2018 in *Giurisprudenza delle Imprese*.

<sup>14</sup>Tribunale di Firenze, 04 gennaio 2017, R.G. 17077/2016 inedita; General Court, 13 maggio 2015 T-15/13 in e-curia; Tribunale di Milano 4 ottobre 2012 Sent. 1575/2013 in banca dati Dart's IP; Tribunale di Roma 27 febbraio 2012 in banca dati De Jure.

<sup>15</sup>Trib. Torino, 15 luglio 2008, n. 5302 in banca dati Dart's IP, Tribunale di Milano 22 novembre 2017 n. 11766 in *Giurisprudenza delle Imprese*.



La norma statuisce, inoltre, che il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. In ogni caso, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. In buona sostanza, la legge pone in essere un elenco di alcune circostanze che determinano la c.d. divulgazione (la registrazione, la messa in commercio, l'esposizione).

Altra tipologia di divulgazione può essere considerata la promozione pubblicitaria, attraverso canali telematici, la presenza di modelli fortemente somiglianti a quello di cui si richiede la tutela. Si considera divulgazione di natura distruttiva anche la presentazione al pubblico del modello allo stato di prototipo (si pensi ai *test drive* delle automobili).<sup>16</sup> A livello europeo, la Corte di Giustizia ha recentemente considerato che il requisito della divulgazione può ritenersi integrato anche nel caso i fatti costitutivi si siano realizzati al di fuori del territorio dell'Unione Europea.<sup>17</sup> Il legislatore ha voluto, inoltre, concedere al titolare del disegno o modello il c.d. periodo di grazia (*grace period*) della durata di 12 mesi decorrenti dal momento in cui il disegno/modello è stato reso accessibile al pubblico per qualsiasi ragione. Il designer dunque avrà tempo 1 anno per decidere se procedere alla registrazione o meno.

## 4 Il prodotto complesso

Passiamo ora ad analizzare la nozione di prodotto complesso. La sua definizione è già stata data in precedenza al comma 3 dell'art. 31 C.P.I. Vi sono, però, dei requisiti che i componenti di un prodotto complesso devono soddisfare al fine di ottenere la tutela del design registrato. Ed infatti, l'art. 35 C.P.I. (che coincide con l'art. 4 comma 2 e 3 del Regolamento 6/2002) afferma che il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

---

<sup>16</sup>Tribunale di Napoli, Sez. Spec. In Materia di Impresa 19 dicembre 2013, Ord. in banca dati Pluris On line.

<sup>17</sup>CGUE, 13 febbraio 2014 C/12 par. 33 in banca dati e-curia.

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Vi è una specifica categoria di componenti detti ricambi must – match, (ad esempio i pannelli delle carrozzerie di automobili) che godono di una disciplina provvisoria dettata dall'art. 241 C.P.I. (che ricalca l'art. 110 del Regolamento 6/2002). Nella fattispecie, la norma in parola statuisce che fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Tale norma permette al produttore terzo/indipendente di produrre e vendere, ai soli fini della riparazione del prodotto complesso, un pezzo di ricambio il cui design sia stato registrato. Proprio a tal riguardo, negli ultimi anni è nato un dibattito giurisprudenziale relativamente a questo tema che ha visto coinvolte le maggiori case automobilistiche mondiali ed i produttori indipendenti. Nella fattispecie, si disquisiva della possibilità o meno di applicare alla fabbricazione dei c.d. cerchioni „replica“ la clausola di riparazione, prevista dall'articolo 110 del Regolamento EU 6/2002.

In termini estremamente sintetici e rinviando alla lettura del provvedimento per maggiori approfondimenti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>18</sup> ha concluso che i cerchioni sono da ritenersi „componenti“ alla stregua di tutti gli altri „pezzi di ricambio“ e quindi, in linea di principio, possono soggiacere alla eccezione di riparazione, come ogni altro componente visibile di un prodotto complesso e con gli stessi limiti. Con ciò, quindi, il campo è stato sgombrato da tutte le argomentazioni a favore e contro la possibilità di annoverare i cerchioni tra „i pezzi di ricambio“ (componenti di prodotto complesso), piuttosto che tra gli „accessori“ (non componenti di prodotto complesso).

## 5 Le caratteristiche tecnicamente necessitate

Sempre relativamente alla registrabilità di un disegno/modello, un discorso a parte meritano le caratteristiche c.d. tecnicamente necessitate. In particolare, l'art. 36 C.P.I. (che coincide con l'art. 8 del Regolamento 6/2002) afferma che non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche

---

<sup>18</sup>CGUE, cause riunite C-397/16 e C-435/16, in banca dati e-curia.

dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Sul punto, la Corte di Giustizia ha recentemente statuito che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi e che, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie.<sup>19</sup>

Inoltre, non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto, in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia, possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

## 6 Durata e diritti nascenti dalla registrazione

Per quanto concerne la durata accordata dal design registrato, l'art. 37 del C.P.I. (già art. 12 del Regolamento 6/2002) stabilisce che la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

È ora il caso di specificare chi ha diritto alla registrazione del disegno/modello e gli effetti scaturenti da quest'ultima. In particolare, a livello comunitario, il diritto alla registrazione è positivizzato nell'art. 14 del Regolamento 6/2002 che coincide, per la gran parte, con quanto stabilito dall'art. 38 del C.P.I. Quest'ultima norma statuisce che i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Inoltre, il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. La norma continua affermando che, salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. Gli effetti della registrazione decorrono

---

<sup>19</sup>CGUE, causa C-395/16, in banca dati e-curia.

dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

L'art. 41 C.P.I., che ripercorre in larga parte gli articoli 10 e 19 del Regolamento 6/2002, definisce l'ambito di protezione del disegno/modello registrato. In particolare, la registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. La norma conclude affermando che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Infatti, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleggi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l'utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un'impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una impressione generale differente, considerato che „l'impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto“. Dunque, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.<sup>20</sup>

La giurisprudenza di merito italiana ha più volte ribadito anche il principio secondo cui, al fine di accertare la sussistenza della contraffazione di un modello registrato, la legge richiede da parte del consumatore informato un'impressione generale di somiglianza tra i modelli. Il giudizio di contraffazione deve, infatti, essere condotto sull'aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza; deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio d'insieme dell'impressione generale che, sia pure nell'utilizzatore informato, il prodotto sotto esame suscita.<sup>21</sup>

In alcuni settori, come ad esempio nell'ambito della moda, in particolare nel settore calzaturiero, la contraffazione di modelli di sneakers è stata ritenuta sussistente quando si possono evidenziare caratteristiche riprodotte pedissequamente e quelle che sembrano semplicemente ispirarsi ai corrispondenti elementi delle calzature protette dalla registrazione, con un effetto di insieme che significativamente richiama uno ad uno i modelli azionati.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Tribunale di Torino, 26 giugno 2018 n. 3288/2018 in Giurisprudenza delle Imprese.

<sup>21</sup>Tribunale di Milano, 4 luglio 2017, RG n. 15866/2017 in banca dati Dart's IP.

<sup>22</sup>Tribunale di Milano, 10 dicembre 2014, R.G. 62886/2014 in banca dati Dart's IP.

In altre parole, l'impressione generale non può essere un giudizio di tipo analitico, ma deve essere un giudizio immediato, globale e di sintesi, che rimanda ad una modalità percettiva di tipo istintivo ed emotivo.<sup>23</sup>

Così come avviene per il marchio registrato e per il brevetto concesso, anche per quanto concerne il design registrato i diritti scaturenti dalla registrazione non sono assoluti. Ed infatti, l'art. 42 C.P.I., che coincide con l'art. 20 del Regolamento 6/2002, tratta precisamente delle limitazioni del diritto su disegno o modello. In particolare la norma in commento statuisce, al suo primo comma, che i diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

Può accadere infatti che il consumatore acquisti un prodotto in cui è applicato o nel quale è incorporato il disegno o modello e non sia edotto del fatto che quel disegno o modello è tutelato. Ne deriva che, nel caso di disegni e modelli, l'acquisto del prodotto al fine di utilizzarlo in ambito privato e la sua produzione, sempre che entrambe non avvengano a fini commerciali, non mettono in pericolo l'interesse economico del titolare.

Cosa diversa se l'acquisto e la successiva produzione del disegno/modello tutelato avvengono su scala industriale. Per quanto concerne la limitazione all'uso per fini sperimentali, viene ricalcato il diritto brevettuale. In ogni caso, a differenza del brevetto, è più arduo immaginare un uso sperimentale del disegno e modello.

In relazione alla lettera c) della norma in commento, si osservi come la citazione debba essere corredata da tutti gli elementi utili al fine dell'individuazione del titolare del disegno e del modello. L'uso a fini didattici può essere considerato l'uso di materiale didattico come un libro di testo, slide, *paper* ecc. da parte del docente. Come evidenziato dalla norma, tali condotte sono autorizzate soltanto se: poste in essere in buona fede alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, senza pregiudicare indebitamente la normale utilizzazione del disegno e modello, con il dovere di citare la fonte, ossia il nome del titolare del diritto.<sup>24</sup>

Il secondo comma dell'articolo in parola statuisce che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
- b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

<sup>23</sup>Tribunale di Torino, ord. 15 luglio 2008, R.G. 18366\2008 in banca dati Dart's IP.

<sup>24</sup>Sul punto, una visione d'insieme: *Philipp Fabbio*, Disegni e Modelli, Cedam 2012, pag. 165 e ss.

Tale statuizione protegge l'interesse al funzionamento dei traffici internazionali ed è relativa i transiti temporanei di veivoli sul territorio nazionale.<sup>25</sup>

## 7 La nullità della registrazione

A questo punto della trattazione, è il caso di analizzare i casi in cui il modello/di-segno registrato è nullo. I casi di nullità di un modello registrato sono indicati nell'art. 43 C.P.I. (il quale dà attuazione all'art. 11 della Direttiva 98/71). La norma in parola afferma che la registrazione è nulla:

- quando non ha ad oggetto l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte;
- nel caso in cui il modello sia carente del requisito della novità;
- nel caso in cui il modello sia carente del requisito del carattere individuale;
- nel caso in cui il modello sia contrario all'ordine pubblico ed al buon costume;
- nel caso in cui vi sia stata divulgazione, ossia il modello è stato reso accessibile al pubblico;
- nel caso in cui il disegno o modello applicato al prodotto complesso od incorporato nel componente di un prodotto complesso non possessa i requisiti della novità e del carattere individuale;
- nel caso in cui sia richiesta la registrazione di quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;
- nel caso in cui la registrazione abbia ad oggetto le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione (tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare);
- se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118 (la c.d. rivendica);
- se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di

---

<sup>25</sup> *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Cedam 2016, pag. 349.

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

L'art. 39 comma 4 C.P.I. (che dà attuazione all'art. 11 della direttiva 98/71), invece, tratta della nullità c.d. parziale. La norma in questione statuisce che la domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa.

## 8 L'Unregistered Design

Il legislatore europeo considera come meritevoli di tutela (seppur per un breve periodo di tempo) anche i modelli non registrati. Nella fattispecie, il considerando n. 16 del Regolamento 6/2002 afferma che in alcuni settori industriali vengono realizzati un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Inoltre, lo stesso art. 10 del Regolamento 6/2002 afferma che l'ambito di protezione dei modelli, „*si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa*“.

La *ratio* di tale protezione mira a tutelare quei prodotti che, a fronte del forte carattere di stagionalità (quali ad esempio gli occhiali da sole, le collezioni di scarpe estive, ovvero le borse e i costumi da bagno) o di temporaneità, non riceverebbero alcuna utilità da un'ipotetica registrazione come modello, ma che non per questo sono meno interessati e meno meritevoli di tutela dai fenomeni di tipo contraffattivo (che anzi, proprio a fronte del richiamato carattere della stagionalità, sono maggiormente soggetti ad imitazioni che ne sfruttano le innovazioni di design e di stile).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sul punto, Tribunale di Milano, Ord. 20.05.2011 in banca dati on line Dart's IP.

Ovviamente, si consideri che, „è onere di chi invochi la tutela del disegno – modello comunitario non registrato, fornire la prova dei requisiti contenuti nella normativa regolamentare, e cioè anche del limite temporale triennale di protezione, dell'individualità del disegno o modello e della copiatura contestata. In particolare, con riferimento alla copiatura, esigenze concrete di prova impongono un elevato livello di similitudine dei prodotti tale da far ritenere poco credibile un processo di creazione autonoma in capo al concorrente che fosse a conoscenza del modello“.<sup>27</sup>

Ebbene, come sopra accennato, e come statuito dall'art. 11 del Regolamento 6/2002, il disegno o modello che possieda i requisiti della novità e del carattere individuale è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

Si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

<sup>27</sup> Sul punto, Tribunale di Milano, Ord. 06.03.2009 in GADI 2009, pag. 687.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.





# Die Grundzüge des Designrechts in Deutschland



Philipp Steichele

## 1 Einleitung

Das Designrecht bzw. Geschmacksmusterrecht schützt die ästhetisch wirkenden Gestaltungsformen eines Produkts.<sup>1</sup> Dabei soll der Designschutz zur Innovation und Entwicklung neuer Erzeugnisse sowie zu Investitionen für ihre Herstellung ermutigen.<sup>2</sup> Gesetzgebungspolitische Motivation des Schutzes für das eingetragene Design und Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist es daher, einen wirtschaftlichen Anreiz für Innovationen der Entwerfer und für Investitionen der Produzenten von Erzeugnissen zu schaffen, die die Erfordernisse der Neuheit und Eigenart erfüllen. Der Schutzgegenstand liegt beim Geschmacksmuster bzw. Design – wie bei allen Teilgebieten des gewerblichen Rechtsschutzes – auf dem Schutz immaterieller Güter. Keinen Schutz gewährt das Designrecht für formlose Erzeugnisse wie Cremes oder Flüssigkeiten ohne ein besonderes Erscheinungsbild in der Farbgebung,<sup>3</sup> Computerprogramme,<sup>4</sup> Tiere oder Pflanzen,<sup>5</sup> Ideen oder allgemeine Gedanken.

Das Geschmacksmuster – heute Designrecht – ist Teil des Immaterialgüterrechts,<sup>6</sup> das sich insgesamt mit dem Schutz nicht gegenständlicher, geistiger Leistungen befasst. Oft ist der Erfolg eines Produkts auch abhängig von dessen

---

<sup>1</sup> Eichmann, Designrecht, in: Eichmann/Kur, Praxishandbuch<sup>2</sup> (2016) §§ 1 Rn. 1.

<sup>2</sup> Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

<sup>3</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 24 f.

<sup>4</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 10.

<sup>5</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 40.

<sup>6</sup> Kunze, Das neue Geschmacksmusterrecht: Einführung, Texte, Materialien (2004), S. 11.

---

P. Steichele (✉)

h.d. steichele – Rechtsanwälte, München, Deutschland

E-Mail: [phsteichele@hdsteichele.de](mailto:phsteichele@hdsteichele.de)

© Der/die Autor(en) 2021

S. Laimer, C. Perathoner (Hrsg.), *Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht*, Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1, [https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_4)

Design, d. h. von seiner Form, Farbe und ästhetischen Gestaltung, weshalb der Produktaufmachung für die Vermarktung eine erhebliche Bedeutung zukommt. Dies gilt in vielen Bereichen, wie etwa bei dem Design von Autos, Möbelstücken, Haushaltsgeräten, Kinderspielzeug, Sportschuhen, Handyschutzhüllen, Staubsauger etc. Das Design beeinflusst die Kaufentscheidung des Verbrauchers mit unter ganz wesentlich.

## 2 Allgemeine Grundlagen

### 2.1 Historische Entwicklung und rechtliche Grundlagen

Das Geschmacksmuster- bzw. Designrecht als ältestes gewerbliches Schutzrecht in Deutschland hat seinen Ursprung im Mittelalter. Zünfte gewährten dem Erwerber eines neuen Musters für ästhetische Gestaltungsformen von Waren einen zeitlich begrenzten Schutz gegen Nachbildungen.<sup>7</sup> In Deutschland kam ein gesetzlicher Musterschutz erstmals 1806 in den Rheinlanden durch die französische Gesetzgebung auf, die allgemeine Einführung erfolgte aber erstmals durch das Reichsgesetz vom 11. Januar 1876 betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen.<sup>8</sup> Das „Geschmacksmuster“, welches auf das Jahr 1876 zurückgeht,<sup>9</sup> ist das älteste gewerbliche Schutzrecht in Deutschland. Gewerbliche Schutzrechte sind allgemein Rechte zum Schutz geistiger Ideen, Schutz vor Nachahmung und eigenen kreativen Leistungen; zu den gewerblichen Schutzrechten zählen auch das Patentrecht und das Markenrecht, nicht hingegen das Urheberrecht: Den gewerblichen Schutzrechten ist gemein, dass sie in ein Register eingetragen werden; das Urheberrecht entsteht hingegen automatisch, „kraft Schöpfung“. Am 1. Juni 2004 trat das deutsche Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen – Geschmacksmustergesetz – in Kraft.<sup>10</sup> Damit wurde das über 125 Jahre alte deutsche Geschmacksmustergesetz von 1876 durch ein neues, modernes und eigenständiges gewerbliches Schutzrecht<sup>11</sup> abgelöst, mit dem die Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates 98/71/EG vom 13.10.1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen umgesetzt wurde.<sup>12</sup> Bis zum Inkrafttreten des neuen Geschmacksmustergesetzes (GeschmMG) am 1. Juni 2004 kam dem Geschmacksmuster eine „Zwitterstellung“ zwischen Urheberrecht und den gewerblichen Schutzrechten zu.<sup>13</sup> Das

<sup>7</sup> Nirk, Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht und Designlaw (2010), S. 4.

<sup>8</sup> Nirk 2010, S. 4; eingehend zur historischen Entwicklung des Designschutzes im deutschen und europäischen Recht Eichmann, in: Eichmann/Kühne, A. Allgemeines zum Designrecht Rn. 2 ff.; Polater 2013, S. 6 ff.

<sup>9</sup> Vgl. BT-Drucks. 15/1075.

<sup>10</sup> BGBl. I 2004, 390.

<sup>11</sup> Vgl. auch BGH, NJW 2014, 469 (473).

<sup>12</sup> BT-Drucks. 15/1075, S. 26.

<sup>13</sup> Kunze 2004, S. 11.

Geschmacksmustergesetz brachte die wesentliche Neuerung, dass es sich bei einem Geschmacksmuster ab Eintragung mit Bildbekanntmachung nunmehr um ein umfassendes Verbotungsrecht mit absoluter Sperrwirkung handelte.<sup>14</sup> Schließlich wurde das deutsche Geschmacksmustergesetz mit Wirkung zum 01.01.2014 durch das Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz – DesignG) abgelöst, das neben einer terminologischen Neuausrichtung des Begriffs „Geschmacksmuster“, der fortan durch den Begriff „Design“ ersetzt wurde,<sup>15</sup> die Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) sowie Neuregelungen zur Geltendmachung der Rechtsungültigkeit eines Geschmacksmusters bzw. Designs mit sich brachte. Das DesignG wird flankiert von der Verordnung zur Ausführung des Designgesetzes (DesignV), die u. a. Regelungen zum Eintragungsverfahren, Inhalt des Designregisters, Internationalen Eintragungen sowie Ergänzungen zum Nichtigkeitsverfahren enthält. Neben dem nationalen Designschutz wird durch das europäische (Gemeinschafts-) Geschmacksmusterrecht Musterrecht jenseits nationaler Grenzen innerhalb der EU gewährleistet. Am 6. März 2002 trat die am 5. Januar 2002 veröffentlichte Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (EG) Nr. 6/2002 – kurz GGv – in Kraft, mit der ein System für die Erlangung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit einheitlichem Schutz und einheitlicher Wirkung für die gesamte europäische Gemeinschaft geschaffen wurde. Durch ein EU-Geschmacksmuster wurde folglich die Möglichkeit geschaffen, mit einer Anmeldung binnen kürzester Zeit Schutz in derzeit 28 Mitgliedstaaten zu erlangen.

## 2.2 *Designschutz auf drei Ebenen*

Der Schutz ästhetischer Leistungen erfolgt auf drei Stufen: Auf nationaler Ebene wird der Designschutz in Deutschland durch die Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt erreicht, wobei die Schutzwirkung gem. § 27 Abs. 1 DesignG erst mit der Eintragung in das Register entsteht. Die Schutzdauer des eingetragenen Designs erstreckt sich gemäß § 27 Abs. 2 DesignG auf 25 Jahre, beginnend mit dem Tag der Anmeldung. Daneben erfolgt der Schutz des Designs in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach Art. 1 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001. Anders als der Designschutz auf nationaler Ebene in Deutschland, der zwingend an die Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt geknüpft ist, kann Musterrecht beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 entweder durch Eintragung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)<sup>16</sup> oder auch formlos als ein nicht eingetragene-

---

<sup>14</sup> *Kunze* 2004, S. 11.I

<sup>15</sup> Vgl. hierzu BT-Drucks. 17/13428, S. 1 f.

<sup>16</sup> Die frühere, in Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 noch enthaltene, Bezeichnung „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“ wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 mit Wirkung zum 16.03.2016 abgeändert.

nes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entstehen,<sup>17</sup> wenn Letzteres der Öffentlichkeit so zugänglich gemacht wird, dass innerhalb der EU hiervon Kenntnis erlangt werden kann. Während die Schutzdauer von regulär 5 Jahren für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren ab dem Anmeldetag verlängerbar ist, ist die Schutzwirkung des nicht eingetragenen Rechts gemäß Art. 11 der vorstehenden Verordnung auf 3 Jahre ab dem Anmeldetag begrenzt. Darüber hinaus gewährleistet das nach dem Haager Musterabkommen beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) anzumeldende internationale Geschmacksmuster Designschutz auf dritter, internationaler Ebene. Die Schutzdauer eines internationalen Geschmacksmusters beläuft sich regulär auf 5 Jahre, verlängerbar auf 15 Jahre.

### 2.3 *Schutzgegenstand des Designrechts*

Als Design definiert § 1 Nr. 1 DesignG die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Die Aufzählung der Merkmale, die eine Erscheinungsform begründen können, ist beispielhaft und nicht abschließend. Sie umfasst nicht nur visuell wahrnehmbare Wirkungen, sondern auch – anders als nach dem alten deutschen Recht – taktile Wirkungen, was insbesondere durch die Aufnahme der Oberflächenstruktur als schutzfähige Erscheinungsform deutlich wird. Auch das Gewicht und die Biegsamkeit können zur Produktgestaltung beitragen; ob es sich dabei jedoch um eine musterfähige Erscheinungsform handelt, wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt.<sup>18</sup> Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass derartige Merkmale regelmäßig nicht das Anmeldeerfordernis der grafischen Darstellbarkeit, vgl. § 11 Abs. 2 Nr. 3 DesignG bzw. Art. 36 Abs. 1 lit. c) GGV erfüllen; insoweit bleibt aber der Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster möglich. Begriffe wie „Vorbild“, „ästhetische Wirkung“, wie sie aus der früheren deutschen Gesetzgebung und Rechtsprechung zur Musterfähigkeit bekannt sind, spielen heute keine Rolle mehr. Für die Zugänglichkeit zum Design- bzw. Geschmacksmusterschutz genügt die bloße visuelle oder taktile Wahrnehmbarkeit. Weitere Grundvoraussetzung für den Design- bzw. Geschmacksmusterschutz ist das Vorhandensein eines Erzeugnisses gemäß § 1 Nr. 2 DesignG bzw. Art. 3 lit. b) GGV, worunter jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand verstanden wird, einschließlich Verpackungen, Ausstattungen, grafischer Symbole und typografischer Schriftzeichen sowie

---

<sup>17</sup>Vgl. Kunze 2004, S. 14.

<sup>18</sup>Polater, Designschutz nach dem deutschen, europäischen und türkischen Geschmacksmusterrecht (2013), S. 37 ff.

Einzelteile, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden können.<sup>19</sup> Fehlt dem der Erscheinungsform zugrunde liegenden Gegenstand die Eigenschaft als Erzeugnis, besteht kein Schutz.<sup>20</sup> Damit ist das Vorliegen eines Erzeugnisses zwar Voraussetzung für den Designschutz, aber das Erzeugnis selbst nicht Schutzobjekt, sondern dessen Erscheinungsform.<sup>21</sup> Die in § 1 Nr. 2 DesignG bzw. Art. 3 lit. b) GGV genannten Beispiele machen deutlich, dass der Erzeugnisbegriff weit auszulegen ist. Die Gegenstände, die industriell oder handwerklich gefertigt sein müssen, können ein- oder mehrteilig sein. Insofern kann die Erscheinungsform eines Teils eines Erzeugnisses (Einzelteil oder Bauelement) ein schutzfähiges Design bzw. Geschmacksmuster begründen,<sup>22</sup> unabhängig davon, ob das Teil wesentlicher Bestandteil des Gesamterzeugnisses ist oder nicht. Zur Frage des Schutzgegenstands des Designrechts unter der Wiedergabe unterschiedlicher Darstellungen bei der Anmeldung hat der Bundesgerichtshof im Rahmen seiner „Weinkaraffen“-Entscheidung vom 08.03.2012 zudem klargestellt, dass auch dann, wenn die Anmeldung eines nationalen Designs wie auch eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters mehrere Darstellungen der Erscheinungsform enthält, diese nur einen einzigen Schutzgegenstand bilden.<sup>23</sup> Der Schutzgegenstand kann demnach auch aus mehreren Gegenständen bestehen, die nach der Verkehrsauffassung als ein einheitliches sog. Kombinationserzeugnis anzusehen sind.<sup>24</sup>

### 3 Materielle Schutzvoraussetzungen

Voraussetzung für den Schutz eines eingetragenen Designs sowie für den Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind nach § 2 Abs. 1 DesignG bzw. Art. 4 Abs. 1 GGV die Neuheit und Eigenart des Designs bzw. Musters. Die Schutzvoraussetzungen sind für das eingetragene Design und Gemeinschaftsgeschmacksmuster insofern folglich gleich ausgestaltet und waren in Deutschland bereits im ersten Geschmacksmustergesetz von 1876 als Kernvoraussetzungen enthalten.<sup>25</sup> Eine darüber hinaus gehende gewerbliche Verwertbarkeit ist hingegen ebenso wenig Voraussetzung wie ein Benutzungszwang.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> Polater 2013, S. 40 f.; Wöhrn, Medienrecht: Praxishandbuch, Teil 2, Kapitel 11 Rn. 16.

<sup>20</sup> So z. B. bei Computerprogrammen (siehe §§ 1 Nr. 2 DesignG letzter Halbsatz). Auch Farben und Gerüche als solche, stellen, ohne auf ein konkretes Erzeugnis gerichtet zu sein, keine schutzfähigen Erzeugnisse dar; vgl. Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 24, 27.

<sup>21</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 10.

<sup>22</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 8.

<sup>23</sup> BGH, Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10, Rn 17 ff. (juris).

<sup>24</sup> BGH, Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10, Rn 32 (juris); Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 15.

<sup>25</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 62.

<sup>26</sup> Nirk 2010, S. 25.

### 3.1 *Neuheit*

Als neu gilt ein Design nach § 2 Abs. 2 DesignG, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart, d. h. nach § 5 DesignG ausgestellt, veröffentlicht oder in sonstiger Form auf den Markt gebracht worden ist, wobei ein Design gem. § 2 Abs. 2 S. 2 DesignG dann als identisch anzusehen ist, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.<sup>27</sup> Maßgeblich ist die objektiv-relative Neuheit eines Musters.<sup>28</sup> Für die Neuheit eines Designs genügen demnach bereits kleine Detailveränderungen, während reine Kopien und Gestaltungen mit nur abweichenden Abmessungen dem neuheitschädlichen Bereich zuzuordnen sind.<sup>29</sup> Die Beurteilung der Neuheit erfolgt durch einen Einzelvergleich zwischen dem zu prüfenden und bekannten Design.<sup>30</sup> Was als neu zu bewerten ist, bestimmt sich danach, ob die prägenden und die die Eigenart begründenden Gestaltungselemente den einschlägigen inländischen Fachkreise innerhalb der betreffenden Wirtschaftszweige im Anmeldezeitpunkt bereits bekannt waren oder bei zumutbarer Beachtung der auf dem Gebiet vorhandenen Gestaltungen bekannt sein konnten.<sup>31</sup> Eine Veröffentlichung ist dann als den Fachkreisen nicht bekannt anzusehen, wenn sie bereits vor so langer Zeit oder an einem so entfernt liegenden oder unzugänglichen Ort erfolgte, dass sie nicht berücksichtigt werden konnte.

### 3.2 *Eigenart*

Zweite Voraussetzung für die Schutzfähigkeit ist die die frühere Eigentümlichkeit ersetzende Eigenart des Designs.<sup>32</sup> Als eigentümlich bewertete der Bundesgerichtshof ein Muster oder Modell, wenn „es in den für die ästhetische Wirkung maßgebenden Merkmalen als das Ergebnis einer eigenpersönlichen, form- oder farbenschöpferischen Tätigkeit erscheint“.<sup>33</sup> Von dem Erfordernis der Eigentümlichkeit und Gestaltungshöhe wurde mit der Neuformulierung der Eigenart in § 2 Abs. 3 Geschmacksmustergesetz sowie nachfolgend § 2 Abs. 3 DesignG Abstand genommen<sup>34</sup> und setzt die Eigenart i. S. v. § 2 Abs. 3 DesignG sowie Art. 6 Abs. 1 GGV

<sup>27</sup>Vgl. auch Art. 5 Abs. 2 GGV.

<sup>28</sup>BGHZ 50, 340 (344 ff.); *Polater* 2013, S. 56 m.w.N.; *Wöhrn*, in: Wandtke, Teil 2, Kapitel 11 Rn. 28.

<sup>29</sup>*Gottschalk*, Der Schutz des Designs nach deutschem und europäischem Recht (2005), S. 64 m. w. N.

<sup>30</sup>*Engels*, Patent-, Marken- und Urheberrecht, Leitfaden für Ausbildung und Praxis (2015), Kapitel 5 Rn. 1025.

<sup>31</sup>BGHZ 50, 340 (355 f.); *Wöhrn*, in: Wandtke, Teil 2, Kapitel 11 Rn. 28.

<sup>32</sup>Zur „Eigentümlichkeit“ nach früherem Recht vgl. §§ 1 Abs. 2 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11.01.1876, RGBI 1876, S. 11.

<sup>33</sup>BGH, NJW 1968, 2193 (2198).

<sup>34</sup>*Engels* 2015, Kapitel 5 Rn. 1026b; *Kunze* 2004, S. 18; zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster BGHZ 185, 224 ff.

zunehmend allein voraus, dass sich der Gesamteindruck, den ein Design beim informierten Benutzer, von dem ein gewisses Maß an Designbewusstsein verlangt wird,<sup>35</sup> hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design im Einzelvergleich bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.<sup>36</sup> Zur Beurteilung, ob eine ausreichende Eigenart gegeben ist, ist gem. § 2 Abs. 3 S. 2 DesignG, Art. 6 Abs. 2 GG der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Musters zu berücksichtigen.<sup>37</sup> Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Gesamteindruck eines Musters besteht damit eine zu beachtende Wechselwirkung.<sup>38</sup> Dies hat zur Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede im Kreise des informierten Benutzers einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können, während umgekehrt bei einer geringen Musterdichte ein weiterer Schutzzumfang eines Musters besteht und sogar größere Gestaltungsunterschiede unter Umständen keinen anderen Gesamteindruck erwecken.<sup>39</sup> Je höher demnach die Zahl der bekannten Muster auf einem bestimmten Gebiet ist, desto geringer sind die an die Eigenart zu stellenden Anforderungen. Anders gewendet: bei einer geringen Zahl von vorbekannten Mustern wirkt sich ein Begeben in die Nähe des vorbekannten Formenschatzes deshalb nachteilig aus, weil der informierte Benutzer in diesem Fall eher eine Übereinstimmung der Gesamteindrücke bejahen wird. Existieren in einem Bereich nur wenige bekannte Designs, muss der Gestaltungsabstand in der Regel größer sein, als in Bereichen, in denen eine hohe Designdichte besteht.

### 3.3 Neuheitsschonfrist

Um dem Entwerfer die Möglichkeit zu geben vor der Anmeldung sein Design der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und seine Marktchancen auszuloten,<sup>40</sup> enthält § 6 DesignG eine 12-monatige Neuheitsschonfrist. Danach bleibt eine Offenbarung bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart außer Betracht, wenn ein Design während der 12 Monate vor dem Anmeldetag oder für den Fall, dass eine Priorität nach §§ 14, 15 DesignG in Anspruch genommen wird, ab dem Prioritätstag gem. § 13 Abs. 2 DesignG, durch den Entwerfer, seinen Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten als Folge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Während der Schonfrist kann das Design folglich ohne nachteilige Folgen für die Eintragung vom

---

<sup>35</sup> Eichmann, in: Eichmann/Kühne, Designgesetz, Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design, §§ 2 Rn. 29.

<sup>36</sup> Engels 2015, Kapitel 5 Rn. 1026; Kunze 2004, S. 18.

<sup>37</sup> Engels 2015, Rn. 1027; zum erforderlichen Grad der Unterschiedlichkeit Gottschalk 2005, S. 72; Wöhrn, in: Wandtke, Teil 2, Kapitel 11 Rn. 21 ff.

<sup>38</sup> BGH, Urt. vom 19.05.2010 – I ZR 71/08 Rn. 17 (juris); Eichmann, in: Eichmann/Kur, §§ 2 Rn. 72.

<sup>39</sup> BGH, Urt. vom 19.05.2010 – I ZR 71/08 Rn. 17 (juris).

<sup>40</sup> Gottschalk 2004, S. 67; Erwägungsgrund 20 GGv.

Entwerfer benutzt oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.<sup>41</sup> Anders als dem Patentrecht liegt dem Designschutz damit ein relativer Neuheitsbegriff zugrunde, der einen Schutz auch dann gewährleistet, wenn der Schutzgegenstand der Öffentlichkeit zuvor für einen Maximalzeitraum von 12 Monaten bekannt war.

### 3.4 *Kein Schutzausschluss*

Bestimmte Erscheinungsmerkmale und Designs sind aufgrund technischer oder moralischer Aspekte vom Designschutz nach § 3 DesignG ausgenommen. Ausgeschlossen vom Designschutz sind zum einen Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind, zum anderen Gestaltungsformen, die funktionell bedingt sind und zwangsläufig eine bestimmte Form aufweisen müssen (sog. „must-fit“-Teile).<sup>42</sup> Diese funktionsbedingten Vorgaben, etwa bei einer Toilettenbrille, sind ganz allgemein gattungsspezifische Merkmale. Weiterhin ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 DesignG auch solchen Gestaltungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, kein Schutz zuzubilligen, wobei hierunter insbesondere sexualbezogene und herabwürdigende pornografische Darstellungen fallen.<sup>43</sup>

## 4 Eintragung und Schutzdauer des deutschen Designs

Als Formalrecht ist das Designrecht beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eintragungspflichtig. Erst mit der Eintragung in das dort geführte Designregister entsteht nach § 27 Abs. 1 DesignG der Schutz des Designs. Anders als das Markenrecht kann das eingetragene Designrecht nicht allein kraft Verkehrsdurchsetzung begründet werden. Besonderheiten ergeben sich insoweit beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster gem. Art. 1 Abs. 1 GGV, da dieses als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach Art. 1 Abs. 2 b) GGV Schutzwirkung bereits ab dem Zeitpunkt entfaltet, zu dem es der Öffentlichkeit in der Gemeinschaft zugänglich gemacht wird. Im Unterschied zum eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist der formlose Schutz nach Art. 19 Abs. 2 GGV allerdings auf die Abwehr von Nachahmungen als bewusste bzw. gezielte Nachbildung beschränkt.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Gottschalk* 2004, S. 67.

<sup>42</sup> *Kunze* 2004, S. 18.

<sup>43</sup> Vgl. *Eichmann*, in: *Eichmann/Kur*, §§ 2 Rn. 95; *Polater* 2013, S. 100.

<sup>44</sup> Hierzu eingehend *Gottschalk* 2005, S. 89 ff.



Auch wenn das deutsche Recht einen solchen formlosen Schutz nicht eingetragener Designs nicht kennt, gewährt der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung für ein nicht eingetragenes Design unter bestimmten Umständen aber ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Dieser ermöglicht es, gegen den Vertrieb von Produkten vorzugehen, die eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorrufen oder den guten Ruf oder die Wertschätzung des Originalprodukts beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass das Originalprodukt über wettbewerbliche Eigenart verfügt. Die Gestaltung des Produkts muss insoweit die Eignung besitzen, auf seine Herkunft hinzuweisen. Für den nationalen Designschutz beläuft sich die reguläre Schutzdauer auf 5 Jahre, berechnet ab dem Anmeldetag<sup>45</sup> und kann nach § 27 Abs. 2, 28 Abs. 1 DesignG auf eine maximale Schutzdauer von 25 Jahren ausgeweitet werden. Der Beginn des Schutzes und der für die Berechnung der Laufzeit maßgebliche Zeitpunkt (Anmeldetag) fallen folglich vergleichbar mit der Rechtslage im Patent- und Markenrecht auseinander.<sup>46</sup>

Von zentraler Bedeutung für die Festlegung des Prüfungsumfangs durch das Deutsche Patent- und Markenamt ist die Einordnung des Design- bzw. Geschmacksmusterrecht als sog. „Registrierrecht“.<sup>47</sup> Danach nimmt das Deutsche Patent- und Markenamt keine Sachprüfung vor, sondern prüft gem. § 16 DesignG bei der Eintragung des Designs – gleiches gilt für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster – ausschließlich die formellen Voraussetzungen einer Eintragung, wozu insbesondere die Designfähigkeit des angemeldeten Designs sowie die Wahrung der Erfordernisse nach der Designverordnung gehören. Nicht geprüft werden die materiellen Schutzvoraussetzungen in Gestalt der Neuheit und Eigenart des Designs sowie ein möglicherweise eingreifender Schutzausschluss nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 DesignG.<sup>48</sup> Ist Gegenstand der Anmeldung kein Design oder liegt ein Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 1 Nr. 3, 4 DesignG vor, etwa wegen Verstoßes gegen die guten Sitten oder der missbräuchlichen Verwendung staatlicher Hoheitszeichen, weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung gem. § 18 DesignG zurück. Resultierend aus der fehlenden materiellen Prüfungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamtes führt das Designrecht auch die Bezeichnung „ungeprüftes Schutzrecht“.<sup>49</sup> Fehlt es an den Schutzvoraussetzungen nach § 2 DesignG, entsteht trotz der formellen Eintragung kein Schutzrecht.

---

<sup>45</sup> BT-Drucks. 15/1075, S. 46.

<sup>46</sup> BT-Drucks. 15/1075, S. 46; zur Schutzdauer des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Art. 12 GGV.

<sup>47</sup> BT-Drucks. 15/1075, S. 30.

<sup>48</sup> BT-Drucks. 15/1075, S. 30.

<sup>49</sup> *Wöhm*, in: *Wandtke*, Teil 2, Kapitel 11 Rn. 49.

## 5 Schutzzumfang und Folgen der Schutzverletzung

### 5.1 Wirkungen des eingetragenen Schutzrechtes

Das eingetragene Design – ebenso das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster – gewähren dem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, das Schutzgut ohne seine Zustimmung zu benutzen, wozu gem. § 38 Abs. 1 DesignG sowohl die Herstellung als auch das Anbieten, Inverkehrbringen, der Im- und Export sowie die Ausstellung, der Gebrauch eines Erzeugnisses, in welches das Design aufgenommen wurde, und der Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken gehört. Das Designrecht begründet damit eine gegenüber der früheren Gesetzeslage vor Inkrafttreten des Gesetzes über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz) vom 12.03.2004 weitreichendere, absolute Sperrwirkung.<sup>50</sup> Beschränkungen des Rechts aus dem eingetragenen Design ergeben sich lediglich aus §§ 40, 41 DesignG.

### 5.2 Rechte aus dem Design

Mit der Ausgestaltung des Designrechts als Recht mit absoluter Sperrwirkung korrespondiert für den Entwerfer wie auch dessen Rechtsnachfolger<sup>51</sup> als Rechtsinhaber der Schutz vor rechtswidrigen Verletzungen des eingetragenen Designs durch Dritte; gesetzlich verankert in §§ 42 ff. DesignG, Art. 89 GGV. Dem Rechtsinhaber steht neben dem Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung, auf Unterlassung oder Vernichtung und Überlassung der rechtswidrig hergestellten bzw. verbreiteten Erzeugnisse bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzungshandlung zugleich ein Anspruch auf Schadensersatz zu.<sup>52</sup> Eingeschränkt wird die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche durch die Ausschlussregelung in § 40 DesignG, wonach insbesondere Handlungen im privaten Bereich ausgeklammert werden.

### 5.3 Abgrenzung zu anderen Schutzrechten

Die Zuordnung des Designrechts zu den gewerblichen Schutzrechten macht zugleich eine Abgrenzung zum Marken-, Urheber- und Patentrecht erforderlich. Während für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster durch Art. 96 Abs. 1 GVV klargestellt

<sup>50</sup> BT-Drucks. 15/1075, S. 30.

<sup>51</sup> Vgl. §§ 7 Abs. 1 S. 1 DesignG; Art. 14 Abs. 1 GGV sowie *Eichmann*, in: *Eichmann/Kur*, §§ 2 Rn. 97.

<sup>52</sup> Zu den möglichen zivilrechtlichen Ansprüchen ausführlich *Eichmann*, in: *Eichmann/Kur*, §§ 11 Rn. 2 ff.; *Polater* 2013, S. 195 ff.

ist, dass Bestimmungen über nicht eingetragene Muster, Marken oder sonstige Zeichen mit Unterscheidungskraft, Patente und Gebrauchsmuster sowie über den unlauteren Wettbewerb unberührt bleiben, hat der deutsche Gesetzgeber dies in § 50 DesignG in allgemeiner Form verankert, wonach Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften unberührt bleiben.<sup>53</sup>

### 5.3.1 Markenrecht

Das Markengesetz regelt den Schutz von Kennzeichen, d. h. Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geografischen Herkunftsangaben, § 1 MarkenG. Als Marke schutzfähig sind z. B. Buchstaben (Textmarken), Zahlen (Zahlenmarken), Bilder (Bildmarken), dreidimensionale Gestaltungen, Firmennamen, Kombinationen aus Wort und Bild. Dem Markenrecht kommt dabei eine betriebliche Unterscheidungsfunktion zu, wonach Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden sein sollen. Ein Geschmacksmuster kann zugleich auch als Marke den Schutz des Markengesetzes erfahren. Da eine Marke vor Verwechslungen schützen soll, ist ihr Schutz auf identische und ähnliche Produkte beschränkt. Bereits bei der Anmeldung einer Marke muss angegeben werden, für welche Waren und Dienstleistungen der Schutz bestehen soll. Für andere Waren und Dienstleistungen ist eine Marke in der Regel nicht geschützt. Ausnahmen gelten für berühmte Marken unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung. Einerseits kann der Markenschutz theoretisch unendlich lange verlängert werden, andererseits korrespondiert damit eine Pflicht zur Benutzung der Marke, da es keine unnötige Monopolisierung von Kennzeichen geben soll, wenn keine Produkte existieren, die vor einer Verwechslung geschützt werden müssen. Wird eine Marke länger als fünf Jahre für alle oder einige der angegebenen Waren und Dienstleistungen nicht benutzt, wird die Marke für die nicht genutzten Waren und Dienstleistungen auf Antrag eines jeden gelöscht. Ein Geschmacksmuster schützt unabhängig von einem konkreten Produkt vor Nachahmungen. Ob ein Grafikdesign als Firmenlogo, T-Shirt-Aufdruck oder zur Illustration in Büchern benutzt wird, ist unerheblich. Der Schutz gilt generell. Das eingetragene Geschmacksmuster kann Schutz sogar gegen zufällig in Unkenntnis des älteren Geschmacksmusters entwickelte jüngere Designs beanspruchen. Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt dagegen nur gegen bewusste Nachahmungen, was im Streitfall zu einem Problem führen kann.

### 5.3.2 Urheberrecht

Die Art und Weise wie etwas gestaltet und wahrnehmbar gemacht wird, kann neben dem Designschutz oder Markenschutz auch den Urheberschutz begründen. Im Urheberrecht geht es gem. § 2 Abs. 2 UrhG um den Schutz der persönlichen geistigen

---

<sup>53</sup>Vgl. *Eichmann*, in: *Eichmann/Kur*, §§ 2 Rn. 181.

Schöpfung und somit um Aspekte der künstlerischen Gestaltung eines Werkes. Designprodukte fallen in den Bereich der angewandten Kunst, die zu den Werken der bildenden Kunst zählen und nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG Urheberrecht genießen. Der Urheberrecht bietet gegenüber dem Design- und Markenschutz den Vorteil, dass er formlos und ohne Gebühren, alleine durch Erschaffen des Werkes entsteht und seine Schutzwirkung nicht erst nach erfolgreicher Registrierung entfaltet. Im Verhältnis zum Designschutz ist die urheberrechtliche Schutzdauer länger; die Schutzdauer lässt sich zwar nicht wie im Markenrecht beliebig durch Zahlung von Gebühren verlängern, endet aber erst 70 Jahre post mortem nach dem Ableben des Urhebers.<sup>54</sup> Der Urheberrecht setzt anders als Designschutz, für den allein Neuheit und Eigenart entscheidend sind, aber stets ein gewisses Maß an Individualität voraus, das Werk muss einen „hinreichend schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad“,<sup>55</sup> „Originalität“,<sup>56</sup> „eine Schöpfungs- oder Werkhöhe“<sup>57</sup> aufweisen. In der Vergangenheit entsprach es gefestigter deutscher Rechtsprechung, dass an den urheberrechtlichen Schutz von Industriedesigns wie etwa Möbeln, Lampen oder Produktverpackungen hohe Anforderungen zu stellen sind. Mit seiner viel beachteten „Geburtsstagszugs-Entscheidung“ vom 13.11.2013<sup>58</sup> hat der Bundesgerichtshof seine zum alten Geschmacksmustergesetz vertretene Auffassung aber ausdrücklich aufgegeben. An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst seien grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens.<sup>59</sup> Aus dieser Entscheidung folgt aber nicht, dass sämtliche Industriedesigns automatisch Urheberrechtsschutz genießen. Wesentliches Beurteilungskriterium bleibt weiterhin die „künstlerische Leistung“, die in dem Industriedesign zum Ausdruck kommen muss und bei herkömmlichen Produktgestaltungen eher selten gegeben sein dürfte.

### 5.3.3 Patentrecht

Abzugrenzen ist das Designrecht ferner vom Patentrecht, dessen Schutzdauer gem. § 16 PatG 20 Jahre beträgt. Während es im Designrecht um den Schutz der äußeren Gestaltungsformen zwei- oder dreidimensionaler Erzeugnisse und damit sozusagen um die „Hülle“ geht, zielt der Patentschutz auf den Schutz neuartiger technischer oder biotechnischer Erfindungen ab. Die Wirkungen des Patentrechts entstehen gem. § 58 Abs. 1 PatG mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt.

---

<sup>54</sup> *Schulze*, in: Eichmann/Kur, §§ 4 Rn. 3.

<sup>55</sup> BGH, Urteil vom 10.12.1987 – I ZR 198/85, Rn. 22.

<sup>56</sup> *Schulze*, in: Eichmann/Kur, §§ 4 Rn. 12.

<sup>57</sup> *Schulze*, in: Eichmann/Kur, §§ 4 Rn. 14.

<sup>58</sup> BGH, NJW 2014, 469 ff.

<sup>59</sup> BGH, NJW 2014, 469 (472).

## 6 Behörden- und Gerichtsverfahren im nationalen Designrecht

Mit Inkrafttreten des Designgesetzes zum 01.01.2014 hat auch der Rechtsschutz eine zentrale Neuerung erfahren. Während die Nichtigkeit eines nationalen Designs bis zu diesem Zeitpunkt nur im zivilrechtlichen Klageverfahren überprüft werden konnte, sieht § 34a DesignG nunmehr ein eigenständiges Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vor. Fortan besteht damit die Möglichkeit die Nichtigkeit eines eingetragenen Designs entweder durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts oder im Falle einer Widerklage durch Urteil im Verletzungs- oder Schadensersatzverfahren durch das Gericht feststellen oder erklären zu lassen.<sup>60</sup> Die Voraussetzungen für die Nichtigkeit eines eingetragenen Designs werden in § 33 DesignG geregelt. Differenziert wird zwischen dem Vorliegen absoluter Nichtigkeitsgründe gem. § 33 Abs. 1 DesignG, zu deren Geltendmachung nach § 34 S. 1 DesignG jedermann befugt ist, und den relativen Nichtigkeitsgründen aus § 34 DesignG.<sup>61</sup> Das Vorliegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes dergestalt, dass es an der Designfähigkeit, der Neuheit oder Eigenart des Designs fehlt oder der Designschutz nach § 3 DesignG ausgeschlossen ist, führt zur Nichtigkeit des eingetragenen Design mit Wirkung ex tunc, ohne dass es einer gesonderten Erklärung bedarf; es genügt die Feststellung. Für den betroffenen Rechtsinhaber besteht bei Vorliegen eines relativen Nichtigkeitsgrundes zudem die Möglichkeit, Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach §§ 33 Abs. 2, 34 S. 2 DesignG hinsichtlich eines zugunsten eines Dritten eingetragenen Designs zu stellen. Über den Nichtigkeitsantrag entscheidet das Deutsche Patent- und Markenamt gem. § 33 Abs. 3 DesignG durch Beschluss,<sup>62</sup> gegen den nach § 23 Abs. 4 DesignG die Beschwerde an das Bundespatentgericht statthaft ist. Beschlüsse des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts können schließlich nach § 23 Abs. 5 DesignG mit der Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof angefochten werden, sofern die Beschwerde vom Beschwerdesenat zugelassen wurde. Stellt das Deutsche Patent- und Markenamt rechtskräftig die Nichtigkeit eines Designs fest oder erklärt es dessen Nichtigkeit, wird das eingetragene Design gem. § 36 Abs. 1 Nr. 5 DesignG von Amts wegen gelöscht.

Neben dem behördlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist bei einer Verletzung des Designschutzes, etwa in der Form einer unbefugten Benutzung eines Designs, der Klageweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet. Für Streitigkeiten in Designrechtsangelegenheiten zwischen Rechtsprätendenten über Unterlassungs- bzw. Beseitigungsansprüche, Schadensersatzansprüche, Auskunftsansprüche, besteht in Deutschland eine ausschließliche sachliche Zuständigkeit der Landgerichte (§ 52 Abs. 1 DesignG). Die örtliche Zuständigkeit folgt

---

<sup>60</sup> Siehe §§ 33 Abs. 3 DesignG; BT-Drucks. 17/13428, S. 30 f.

<sup>61</sup> BT-Drucks. 17/13428, S. 23.

<sup>62</sup> Ausnahme § 52b DesignG: Zuständigkeit des Designgerichts, wenn die Nichtigkeit eines eingetragenen Designs in Zusammenhang mit einer Klage wegen der Verletzung desselben eingetragenen Designs erhoben wird.

aus §§ 12 ZPO.<sup>63</sup> Parallel zu den allgemeinen Vorschriften der ZPO ist gegen die Urteile des Landgerichts gem. § 511 Abs. 1 ZPO die Berufung zum Oberlandesgericht sowie unter den Voraussetzungen des § 566 Abs. 1 ZPO die Sprungrevision zum Bundesgerichtshof statthaft.

## 7 Ausblick

Wie die gegenwärtige anhaltende Diskussion in Deutschland um den Ersatzteilmarkt im Automobilssektor zeigt, kann der Designschutz als Investitionsschutz aber auch zu einem ungewollten Wettbewerbshemmnis führen, der sich infolge unangemessener Preise zu Lasten des Verbrauchers auswirkt. Um künftig eine Einschränkung des Designrechts und Öffnung des Marktes für formgebundene Ersatzteile zu erreichen,<sup>64</sup> sieht der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf für ein Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs in § 40a DesignG die Einführung einer Reparaturklausel für formgebundene Ersatzteile komplexer Erzeugnisse vor, wonach künftig für ein Design, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses allein zur Reparaturzwecken dieses komplexen Erzeugnisses dient, kein Designschutz besteht.<sup>65</sup> Aktuell noch offen ist allerdings der konkrete Umfang der Gesetzesänderung, insbesondere die Umsetzung der im Regierungsentwurf derzeit vorgesehenen Stichtagsregelung,<sup>66</sup> die den schon bestehenden eingetragenen Designs für die Dauer von bis zu 25 Jahren Bestandschutz sichert, was wohl einer eher halbherzigen Reform entspräche.

---

<sup>63</sup>Vgl. *Eichmann*, in: *Eichmann/Kur*, §§ 11 Rn. 63.

<sup>64</sup>Vgl. BT-Drucks 19/12084, S. 40.

<sup>65</sup>BT-Drucks. 19/12084, S. 40; zum künftigen Wortlaut des §§ 40a DesignG BT-Drucks. 19/12084, S. 17.

<sup>66</sup>§§ 73 Abs. 2 DesignG-E, BT-Drucks. 19/12084, S. 17.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Aktuelle Rechtsprechung zum österreichischen und europäischen Urheberrecht



Manfred Büchele

## 1 EuGH C-160/15, GS Media<sup>1</sup>

Die TV-Moderatorin *Britt Dekker* ließ sich für den niederländischen *Playboy* ablichten.<sup>2</sup> Die Nutzungsrechte an den Fotos wurden exklusiv der Verlegerin des *Playboy*, *Sanoma*, eingeräumt.

Die beklagte *GS Media* betreibt den Blog *GeenStijl*, in dem ein Artikel über Frau *Dekker* veröffentlicht wurde. Der Artikel enthielt einen Link, über den Fotos aus dem Shooting abrufbar waren, für den aber keine Zustimmung von *Sanoma* vorlag. *Sanoma* forderte *GS Media* auf, den Link zu entfernen, was von *GS Media* ignoriert wurde. Stattdessen veröffentlichte *GS Media* einen weiteren Artikel, in dem wiederum ein Link zu den Fotos von Frau *Dekker* enthalten war. *Sanoma* klagte daraufhin die *GS Media*.

Der Oberste Gerichtshof der Niederlande legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob – zusammengefasst – Links auf fremde unrechtmäßig veröffentlichte Inhalte zulässig sind.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> EuGH 08.09.2016, C-160/15, *GS Media*, ÖBl 2017/15, 56 (*Handig*) = MR-Int 2017, 23 (*Walter*) = *ecolex* 2016/478, 1087 (*Zemann*).

<sup>2</sup> Das Fotoshooting fand im Oktober 2011 statt; der *Playboy* veröffentlichte die Fotos von Frau *Dekker* im Dezember 2011.

<sup>3</sup> Die EuGH-Entscheidungen C-466/12, *Svensson/Retriever Sverige*, ÖBl 2014/33 (*Handig*) = MR 2014, 27 (*Walter*) = *ecolex* 2014/141 (*Büchele*) und C-348/13, *BestWater*, MR-Int 2014, 120 (*Walter*) konnten vorliegend nicht fruchtbar gemacht werden, weil diese darauf gründeten, dass die verlinkten Werke mit Zustimmung der Rechteinhaber veröffentlicht worden waren.

---

Beim 1. Bozner Wirtschaftsrechttag zum italienischen, europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht am 15.06.2018 gehaltener Vortrag.

---

M. Büchele (✉)

Institut für Unternehmens- und Steuerrecht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich  
E-Mail: [Manfred.Buechele@uibk.ac.at](mailto:Manfred.Buechele@uibk.ac.at)

Der EuGH bildet drei Fallgruppen, deren innere Verbindung vornehmlich darin besteht, subjektive Elemente in ein grundsätzlich objektives Tatbestandsmerkmal einzubeziehen:<sup>4</sup>

1. Der Linksetzer handelt in Gewinnerzielungsabsicht beziehungsweise zu Erwerbszwecken.<sup>5</sup> Dann gilt die widerlegbare Vermutung, dass der Linksetzer vom Schutz des Werks und von der fehlenden Zustimmung des Rechteinhabers wusste. Von ihm kann erwartet werden, dass er die erforderlichen Überprüfungen vornimmt.<sup>6</sup> Liegen diese Umstände vor, dann ist der Link eine öffentliche Wiedergabe, die vom Rechteinhaber zu genehmigen ist.

→ Im Ergebnis fällt *GS Media* in diese Kategorie, das heißt *GS Media* hätte die Fotos nur mit Zustimmung verlinken dürfen, weil sie eine öffentliche Wiedergabe vornimmt.

Die anderen beiden Fallgruppen, die gegenständlich nicht relevant waren:

2. Der Linksetzer handelt nicht in Gewinnerzielungsabsicht, er hat aber positive Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in Bezug auf die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung.<sup>7</sup>

→ Auch dann ist der Link eine öffentliche Wiedergabe, welche vom Rechteinhaber zu genehmigen ist.

3. Die dritte Kategorie: Der Linksetzer handelt nicht in Gewinnerzielungsabsicht und er hat auch keine positive Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in Hinblick auf die fehlende Zustimmung des Rechteinhabers zur Veröffentlichung.

→ In diesem Fall verwirklicht der Link keine öffentliche Wiedergabe.<sup>8</sup>

## 2 EuGH C-527/15, Stichting Brein/Filmspeler<sup>9</sup>

Das Streamen von Multimedia-Inhalten ist sehr beliebt. Am Markt werden dafür verschiedene Hard- und Software-Lösungen angeboten.

Der *Filmspeler* ist eines dieser Abspielgerät für Filme, Serien, Musik, für Liveübertragungen und so weiter. Auf ihm waren Add-Ons vorinstalliert, wobei diese Add-Ons vorwiegend Links auf Filme und Serien enthielten – vor allem Links

<sup>4</sup>Ähnlich *Schmidt-Wudy* in seiner Glosse zu EuGH 08.09.2016, C-160/15, *GS Media*, EuZW 2016, 785 (789 f).

<sup>5</sup>Weder die – vom Rechteinhaber zu bescheinigende oder gar nachzuweisende – Gewinnerzielungsabsicht noch die Erwerbszwecke werden vom EuGH näher definiert.

<sup>6</sup>Der Umfang der Prüfpflichten des Linksetzers ist offen, meines Erachtens besteht aber keine nachfolgende Überwachungspflicht.

<sup>7</sup>Zum Beispiel durch einen Hinweis des Rechteinhabers, weil es der Rechteinhaber ist, der nachweisen beziehungsweise zumindest glaubhaft machen muss, dass der Linksetzer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.

<sup>8</sup>Außer der Link umgeht eine sogenannte *beschränkende Maßnahme*, beispielsweise eine Abo-schranke.

<sup>9</sup>EuGH 26.04.2017, C-527/15, *Stichting Brein/Filmspeler*, ÖBI-LS 2017/25, 238 (*Handig*) = MR-Int 2017, 33 (*Walter*) = ecolex 2017/325, 790 (*Zemann*) = jusIT 2017/44, 94 (*Staudegger*).



auf solche Inhalte, die rechtswidrig online zugänglich waren. Davon abgesehen hat der Beklagte den *Filmspeler* nicht nur vertrieben, sondern auch damit beworben, dass die Nutzer die Inhalte kostenlos und äußerst einfach abrufen können, ohne sich um die Erlaubnis der Rechteinhaber kümmern zu müssen.

Die *Stichting Brein* aus den Niederlanden klagte, wobei sie ganz generell den Verkauf des *Filmspelers* beanstandete.<sup>10</sup>

Für den EuGH war bei der öffentlichen<sup>11</sup> Wiedergabe entscheidend, dass die vorinstallierten Add-Ons und die in den Add-Ons enthaltenen Links auf eindeutig illegale Streaming-Angebote zielten.<sup>12</sup>

Wenn der Beklagte in Erwerbsabsicht, in Gewinnerzielungsabsicht, für den *Filmspeler* wirbt und dabei ausdrücklich betont, dass mit dem *Filmspeler* Inhalte abgerufen werden können, für die keine Erlaubnis der Rechteinhaber vorliegt, dann besteht die Vermutung, dass der Beklagte von der fehlenden Erlaubnis der Rechteinhaber wusste.

Dieses Argument – dass in den vorinstallierten Add-Ons Links auf unzulässige Quellen enthalten waren und dass der Beklagte davon wusste – überträgt der EuGH in einer Art Reflex auf das Gerät, auf den *Filmspeler* an sich.

Das heißt: Schon der Verkauf des *Filmspelers* mit den vorinstallierten Add-Ons verwirklichte eine Wiedergabe, die vom Rechteinhaber genehmigt werden musste.<sup>13</sup> Ohne die Add-Ons hätte man den *Filmspeler* durchaus verkaufen können, wie zum Beispiel auch den *Fire TV*-Stick oder *Chromecast* oder jedes Smartphone. Sie alle greifen nicht ins Recht der öffentlichen Wiedergabe ein, solange man die entsprechenden Add-Ons nicht installiert.

Für die Käufer des *Filmspelers*, die beim Streamen vorübergehende Vervielfältigungen anfertigen, gilt Folgendes: Wenn die Käufer „freiwillig und in Kenntnis der Sachlage“, sprich wenn sie bewusst auf illegale Streaming-Quellen zugreifen, ist die Ausnahme für flüchtige und begleitende Vervielfältigungen<sup>14</sup> nicht anwendbar. Die freie Werknutzung für vorübergehende Vervielfältigungen greift in diesem Fall nicht, weil sich die Nutzer nicht auf ihre Unkenntnis berufen können.

Im Ergebnis untersagt der EuGH den Verkauf des *Filmspelers*.

---

<sup>10</sup>Die *Stichting Brein* stützte ihre Klage nicht auf bestimmte verletzte Werke. Mit Blick auf das Wettbewerbsrecht fällt auf, dass auch und gerade dort ein Wettbewerber nicht die Verletzung eines subjektiven Rechts geltend machen und auch nicht nachweisen muss, welches konkrete Produkt vom Wettbewerbsverstoß betroffen ist.

<sup>11</sup>Quantitativ setzt die öffentliche Wiedergabe eine grundsätzlich unbestimmte und recht große Zahl von Adressaten voraus; qualitativ erfordert sie die Wiedergabe entweder durch ein anderes technisches Verfahren oder an ein neues Publikum, das der Rechteinhaber mit seiner Zustimmung zur ursprünglichen Wiedergabe nicht erfassen wollte.

<sup>12</sup>Hyperlinks geben die verlinkten Inhalte nicht in einem anderen technischen Verfahren wieder.

<sup>13</sup>Dieser vom EuGH zugestandene Vorfeldschutz ist nicht selbstverständlich, weil Erwägungsgrund 27 Info-RL (Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, AB I L 167 vom 22.06.2001, 10) davon ausgeht, dass das bloße Bereitstellen einer Einrichtung, die eine Wiedergabe ermöglicht, selber keine Wiedergabe ist.

<sup>14</sup>Vergleiche § 41a UrhG.

### 3 OGH 4 Ob 121/17y, *BitTorrent*<sup>15</sup>

Der Entscheidung *BitTorrent* lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Antragstellerin im Sicherungsverfahren war eine Verwertungsgesellschaft, die die Rechte von Schallträgerherstellern und ausübenden Künstlern wahrnahm. Die Antragsgegnerinnen waren Access-Provider, die den Zugang zu *The Pirate Bay* vermittelten.

Die Nutzer, die Kunden der Access-Provider, konnten entsprechende Inhalte über *The Pirate Bay* herunterladen und verteilen, und zwar mit einem *BitTorrent*-Client. Der OGH hatte der Frage nachzugehen, ob die Access-Provider den Zugang zu *The Pirate Bay* blockieren mussten – die Entscheidung handelt somit von Zugangssperren.

Laut OGH dürfen die Access-Provider zu Zugangssperren verpflichtet werden.<sup>16</sup> Die Sperren müssen aber verhältnismäßig sein und ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Grundrechten wahren.<sup>17</sup>

Wenn die Zugangssperren nicht nur unrechtmäßige, sondern auch rechtmäßige Inhalte erfassen (sogenanntes *Overblocking*), kommt es nicht nur auf das Mengenverhältnis zwischen rechtmäßigen und unrechtmäßigen Inhalten an, sondern es müssen auch andere Merkmale berücksichtigt werden.<sup>18</sup> Im gegenständlichen Fall war das unproblematisch, weil der Antragstellerin der Anscheinsbeweis gelungen war, dass auf *The Pirate Bay* nahezu ausschließlich (Magnet-)Links auf unzulässige Inhalte gesammelt, aufbereitet und angeboten wurden (und werden).<sup>19</sup>

Im Ergebnis müssen die Access-Provider den Zugang zu *The Pirate Bay* blockieren.

### 4 OGH 3 Ob 1/18w, *Impugnationsklage bei Sperrverfügungen/UPC Telekabel III*<sup>20</sup>

In engem Zusammenhang mit dem Sperren von Websites steht die Frage, was den Access-Providern zumutbar ist, um die Zugangssperren effektiver zu machen.

<sup>15</sup>OGH 24.10.2017, 4 Ob 121/17y, *BitTorrent*, MR 2017, 317 (*Daum*) = *ecolex* 2018/75, 161 (*Zemann*).

<sup>16</sup>Gegenständlich können Access-Provider erst nach einer Abmahnung auf Unterlassung geklagt werden (vergleiche § 81 Abs 1a UrhG); siehe OGH 24.06.2014, 4 Ob 71/14s, *UPC Telekabel II*, ÖBl 2014/50, 237 (*Anzenberger*) = MR 2014, 201 (*Walter*) sowie *Kraft*, Zugangssperren zu Webseiten als Mittel der Rechtsdurchsetzung, MR 2014, 171.

<sup>17</sup>Nach EuGH 27.03.2014, C-314/12, *UPC Telekabel I*, MR 2014, 82, sind das Grundrecht auf Schutz des geistigen Eigentums, das Grundrecht auf unternehmerische Freiheit sowie das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gegeneinander abzuwägen.

<sup>18</sup>Es müssen auch qualitative Merkmale berücksichtigt werden, so etwa, ob die rechtmäßigen Inhalte nur auf den gesperrten Seiten vorhanden sind oder auch auf anderen Seiten.

<sup>19</sup>In diesem Zusammenhang soll auch der als Lockmittel dienende Name *The Pirate Bay* eine Rolle spielen.

<sup>20</sup>OGH 24.01.2018, 3 Ob 1/18w, *Impugnationsklage bei Sperrverfügungen/UPC Telekabel III*, MR 2018, 74 (*Walter*) = *ecolex* 2018/232, 540 (*Woller*).

Zum Sachverhalt: Aufgrund einer Einstweiligen Verfügung musste ein Access-Provider den Zugang zu [kinox.to](http://kinox.to) und [movie4k.to](http://movie4k.to) sperren. Der Access-Provider kam dieser Vorgabe mit einer DNS-Sperre<sup>21</sup> nach. Das heißt: Gaben seine Kunden [kinox.to](http://kinox.to) oder [movie4k.to](http://movie4k.to) als Browser-URL ein, verhinderte der Access-Provider, dass diese Seiten angezeigt wurden.

Über den Provider wurde daraufhin eine Geldstrafe von 6000 Euro verhängt, weil er nur eine DNS-Sperre und keine IP-Sperre<sup>22</sup> eingerichtet hatte. Der Provider hatte entsprechend nicht dafür gesorgt, dass die Server-IP-Adressen von [kinox.to](http://kinox.to) und [movie4k.to](http://movie4k.to) als solche vom Datenverkehr im eigenen Netzwerk ausgeschlossen wurden.

Der Access-Provider wehrte sich mit einer exekutionsrechtlichen Impugnationsklage. Er machte geltend, dass er sehr wohl alle zumutbaren Maßnahmen getroffen habe.

Der OGH sieht das anders. Für den Senat ist ausschlaggebend, dass der Provider nicht alles Mögliche und ihm Zumutbare ausschöpfte, um den Zugang zu [kinox.to](http://kinox.to) und [movie4k.to](http://movie4k.to) zu sperren. Eine IP-Sperre wäre technisch möglich und auch von den Kosten her nicht unverhältnismäßig gewesen. Außerdem hätte sich die Exekutionsbewilligung nur auf zwei Websites und damit nur auf zwei IP-Adressen bezogen.

Damit sind neben DNS-Sperren auch IP-Sperren für Access-Provider zumutbar und exekutierbar.

## 5 EuGH C-484/14, *McFadden/Sony*<sup>23</sup>

Als Betreiber eines Ladengeschäfts bot Herr *McFadden* Kunden und Passanten unentgeltlich und anonym Zugang zu seinem WLAN an. Dieses WLAN war bewusst nicht mit einem Passwort gesichert, weil die Öffentlichkeit unmittelbaren Zugang zum Internet haben sollte.

Über dieses offene WLAN wurde ein urheberrechtlich geschütztes Werk rechtswidrig öffentlich zur Verfügung gestellt. Daraufhin mahnte *Sony* Herrn *McFadden* ab. Gegen diese Abmahnung erhob Herr *McFadden* negative Feststellungsklage, und zwar mit der Begründung, für Rechtsverletzungen Dritter nicht zu haften.

---

<sup>21</sup> Server für das Domain Name Service (DNS) werten Domainnamen von Websites aus und „übersetzen“ diese URLs in IP-Adressen (beispielsweise wird <http://www.uibk.ac.at> zu 138.232.17.233). Sperren die Access-Provider die DNS-Einträge in den DNS-Servern, erhalten ihre Nutzer im Zuge der Anfrage keine IP-Adresse.

<sup>22</sup> Sperren die Access-Provider bestimmte IP-Adressen von Servern im Internet (zum Beispiel 138.232.17.233) und schließen sie vom Datenverkehr im eigenen Netzwerk aus, so können ihre Kunden die Inhalte nicht mehr aus dem Internet abrufen.

<sup>23</sup> EuGH 15.09.2016, C-484/14, *McFadden/Sony*, ÖBl 2017/14, 49 (*Handig*) = *ecolex* 2016/480, 1089 (*Woller*) sowie *Kresbach/Greiner*, Keine Haftung des Betreibers eines ungeschützten WLAN-Netzes für Urheberrechtseingriffe Dritter, MR 2016, 238.

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Haftung ist gegenständlich die E-Commerce-RL.<sup>24</sup> Diese beschränkt die Haftung – unter anderem – für von Dritten begangene Rechtsverletzungen, wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Der Access-Provider (hier: WLAN-Provider) darf

1. die Übermittlung nicht veranlasst haben,
2. den Empfänger der Übertragung nicht ausgewählt haben und
3. die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben.

Sind diese drei Voraussetzungen erfüllt, haften WLAN-Provider nicht. Folgerichtig haftet auch Herr *McFadden* nicht für fremde Urheberrechtsverletzungen, wenn diese über sein offenes WLAN begangen werden. Anders gewendet: Der Rechteinhaber hat keinen Anspruch auf Schadenersatz gegen einen WLAN-Betreiber, wenn Dritte das WLAN für Urheberrechtsverletzungen benutzen.<sup>25</sup>

Dem ungeachtet kann auf gerichtlichen Antrag eines Rechteinhabers hin der Anbieter eines offenen WLAN sehr wohl dazu verpflichtet werden, Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen beziehungsweise diese abzustellen.<sup>26</sup> Laut EuGH muss ein WLAN durch ein Passwort gesichert werden<sup>27</sup> und müssen die Nutzer zusätzlich – um das erforderliche Passwort zu erhalten – „ihre Identität offenbaren, damit sie nicht anonym handeln können“.<sup>28</sup>

## 6 OGH 4 Ob 81/17s, Bild des Wilderers/Lichtbild in Fernsehsendung<sup>29</sup>

Zum Sachverhalt: Der beklagte Privatfernsehsender strahlte eine Reportage über einen bekannten Soziologen und Kulturforscher aus. In dieser Sendung wurde auch über einen Osttiroler Wilderer berichtet, der vor mehr als 35 Jahren von einem Jäger erschossen worden war. Hervorhebung fand vor allem der Bruder des Wilderers und

<sup>24</sup> Access-Provider, die der Öffentlichkeit unentgeltlich ein WLAN zur Verfügung stellen, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf die angebotenen Waren beziehungsweise Dienstleistungen zu lenken, erbringen einen *Dienst der Informationsgesellschaft* im Sinn der E-Commerce-RL (Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, AB I L 178 vom 17.07.2000, 1).

<sup>25</sup> Da der Rechteinhaber keinen Anspruch auf Schadenersatz hat, kann er auch keine Erstattung der für sein Schadenersatzbegehren aufgewendeten Abmahn- oder Gerichtskosten verlangen.

<sup>26</sup> Grundsätzlich muss der WLAN-Anbieter die Wahl haben, welche Maßnahmen er ergreift.

<sup>27</sup> Die E-Commerce-RL schließt ausdrücklich Maßnahmen aus, die auf eine Überwachung der durch beziehungsweise über ein Kommunikationsnetz übermittelten Informationen abzielen.

<sup>28</sup> Der EuGH weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass insbesondere Passwörter einen Abschreckungseffekt haben.

<sup>29</sup> OGH 26.09.2017, 4 Ob 81/17s, *Bild des Wilderers/Lichtbild in Fernsehsendung*, ÖBI-LS 2018/9, 26 (*Handig*) = MR 2017, 325 (*Walter*).

dessen Aussagen, wobei im Lauf der Reportage ein Lichtbild des Wilderers mindestens 13 Mal eingeblendet wurde, und zwar ohne den Fotografen zu nennen.

Der Rechtsschutzverband der (Berufs-)Fotografen Österreichs klagte. Vor dem OGH war nur mehr der Unterlassungsanspruch strittig, welcher bejaht wurde.<sup>30</sup>

Der OGH prüft zum einen § 42e UrhG, das *unwesentliche Beiwerk*, welches mit der Urheberrechts-Novelle 2015<sup>31</sup> eingeführt wurde. Ein solches unwesentliches Beiwerk liegt aber nur vor, wenn einem Gegenstand noch weniger als geringe oder untergeordnete Bedeutung zukommt – falls also ein Bild auch weggelassen oder ausgetauscht werden kann, ohne dass die Wirkung im Ganzen<sup>32</sup> beeinflusst wird.<sup>33</sup>

→ Wenn das Lichtbild des Wilderers in der Reportage mindestens 13 Mal eingeblendet wird, so ist das nicht beiläufig oder zufällig. In diesem Fall erfüllt das Lichtbild einen dramaturgischen Zweck, es ist nicht beliebig austauschbar und daher kein unwesentliches Beiwerk.

Zum anderen wurde im Zuge der Urheberrechts-Novelle 2015 auch die Zitatzfreiheit umgestaltet. Vorliegend hilft aber § 42 f UrhG nicht weiter. Ein zulässiges Bildzitat muss sich nämlich mit dem übernommenen Bild auseinandersetzen. Das heißt: Zitate brauchen einen *Zitatzweck*, weil es der Zitatzweck ist, der bestimmt, ob und in welchem Umfang zitiert werden darf.<sup>34</sup> Solche Zitatzwecke wären zum Beispiel die Belehrung, Begründung oder die Erläuterung der eigenen Darstellung.

→ Zeigt man das Lichtbild des Wilderers mehrfach, ohne sich inhaltlich mit dem Bild auseinanderzusetzen, dann ist das ein bloßes Aufhübschen oder Illustrieren der Reportage. Zulässiger Zitatzweck liegt jedenfalls keiner vor und damit auch kein zulässiges Bildzitat.

Daher besteht der Unterlassungsanspruch des klagenden Rechtsschutzverbands zu Recht.

---

<sup>30</sup>Der klagende Rechtsschutzverband forderte ursprünglich Unterlassung, Schadenersatz (Schadenspauschalierung in der Höhe des doppelten angemessenen Entgelts) und Urteilsveröffentlichung.

<sup>31</sup>Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz und das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2015 – Urh-Nov 2015), BGBl I Nr 99/2015 vom 13.08.2015.

<sup>32</sup>In Bezug auf die Gesamtwirkung des Hauptgegenstands.

<sup>33</sup>Ein unwesentliches Beiwerk darf weder stil- noch stimmungsbildend wirken; es darf nicht charakteristisch sein, keine bestimmte Wirkung haben und auch keine Aussage unterstreichen.

<sup>34</sup>Ferner ist zu prüfen, ob der Zitatzweck auch anders erreicht werden kann, beispielsweise indem man den Rechteinhaber um Zustimmung fragt.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Die geografischen Angaben im CETA-Abkommen: Keine neuen Schläuche für alten Wein



Georg Miribung

## 1 Einleitung

Die verschiedenen nationalen und internationalen Rechtssysteme konzipieren geografische Angaben (g.A.) als eine besondere Form des geistigen Eigentums, jedoch gibt es keinen Konsens über das Konzept selbst. Diese Debatten sind nicht nur rechtlicher Natur, sondern erstrecken sich auch auf Fragen der Agrar- und Handelspolitik, aber auch Fragen kultureller Art.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Vgl. hierzu allgemein Watson, K.W. (2016), *Reign of Terroir: How to Resist Europe's Efforts to Control Common Food Names as Geographical Indications*; Borghi, P. (2014), *Passport Please! WTO, TRIPS, and the (serious?) Question of the Geographical Origin of Foodstuffs*, in P. Nappi, G. Sgarbanti, P. Borghi, L. Russo, C. Fioravanti, C. Agostini, S. Manservigi, M. Borraccetti, S. Rizzioli & L. Costato (Hrsg.), *Studi in onore di Luigi Costato. Diritto alimentare, diritto Europeo* (S. 77–95), Napoli: Jovene; Germanò, A. (2017), *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP. Diritto agroalimentare*, (2), S. 287–312; Di Lauro, A. (2016), *Labels, names and trade marks*, in L. Costato & F. Albinetti (Hrsg.), *European and global food law* (S. 369–386), (2. Aufl.), Milanofiori Assago (Milano): Wolters Kluwer; Allaire, G., Casabianca, F. & Thévenod-Mottet, E. (2011), *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, in E. Barham & B. Sylvander (Hrsg.), *Labels of origin for food: local development, global recognition* (S. 1–12), Wallingford: CABI; Vittori, M. (2010), *The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers-origIn*, *The Journal of World Intellectual Property*, 13 (2), S. 304–314; Ibele, E. W. (2009), *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, *Estey Journal of International Law and Trade Policy*, (10/1), S. 36–49; Blakeney, M. (2001), *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, *The Journal of World Intellectual Property*, 4 (5), S. 629–652; Senti, R. (2017), *WTO. System und Funktionsweise der Welthandelsordnung* (2. Aufl.), Zürich: Schulthess, S. 443 ff.; Mantrov, V. (2014), *The Place of Indications of Geographical Origin in the Intellectual Property System*, in V. Mantrov (Hrsg.), *EU Law on Indications of Geographical Origin* (S. 45–95), Cham: Springer International Publishing, S. 45 ff.;

---

G. Miribung (✉)

Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Freie Universität Bozen, Bozen, Italien

E-Mail: [GMiribung@unibz.it](mailto:GMiribung@unibz.it)

© Der/die Autor(en) 2021

S. Laimer, C. Perathoner (Hrsg.), *Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht*, Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1, [https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_6)

111

Aus normativer Sicht kann grundsätzlich zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden: ein erster betrachtet eine geografische Angabe als Marke. Dieser Ansatz wird beispielsweise vom kanadischen Rechtssystem verfolgt.<sup>2</sup> Demgegenüber konzipiert ein anderer Ansatz die g.A. als Kennzeichen *sui generis*.<sup>3</sup> Dieser zweite Ansatz findet sich in der europäischen Gesetzgebung wieder. Diese unterschiedlichen Konzeptionen werden durch die in Art. 22 des TRIPS-Übereinkommens<sup>4</sup> gewählte For-

---

Palma, R. (2017), Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE dell'OMC: 'reinventare le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente, Rivista di diritto industriale, (6), S. 269; Rangnekar, D. (2010), The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction to Special Issue of The Journal of World Intellectual Property, The Journal of World Intellectual Property, 13 (2), S. 77–80; Kamperman Sanders, A. (2010). Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications, The Journal of World Intellectual Property, 13 (2), S. 81–93; Hughes, J. (2006), Champagne, Feta, and Bourbon – the Spirited Debate About Geographical Indications, Hastings Law Journal, (58), S. 299–386; Lorvellec, L. (1996), You've Got to Fight for Your Right to Party: A Response to Professor Jim Chen, Minnesota Journal of Global Trade, 5, S. 65–80; Borghi, P. (2015), Sovrapposizioni fra ordinamenti e „fantasia“ del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, Rivista di diritto alimentare, (4), S. 4–25; Büscher, W. (2008), Geografische Herkunftsangaben als Gegenstand des gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirtschaft und Politik? GRUR Int., (12), S. 977–984; WTO (2004), World Trade Report. Geographical Indications. [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/anrep\\_e/world\\_trade\\_report04\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report04_e.pdf). (20.08.2019), S. 72 ff.; Raustiala, K. & Munzer, S. R. (2007), The Global Struggle over Geographic Indications. European Journal of International Law, 18 (2), S. 337–365.

<sup>2</sup>Gem. Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13.

<sup>3</sup>Siehe diesbezüglich VO 1151/2012. Vgl. Ibele, 2009; Blakeney, 2001; Mantrov, 2014, S. 78 ff. Ein allgemeiner Schutz geografischer Angaben ergibt sich aus den Normen des Verbraucherschutzes und jener, die die Praktiken des lauter Handels regeln. Vgl. Thévenod-Mottet, E. & Marie-Vivien, D. (2011), Legal debates surrounding geographical indications, in E. Barham & B. Sylvander (Hrsg.), Labels of origin for food: local development, global recognition (S. 13–28), Wallingford: CABI, S. 15 ff.; Mantrov, 2014, S. 78 ff.

<sup>4</sup>Sog. allgemeines Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Das internationale Abkommen mit den höchsten Standards für den Schutz von g.A. ist das Lissabonner Abkommen; es wurde nur von einigen Ländern unterzeichnet. Bilaterale Abkommen hingegen sind aufgrund des Fehlens eines multilateralen Rahmens nur Teillösungen für ein globales Problem. In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass die Harmonisierung der internationalen Normen für Agrarerzeugnisse hauptsächlich geografische Namen betrifft, die als Gattungsbezeichnungen anerkannt sind. Infolgedessen befand sich der internationale Schutz von geografischen Angaben vor dem TRIPS-Übereinkommen in einer Sackgasse. Das Allgemeine Zollabkommen (GATT) betraf zwar nur den Warenverkehr, jedoch hat seit 1947 der Handel mit Waren und Dienstleistungen, die geistiges Eigentum beinhalten, an Bedeutung gewonnen. In Folge wurden in der sog. Uruguay-Runde Aspekte des geistigen Eigentums in die Verhandlungen mit aufgenommen. Vgl. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 17 ff.; Senti, 2017, S. 429 ff. Es wird kritisiert, dass die EU darauf bestanden hat, geografische Angaben in das TRIPS-Übereinkommens aufzunehmen, während geografische Angaben in Wirklichkeit, so der Hauptkritikpunkt, tatsächlich Teil der EU-Agrarpolitik sind. Vgl. Hughes, 2006, S. 339. In Bezug auf die Charakteristik dieser Zeichen ist anzumerken, dass die g.A. in Teil II des TRIPS-Übereinkommens behandelt werden und, ähnlich anderen Rechten wie Urheberrechten, Patenten, Marken usw. als Immaterialgüterrecht anzusehen sind. Diese Auffassung wird mittlerweile mehrheitlich akzeptiert. Vgl. z.B. Mantrov, 2014,



mulierung wiedergegeben, die ganz allgemein aufzeigt, dass sich die Besonderheit von g.A. im Vergleich zu anderen Rechten des geistigen Eigentums aus dem Ursprung des Produkts und den daraus resultierenden besonderen Merkmalen ergibt.<sup>5</sup>

Auch das CETA-Abkommen, ein Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union,<sup>6</sup> enthält in Kapitel 20 (geistiges Eigentum), Abschnitt B (Immaterialgüterrechtsnormen) einen eignen Unterabschnitt C, der den geografischen Angaben gewidmet ist. Bezogen auf den gewählten Ansatz zur rechtlichen Systematisierung von g.A., dürfte diese Abkommen von einer bestimmten Relevanz sein, da es von den Befürwortern der beiden gegensätzlichen Ansätze ausgehandelt wurde. Dieser Beitrag überprüft, auf welche Art und Weise dies geschehen ist und führt die gewonnenen Erkenntnisse einer Bewertung zu.<sup>7</sup> Dafür wird in einem ersten Schritt kurz auf die Entwicklung der g.A.s eingegangen, um auf die Schwierigkeiten, die bei der rechtlichen Konzeption von g.A.s bestehen, hinzuweisen. In einem nächsten Schritt werden die aus europäischer Sicht wesentlichen Details der verschiedenen Konzepte hervorgehoben und gegenübergestellt. In einem dritten Schritt werden die dargelegten Erkenntnisse in Zusammenhang mit den einschlägigen CETA Regeln besprochen. Abschließend werden die wesentlichen Erkenntnisse wiedergegeben.

## 2 Historische und rechtliche Entwicklung

Die Notwendigkeit ein Schutzsystem für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu entwickeln, welches geografische Unterscheidungsmerkmale als besonderen Schutzgegenstand betrachtet, wurde bereits im 19. Jhd. Jahrhundert erkannt. Diese Merkmale sind das Ergebnis von Investitionen und Innovationen lokaler Produzenten, die diesen helfen sollen, sich mit ihren Produkten auf dem Markt einen Namen zu ma-

---

S. 46 u.64 f.; O'Connor, B. (2004), *The law of geographical indications*, London: Cameron May Ltd., S. 21; Cornish, W. R., Llewelyn, D. & Aplin, T. F. (2010), *Intellectual property. Patents, copyright, trade marks and allied rights* (7. Aufl.), London: Sweet & Maxwell, S. 779 ff.; Baeumer, L. (1999), *Protection of Geographical Indications Under WIPO Treaties and Questions Concerning the Relationship Between those Treaties and the TRIPS Agreement*, in *Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context* (S. 9–39), Geneva: WPO und Watson, 2016. S. 7. Siehe auch Lorvellec, 1996 und Turner, J.D.C. (2010), *Intellectual property and EU competition law*. Oxford: Oxford Univ. Press, S. 265 f.; Germanò, 2017; Morgese, G. (2009), *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Bari: Cacucci u. Trapè, I. (2012), *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano: Giuffrè.

<sup>5</sup>Allgemein hierzu Mantrov, 2014, S. 51 f. Siehe auch Ibele, 2009, S. 40 u. Borghi in Nappi & Sgarbanti et al., 2014, S. 78 u. 89.

<sup>6</sup>Es trat, wenn auch vorläufig, am 21. September 2017 in Kraft und befindet sich derzeit in der Ratifizierungsphase durch die EU-Mitgliedstaaten.

<sup>7</sup>Weiterführend vgl Miribung, G. (2019), *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, *Rivista di diritto alimentare*, XIII (2), S. 23–38.

chen. Während nämlich spezifische Qualitätsmerkmale von Erzeugnissen zunächst vor allem den lokalen Gemeinschaften und innerhalb der damit verbundenen Handelsnetzwerke bekannt waren (und ihr Bekanntheitsgrad zunächst auch nur dort von Bedeutung war), wurde mit fortschreitender Internationalisierung der Handelsbeziehungen die Erhaltung traditionellen Wissens und die gezielte Nutzung lokaler Ressourcen ein wichtiges Motiv für die Anerkennung von g.A. auf internationaler bzw. globaler Ebene. Gerade in einer globalisierten Welt ergibt sich der zu schützende Marktwert von g.A.s aus ihrem Bekanntheitsgrad in größeren, erweiterten Märkten, in denen ein bestimmtes Produkt mit ähnlichen Produkten in Konkurrenz steht. Mit anderen Worten: Je mehr sich die Verbraucher von den Herstellern entfernen, desto wichtiger ist es, dass diese Unterscheidungsmerkmale zu einem Instrument werden, auf das sich die Verbraucher verlassen können.<sup>8</sup> So hatten konkurrierende Hersteller vom ersten Aufkommen dieser Zeichen an begonnen, ihre eigenen Produkte mit einem geografischen Zeichen zu vermarkten, obwohl diese nicht aus der durch die verwendete g.A. bezeichneten Region stammten. Grund hierfür war, dass die Verbraucher aus dem Zusammenhang zwischen der Qualität des Produkts und seiner geografischen Herkunft einen Vorteil ableiteten. Dieses Problem verstärkte sich mit der Zunahme des Handels ab Mitte des 19. Jahrhunderts: die voranschreitende Internationalisierung der Handelsströme und damit verbunden die Erleichterung des Wissenstransfers, ging einher mit Risiken des unlauteren Wettbewerbs und der Verbrauchertäuschung und nicht zuletzt mit Risiken für die Ernährungssicherheit. Da der persönliche Bezug zu den Herstellern der gehandelten Waren und die Möglichkeit, die Produkte vor dem Kauf zu testen, zunehmend abnahm, sahen sich verschiedene Gesetzgeber gezwungen, angemessene rechtliche Lösungen auszuarbeiten, die die versprochenen Eigenschaften und typischen Merkmale von landwirtschaftlichen Erzeugnissen garantierten, welche aus der Nutzung lokaler Ressourcen und aufgrund des Einflusses natürlicher Gegebenheiten resultierten.<sup>9</sup>

Dabei wurden die im Zusammenhang mit geografischen Angaben entstehenden Fragestellungen in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich beantwortet. Vor dem Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens verfügten nur wenige Länder – darunter einige EU-Mitgliedstaaten und seit 1992 auch die EU selbst – über ein spezifisches System zum Schutz von g.A.s; andere Länder schützten ihre geografischen Angaben durch (allgemeine) handelsrechtliche Bestimmungen<sup>10</sup> oder –

---

<sup>8</sup>Allgemein hierzu Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 13 f.; Mantrov, 2014, S. 31 ff.; Allaire, Casabianca & Thévenod-Mottet in Barham & Sylvander, 2011, S. 1 ff.; WTO, 2004, S. 72 f.; Borghi, 2015, S. 7 f.; Palma, 2017, S. 265 ff. u. Raustiala & Munzer, 2007.

<sup>9</sup>Vgl. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 13 f.; Allaire, Casabianca & Thévenod-Mottet in Barham & Sylvander, 2011, S. 1 ff. Allgemein, Raustiala & Munzer, 2007, S. 340 ff. u. Mantrov, 2014, S. 31 ff.

<sup>10</sup>Allgemein hierzu Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 15 ff. Siehe auch Ferrari, M. & Izzo, U. (2012), *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna: Il mulino.

wie beispielsweise die USA oder Kanada – durch das Markenrecht<sup>11</sup> und griffen dabei auf die Vorschriften sowohl für Individualmarken als auch für Kollektiv- und/oder Gewährleistungsmarke zurück.<sup>12</sup>

Wie bereits erwähnt, versucht Art. 22 Abs. 1 TRIPS diesen unterschiedlichen Ansätzen durch die Positivierung einer allgemeinen Definition über g.A.s gerecht zu werden. Ausgehend von der in dieser Regel enthaltenen Definition ist zunächst festzustellen, dass zwischen geografischer Herkunft einer Ware und seiner spezifischen Merkmale ein enger Zusammenhang bestehen muss.<sup>13</sup> Mit anderen Worten: Die g.A. eines Produkts bürgt für das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften, die mit dessen geografischer Herkunft verbunden sind; das kann das Hoheitsgebiet eines Staates, eine Region oder ein bestimmter Ort sein. Aufgrund dieser Verknüpfung wird einer Ware ein besonderer Wert mit einem entsprechenden Nutzen zugeschrieben.<sup>14</sup> Demnach hat die geografische Herkunft des Produkts zumindest in Bezug auf sein Renommee einen gewissen Stellenwert erreicht. Es wurde zu Recht festgestellt, dass die Auslegung dieses Zusammenhangs eine der schwierigsten Aufgaben bei der Anwendung des TRIPS-Übereinkommens ist.<sup>15</sup> Im Unterschied zu CETA ist Art. 22 TRIPS aber weiter gefasst, da er sich allgemein auf Waren und nicht ausschließlich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Lebensmittel bezieht.<sup>16</sup>

Betrachtet man die verschiedenen Lösungen, so kann festgestellt werden, dass einige Länder eine ähnliche Definition verwenden, wie sie im TRIPS-Übereinkommen<sup>17</sup> zu finden ist, während andere weit über diesen Ansatz hinausgehen.<sup>18</sup> Die erste Kategorie umfasst auch Staaten, die eine g.A. durch das Marken-

---

<sup>11</sup>Vgl. Ibele, 2009.

<sup>12</sup>Für einen guten Überblick, vgl. Germanò, 2017, S. 296 ff. Siehe auch Ferrari, M. (2015), *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Napoli: Editoriale scientifica, S. 19 ff.

<sup>13</sup>Entsprechend hält Art. 22 TRIPS fest: „Geographische Angaben im Sinne dieses Abkommens sind Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist.“

<sup>14</sup>Vgl. Hughes, 2006, S. 314 ff.; Senti, 2017, S. 443 f.; Blakeney, 2001, S. 640; Allaire, Casabianca & Thévenod-Mottet in Barham & Sylvander, 2011, S. 5. Siehe auch Albinini, F. (2005), *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. Germanò & E. Rook Basile (Hrsg.), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti* (S. 41–100), Torino: Giappichelli, u. Lucifero, N. (2005), *Il territorio: rapporto tra regole del produrre e regole del vendere*, in A. Germanò & E. Rook Basile (Hrsg.), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti* (S. 101–134), Torino: Giappichelli.

<sup>15</sup>Vgl. auch Senti, 2017, S. 444 u. Knaak, R. (1995), *Der Schutz geografischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen*, GRUR Int., (8-9), S. 642–653, S. 647.

<sup>16</sup>Vgl. Art. 2016 CETA-Abkommen.

<sup>17</sup>Weiterführend, vgl. z.B. Echols, M.A. (2008), *Geographical indications for food products. International legal and regulatory perspectives*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, S. 62 ff.

<sup>18</sup>Allgemein hierzu Mantrov, 2014, S. 78 ff. u. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 24. Siehe auch Ibele, 2009, S. 73 f., Blakeney, 2001, S. 629 ff.

recht schützen, wie z. B. die Vereinigten Staaten von Amerika.<sup>19</sup> Die zweite Kategorie umfasst hauptsächlich Länder, in denen Konzepte wie die italienische *denominazione di origine controllata* (DOC) oder die französische *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC) und dergleichen verwendet werden.<sup>20</sup> Im Vergleich zu den auf dem Markenrecht basierenden Begriffen handelt es sich dabei um restriktivere Definitionen, da sie eine spezifische und enge Beziehung zwischen einem Produkt und seinem geografischen Produktionsumfeld verlangen. Im Wesentlichen bedeutet diese Einschränkung, dass es quasi unmöglich ist, das gleiche Produkt an einem anderen als dem ursprünglichen Ort, auf den sich das Zeichen bezieht, herzustellen. Folglich muss das Verhältnis zwischen dem Produkt und seinem geografischen Umfeld sehr genau definiert werden, während der bloße Bekanntheitsgrad des Produktionsortes selbst nicht ausreicht. Mit anderen Worten: solche Definitionen implizieren eine gewisse Ausschließlichkeit eines bestimmten geografischen Gebiets für die Lieferung von Rohstoffen oder als Standort für bestimmte Verarbeitungstätigkeiten.<sup>21</sup>

Im europäischen Rechtssystem, bei dem der Schutz durch Registrierung<sup>22</sup> gewährt wird, wird zwischen zwei Arten von g.A.s unterschieden: die geografische Ursprungsbezeichnung (g.U.) und die geprüfte geografische Angabe (g.g.A.).<sup>23</sup> Für

<sup>19</sup>Vgl. Mantrov, 2014, S. 85 ff.; Ibele, 2009, S. 42 ff. Siehe auch Watson, 2016, S. 3 ff.

<sup>20</sup>Vgl. Blakeney, 2001, S. 636 f. u. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 24.

<sup>21</sup>Vgl. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 24. Siehe auch McGuire, M.-R. (2008), Die geographische Herkunftsangabe im Gemeinschaftsrecht. Wettbewerb in Recht und Praxis, (5), S. 620–628, S. 623 ff.; van Couter, Y. & d'Ath, F. (2016), Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union. Indications of Origin and Trademarks as Intellectual Property Tools, *European Food and Feed Law Review*, (4), S. 290–308, S. 293 ff.

<sup>22</sup>Die Rechtsvorschriften wurden 1992 durch die EU-Verordnung Nr. 2081 erlassen und in der Folge durch die Verordnung (EG) Nr. 510/06 und zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel überarbeitet bzw. erneuert.

<sup>23</sup>Diese Unterscheidung stellt einen Kompromiss zwischen früheren nationalen Vorschriften der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten dar. So wurde beispielsweise in den 1990er-Jahren in Frankreich kritisiert, dass die Unterscheidung zwischen Ursprungsbezeichnung und geografischen Angaben den Ruf der französischen *Appellation d'origine contrôlée*, die auf dem Gedanken des *Terroirs* fußt, untergraben werden könnte, da die europäische Lösung im Vergleich zur französischen eine niedrigere Qualitätsanforderung für g.A. zuließe. Als Folge war die Verwendung der geografischen Angabe in Frankreich zunächst an eine vorherige Zertifizierung des Produkts gebunden (wie im Falle des offiziellen französischen Programms „Label Rouge“). Diese Einschränkung wurde später aufgehoben. Vgl. Allaire, Casabianca & Thévenod-Mottet in Barham & Sylvander, 2011, S. 7 f. Siehe auch Artom, A. (2014), Tutela e circolazione del food italiano in Italia, in Europa e nel mondo, in P. Nappi, G. Sgarbanti, P. Borghi, L. Russo, C. Fioravanti, C. Agostini, S. Manservisi, M. Borraccetti, S. Rizzoli & L. Costato (Hrsg.), Studi in onore di Luigi Costato. Diritto alimentare, diritto Europeo (S. 31–43), Napoli: Jovene, S. 37 ff.; Canfora, I. (2011). La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, in G. Resta (Hrsg.), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali (S. 362–399), und allgemein Bourges, L.A. (2014), Le produit agricole: l'importance du marché et la protection des dénominations d'origine au niveau international, in P. Nappi, G. Sgarbanti, P. Borghi, L. Russo, C. Fioravanti, C. Agostini, S. Manservisi, M. Borraccetti, S. Rizzoli & L. Costato (Hrsg.), Studi in onore di Luigi Costato. Diritto alimentare, diritto Euro-

erstere gilt, dass sich die Güte oder die Eigenschaften der Erzeugnisse überwiegend oder ausschließlich auf ein bestimmtes geografisches Umfeld<sup>24</sup> zurückführen lassen; außerdem müssen alle Produktionsschritte ausschließlich in dem betreffenden geografischen Gebiet erfolgen; bei g.g.A. sind die Anforderungen weniger restriktiv. Der Antrag auf Registrierung einer g.U. oder g.g.A., muss von einer Vereinigung stammen, die mit den Erzeugnissen arbeitet,<sup>25</sup> und eine Spezifikation beinhalten, die u. a. das Produkt und das geografische Gebiet beschreibt, sowie den Nachweis erbringt, dass das Produkt aus diesem Gebiet stammt.<sup>26</sup>

### 3 Geografische Angaben: die unterschiedlichen Konzeptionen

Um Inhalt und Funktion der g.A. zu konkretisieren, ist es hilfreich, eine aus europäischer Sicht konzipierte g.A. mit der (Individual-)Marke zu vergleichen.<sup>27</sup> Beide stellen Unterscheidungsmerkmale dar, die zur Abgrenzung von vergleichbaren oder verwechselbaren Produkten dienen. Während aber die Individualmarke die Produkte eines einzelnen Herstellers identifiziert und somit im Wesentlichen den „Namen“ des Produkts darstellt, unter dem die Ware auf dem Markt vertrieben wird, ist die g.A. das Zeichen, das Produkte bestimmter Hersteller in einen geografischen Kontext stellt, wie er aus dem im Zeichen angegebenen Ort ersichtlich ist.<sup>28</sup>

---

peo (S. 97–114), Napoli: Jovene.

<sup>24</sup>Einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse.

<sup>25</sup>Vgl. Art. 49 VO 1151/2012.

<sup>26</sup>Zudem muss die Herstellungsweise des Produkts offengelegt und der Zusammenhang zwischen Qualität, Ruf oder anderen Merkmalen und der geografischen Herkunft erbracht werden; des Weiteren sind jene Einrichtungen anzugeben, die für die Kontrolle der spezifischen Merkmale zuständig sind. Vgl. Art. 5 u.7 VO 1151/2012. Weiterführend van Couter & d’Ath, 2016, McGuire, 2008.

<sup>27</sup>Vgl. auch Ibele, 2009, S. 45 ff.; Mantrov, 2014, S. 56; Albisinni, F. (2015), *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in A. Germanò & V. Rubino (Hrsg.), *La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel commercio internazionale*. Atti del convegno, Alessandria, 21–25 Maggio, 2015 (S. 189–221), Milano: Giuffrè. Grundsätzlich ist eine Marke ein Unterscheidungsmerkmal, das Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen bereitgestellte Produkte ohne besonderen Bezug zu Qualitätsstandards identifiziert. Weiterführend vgl. Vanzetti, A. (1961), *Funzione e natura giuridica del marchio*. *Rivista del diritto commerciale*, (1–2), S. 16; Galli, C. (2004). *Protezione del marchio e interessi del mercato*, In *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza* (S. 661), Milano: Giuffrè; Sena, G. (2007), *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario* (4. Aufl.), Milano: Giuffrè., S. 45 ff., 91 ff.; Sarti, D. (2017), *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, in M. Cian, A. Cetra & D. Sarti (Hrsg.), *Diritto commerciale – Vol. I. Diritto dell’impresa* (S. 239–279), Turin: G. Giappichelli, S. 244 ff.; für eine historische, wirtschaftliche und vergleichende Perspektive des europäischen Rechts, vgl. Ricolfi, M. (2015), *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino: G. Giappichelli. Siehe auch Micara, A.G. (2018), *Tutela del marchio e competitività nell’Unione Europea*, Torino: G. Giappichelli.

<sup>28</sup>Bei beiden Konzepten ergibt sich die Verpflichtung die Waren gemäß bestimmter Vorgaben herzustellen; folglich haben beide Zeichen eine Kennzeichnungsfunktion: Der einzelne Hersteller

Beide Zeichen zeigen erwünschten Eigenschaften von Produkten auf. Im Fall einer g.A. gelingt dies, indem die Herstellung gemäß einer detaillierten Produktspezifikation durchgeführt werden muss.<sup>29</sup> Gleichwohl sind auch die Hersteller von Produkten, die mit Marken gekennzeichnet sind, bestrebt, die Qualität dieser Produkte zu gewährleisten und zu behalten, damit die bereits erworbene Kundenpräferenz nicht verloren geht. Folglich müssen sowohl Marken als auch g.A. eine bestimmte Qualität des Produkts aufweisen, um die Kundenbindung zu gewährleisten.<sup>30</sup> Bei der Kommentierung von Art. 22 TRIPS ist deshalb zu ergänzen, dass das zentrale Element, das die Nutzung einer g.A. anregt, die Reputation des Produktionsortes ist, da sowohl die Qualität als auch die anderen Eigenschaften des Produkts allein deshalb von Bedeutung sind, weil sie mit ihm verbunden sind und werden.<sup>31</sup>

Aus europäischer Sicht ist hier hinzuzufügen, dass sich g.A.s, auch wenn sie als eine bestimmte Art von geistigem Eigentum ähnlich den Marken konzipiert sind, sich von letzteren vor allem dadurch unterscheiden, da sie nicht einem bestimmten Eigentümer zugeordnet werden können, der – gerade wegen seines alleinigen Eigentums – Dritten verbieten könnte, den Begriff zu verwenden um deren Produkte zu kennzeichnen. Grundsätzlich kann nämlich jeder Unternehmer, der die Spezifikation einer g.A. einhält, seine Produkte entsprechend kennzeichnen, weil die Einhaltung der Spezifikation sicherstellt, dass die Produkte den lokalen und qualitativen Anforderungen entsprechen, die das Charakteristische einer bestimmten geografischen Angabe bilden.<sup>32</sup> All dies resultiert (auch) aus der Tatsache, dass die Regeln betreffend g.A.s dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind, während die Markenregeln im Privatrecht verankert sind. Entsprechend kann das Recht, das Zeichen vor irreführender Verwendung zu schützen, jedem der Hersteller gewährt werden, während im Falle der Marke dieses Recht nach den Regeln des Privatrechts jener

---

„markiert“ (durch eine Marke) seine eigenen Produkte, um sie von ähnlichen Produkten anderer Wettbewerber auf dem Markt zu unterscheiden. Dadurch erleichtert er es den Verbrauchern, seine Produkte unter ähnlichen Produkten zu finden. Demgegenüber wollen Hersteller, die ihre Erzeugnisse in Einklang mit einer entsprechenden g.A.-Spezifikation produzieren, diese kennzeichnen um sie von anderen Produkten zu unterscheiden, die zwar von der natürlichen Beschaffenheit her identisch sind, jedoch nicht an einem bestimmten Ort und nach spezifischen Vorgaben hergestellt werden. Vgl. Germanò, A. (2016), *Manuale di diritto agrario*, Turin: G. Giappichelli, S. 205 ff. u. 224 ff.; vgl. auch Sena, 2007, S. 249 ff.; Germanò, 2017, S. 289 ff. Allgemein Travostino, M. (2009), *I marchi collettivi e di certificazione. le indicazioni geografiche*, in S. Ambrosini, M. Barbuto, N. Bottero & M. Travostino (Hrsg.), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili* (S. 195–214), Torino: UTET Giuridica, S. 195 ff.

<sup>29</sup>Vgl Art. 7 VO 1151/2012.

<sup>30</sup>Vgl. Mantrov, 2014, S. 65 ff.; Ibele, 2009, S. 43 ff.; Allaire, Casabianca & Thévenod-Mottet in Barham & Sylvander, 2011, S. 5. Siehe auch Hughes, 2006, S. 335 ff.; Peukert, A. (2011), *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights - which impact on exclusivity?* in A. Kur & V. Mizaras (Hrsg.), *The structure of intellectual property law. Can one size fit all?* (S. 195–225), Cheltenham: Edward Elgar, S. 215 f.; Germanò, 2016, S. 205 ff., S. 224 ff.; Sena, 2007, S. 45 ff., 91 ff., 247 ff.; u. Palma, 2017. Siehe auch Micara, 2018, S. 5 ff.

<sup>31</sup>Dies gilt unabhängig davon, ob eine g.A. als Kennzeichnungsform *sui generis* oder als Marke konzipiert ist.

<sup>32</sup>Siehe fn. 34.



Person zuerkannt wird, die als ihr „Eigentümer“ im Markenregister eingetragen ist.<sup>33</sup> Daraus ergibt sich auch, dass die typischen Merkmale von Schutzrechten wie jene von (Individual-)Marken auf g.A.s nicht anwendbar sind, da letztere weder übertragbar noch vererbbar sind, noch durch eine Lizenz nutzbar gemacht werden können.<sup>34</sup> Im europäischen Recht werden g.A.s kollektiv zugeschrieben, d. h. einer Gemeinschaft von Erzeugern, von denen jeder einzelne berechtigt ist, die geografische Angabe zu nutzen, ohne dass dafür eigens eine Lizenz oder Konzession beantragt werden muss. Dieser Gemeinschaft obliegt es dann auch, über die korrekte Verwendung der jeweiligen g.A. zu wachen.<sup>35</sup>

Die Anerkennung eines Rechts auf Unterscheidungsmerkmale von Produkten einer Gemeinschaft in einem bestimmten geografischen Gebiet stellt eine Herausforderung dar, da sie nicht dem traditionellen Konzept des Eigentums, wie es beispielsweise die italienische oder deutsche Rechtsordnung vorsieht, entsprechen. Ein Grund dafür ist, dass geografische Namen und Angaben nicht im herkömmlichen Sinne erfunden oder entwickelt werden, wie dies bei anderen geistigen Eigentumsrechten, wie beispielsweise Marken, der Fall ist.<sup>36</sup> Individualmarken sind im Gemeinschaftsrecht immer das Ergebnis von Kreativität und Vorstellungskraft und damit Gegenstand von Erfindungen. Andererseits sind Ortsnamen bereits jedem als solche bekannt und als beschreibende Begriffe zu verstehen, die – gerade weil sie beschreibend sind – im Recht der Europäischen Union nicht als Individualmarken verwendet werden können. Hier ist zu ergänzen, dass Toponyme, auch wenn sie beschreibend sind, sehr wohl als g.A.s, d. h. als Gegenstand des geistigen Eigentums, verwendet werden können, denn eine erfinderische Idee ist in einer g.A. durchaus ersichtlich: Die „Erfindung“ besteht darin, dass ein oder mehrere Produzenten als erste daran gedacht haben, einem Erzeugnis den Namen eines geografisch bestimmten Produktionsgebiets zu geben, um dem Produkt dadurch die Eigenschaften des Bodens, der Luft und des Klimas dieses Ortes zuzuweisen oder die traditionelle Technik für dessen Herstellung erkennbar zu machen. Dieser Jemand (oder diese Gruppe von Personen) unterbreitete seine (ihre) Idee in Folge den anderen Produzenten desselben Gebietes, die nachfolgend die Notwendigkeit sahen, eine öffentliche Behörde um die Anerkennung des Zusammenhangs zwischen dem Produkt und dem Produktionsort zu bitten.<sup>37</sup> Dieses Phänomen des kollektiven Handelns er-

<sup>33</sup> Vgl. Ibele, 2009; Sarti in Cian, Cetra & Sarti, 2017, S. 253 ff., S. 277 ff.; Sena, 2007, S. 15 ff., S. 247 ff.; Blakeney, 2001. Siehe auch Germanò, 2017.

<sup>34</sup> Vgl. Blakeney, 2001, S. 632; Büscher, 2008, S. 977; Peukert in Kur & Mizaras, 2011, S. 214 f.; Ibele, 2009, S. 45 ff.; Germanò, 2017; u. Borghi in Nappi & Sgarbanti et al., 2014, S. 87 f.

<sup>35</sup> Für eine ausführliche Diskussion hierzu siehe z.B. Mantrov, 2014, S. 65 ff.; aber auch Peukert in Kur & Mizaras, 2011; u. Germanò, 2017. Siehe auch Baeumer, 1999; Geuze, M. (1999), Protection of Geographical Indications Under the TNPS Agreement and Related Work of the World Trade Organization, in Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context (S. 39–59), Geneva: WPO; Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011; Borghi, 2015, S. 13 ff.; Germanò, 2016, S. 224 ff. u. S. 218 ff.; Travostino in Ambrosini & Barbuto et al., 2009, S. 195 ff.; u. Sena, 2007, S. 247 ff.

<sup>36</sup> Vgl. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 14.

<sup>37</sup> Ein Beispiel wäre das Fleischprodukt „Speck“, den es, geschützt als g.A., sowohl als Tiroler

schwert jedoch die Beantwortung rechtstheoretischer Fragen, wie z. B. welche Rechtssubjekte befugt sein sollten, Entscheidungen über die Verwendung einer g.A. zu treffen, oder wer rein technisch gesehen der Eigentümer einer g.A. ist.<sup>38</sup>

Zwar dürfen Marken im europäischen Recht keine Toponyme enthalten,<sup>39</sup> dies gilt aber nur beschränkt für Individualmarken. So können in der Europäischen Union Kollektivmarken geografische Angaben beinhalten,<sup>40</sup> da sie gemäß den einschlägigen Bestimmungen von einer großen Anzahl von Herstellern verwendet werden können, sofern dies der Inhaber der Kollektivmarke gewährt hat. Hierdurch wird den Verbrauchern die Einhaltung der festgelegten Produktspezifikation garantiert. Eine ähnliche Lösung gibt es in Kanada; hier ist aber eine Gewährleistungsmarke zu verwenden.<sup>41</sup>

Art. 1.1 des TRIPS-Übereinkommens akzeptiert diese unterschiedlichen Ansätze und legt fest, dass jedes WTO-Mitglied frei entscheiden kann, mit welchen Mitteln es seinen Verpflichtungen zum Schutz von geografischen Angaben nachkommen will. Es kann daher vorkommen, dass das Gesetz, wie in den USA, die g.A. also solche nicht speziell anerkennt, wohl aber erlaubt, dass eine Individualmarke geografische Angaben zum Inhalt hat, d. h. dass ein Hersteller seinen Produkten den Namen einer Region oder eines geografischen Gebietes geben darf, unabhängig davon, ob er sie in dieser Region produziert oder nicht.<sup>42</sup> Auf dem Absatzmarkt eines Staates, dessen Rechtsordnung den Unterschied zwischen den beiden Konzeptionen nicht kennt, können somit Streitigkeiten entstehen zwischen Herstellern, die eine registrierte geografische Marke zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwenden und europäischen Herstellern, die eine gleichlautende g.A. im Sinne des EU-Rechts als *sui generis* Form und in Einklang mit der entsprechenden Produktspezifikation verwenden möchten.<sup>43</sup>

---

Speck, Gailtaler Speck oder Südtiroler Markenspeck gibt. Worin nun der genaue Unterschied zwischen diesen Speckarten liegt, kann den entsprechenden Produktspezifikationen entnommen werden. Interessant ist, dass alle drei Territorien, in denen die unterschiedlichen Speckarten hergestellt werden, in geografischer Nähe zueinander liegen.

<sup>38</sup>Allgemein Mantrov, 2014, S. 65 ff. Siehe auch fn. 35.

<sup>39</sup>Vgl. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c VO 2017/1001 (Verordnung über die Unionsmarke). Weiterführend, vgl. Germanò, 2016, S. 205 ff. u. S. 218 ff. Siehe auch Turner, 2010, S. 267 f.; u. Costato, L. & Russo, L. (2015), Corso di diritto agrario italiano e comunitario (4. Aufl.), Milano: Giuffrè, S. 219 ff.

<sup>40</sup>Vgl. Art. 74 VO 2017/1001.

<sup>41</sup>Vgl. Ibele, 2009, S. 42 ff. u. Mantrov, 2014, S. 85 ff. Siehe auch Germanò, 2016, S. 218 ff. u. Costato & Russo, 2015, S. 220 f.; Germanò, 2017, S. 293 ff. Allgemein Travostino in Ambrosini & Barbuto et al., 2009, S. 195 ff.

<sup>42</sup>Vgl. Watson, 2016, S. 3 ff. Siehe auch Germanò, 2017, S. 296 ff. u. Ferrari, 2015, S. 52 ff. Allgemein Mantrov, 2014, S. 85 ff.

<sup>43</sup>Ein bekanntes Beispiel ist der Parmaschinken. Auf dem kanadischen Markt konnten die Hersteller von Parmaschinken nach der von der Europäischen Union anerkannten einschlägigen Spezifikation ihn nicht als geografische Marke registrieren lassen, da es bereits einen kanadischen Hersteller gab, der seinen Schinken den Namen „*parma*“ gegeben hatte u. den Namen als Marke eintragen ließ. Vgl. Federal Court of Canada (25.01.2001). Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc. Weiterführend, Garzotti, P. & Cavarero, E. (1999). TBR proceedings con-



In Anbetracht dieser unterschiedlichen Ausgangslagen stellt sich zu Recht die Frage, wie das CETA-Abkommen die verschiedenen Konzeptionen von g.A. in ein einheitliches Regelwerk integriert hat und wie diese Zusammenführung zu bewerten ist.

## 4 Die geografischen Angaben im CETA-Abkommen

Wie eingangs erwähnt, enthält das CETA-Abkommen einen Unterabschnitt C, der den geografischen Angaben gewidmet ist. Die Definition von g.A. in Art. 20.16 CETA<sup>44</sup> ist teilweise eine Kopie der Definition in Art. 22 TRIPS, beschränkt sich aber ausdrücklich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel. In diesem Zusammenhang wurde Kritik an der Ersetzung des Begriffs „Ware“ durch „landwirtschaftliches Erzeugnis oder Lebensmittel“ geäußert, da dies den Umfang des möglichen Schutzes im Rahmen des CETA erheblich einzuschränken und sogar das Gleichgewicht zwischen geografischen Angaben und anderen geistigen Eigentumsrechten wie Marken, Patenten usw. zu verändern scheint.<sup>45</sup> Derlei Feststellungen dürften jedoch etwas übertrieben sein, da sowohl Kanada als auch die EU im Rahmen von TRIPS verpflichtet sind, ein Grundsystem zum Schutz von geografischen Angaben in Bezug auf den Begriff „Ware“ (ein Wort, das landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel umfasst) zu implementieren. Darüber hinaus sind sowohl Kanada als auch die EU verpflichtet, strengere Schutzsysteme für Weine und Spirituosen einzuführen. Das CETA-Abkommen gewährt diesen stärkeren Schutz auch für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel,<sup>46</sup> ohne den in Art. 22 TRIPS definierten Grundansatz zu untergraben.

In Übereinstimmung mit dem TRIPS-Übereinkommen verlangt Art. 20.16 CETA, dass die verschiedenen Kriterien, d. h. die Qualität, der Ruf und sonstige Eigenschaften des Erzeugnisses, im Wesentlichen auf seine geografische Herkunft zurückzuführen sind. Dieses Konzept ist auch den Erzeugern in der EU bekannt, da es in den Begriffsbestimmungen der geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und der geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) enthalten ist.<sup>47</sup> Darüber hinaus

---

cerning Canadian practices affecting Community exports of Prosciutto di Parma. Report to the Trade Barriers Regulation Committee. Brussels.

<sup>44</sup>Dieser legt fest: „Für die Zwecke dieses Unterabschnitts bezeichnet der Ausdruck geografische Angabe eine Angabe, die ein landwirtschaftliches Erzeugnis oder Lebensmittel als Ware mit Ursprung im Gebiet einer Vertragspartei oder in einer Gegend oder einem Ort in diesem Gebiet ausweist, wobei eine bestimmte Qualität oder der Ruf oder eine sonstige Eigenschaft des Erzeugnisses im Wesentlichen auf seiner geografischen Herkunft beruht, und Produktklasse eine in Anhang 20-C aufgelistete Erzeugniskategorie.“

<sup>45</sup>Vgl. O'Connor, B. (2015), *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*. *Rivista di diritto alimentare*, IX (2), S. 61–67, S. 66.

<sup>46</sup>Dieser Ansatz entspricht dem aktuellen EU-Recht. Hierzu ausführlich, Miribung, 2019.

<sup>47</sup>Vgl. Art. 5 VO 1151/2012.

sieht Art. 7 Buchst. f VO 1151/2012 vor, dass die Produktspezifikationen für eine g.A. einen Nachweis enthalten müssen, der den Zusammenhang zwischen der Qualität des Produkts und dem geografischen Umfeld oder der geografischen Herkunft belegt. Diesem Zusammenhang kommt daher eine Schlüsselrolle bei der Beantragung der Registrierung von geografischen Angaben nach dem Gemeinschaftsrecht zu.<sup>48</sup>

Die Vorgaben von Art. 20.16 CETA sind in die kanadische Rechtsordnung übernommen worden; dementsprechend wird nun verlangt, dass im Falle der Registrierung einer g.A. die Kriterien, d. h. die Qualität, der Ruf und die anderen Eigenschaften eines Erzeugnisses, die im Wesentlichen auf seinen geografischen Ursprung zurückzuführen sind, beschrieben werden müssen. Es obliegt dem kanadischen Amt für geistiges Eigentum, zu prüfen, ob diese Kriterien ausreichen, um eine Angabe als geografisch im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren.<sup>49</sup> Dabei wird dieses Amt auch die gesetzliche Definition von g.A. beachten müssen, die nunmehr, ähnlich den europarechtlichen Vorgaben, einen wesentlichen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften eines Erzeugnisses und einem bestimmten geografischen Ursprung fordert.<sup>50</sup>

Diese allgemeine Regel gem. Art. 20.16 CETA wird durch Art. 20.17 CETA ergänzt; dieser hält fest, dass der im CETA-Abkommen verankerte Schutzanspruch nur für Erzeugnisse gilt, welche einer der Produktklassen in Anhang 20-C zugeordnet werden können. Diese Liste deckt sich nicht vollständig mit der Liste von Produktklassen für die Anwendung der EU-VO 1151/2012.<sup>51</sup> Während die EU die Registrierung von g.A. zulässt, die sich auf Agrarerzeugnisse wie z. B. Baumwolle, Wolle, Korbweide, Schwingflachs, Leder und Pelzen beziehen, bietet CETA diese Möglichkeit nicht.<sup>52</sup>

Um den Schutz von g.A. zu gewährleisten, folgt nach der Identifizierung des zu schützenden Produkts in einem weiteren Schritt eine Bewertung im Hinblick auf die zu erfüllenden Anforderungen. Dies kann z. B. im Rahmen eines Antrages auf Eintragung in ein Markenregister oder Sonderregister für geografische Angaben ge-

<sup>48</sup>Vgl. Art. 8, Abs. 1, Buchst. c VO 1151/2012.

<sup>49</sup>Es gibt Markenregistrierungssysteme gibt, bei denen verwaltungstechnisch nicht geprüft wird, ob die Qualität, Merkmale oder der Ruf eines bestimmten Produkts im Wesentlichen auf sein geografisches Umfeld oder seine Herkunft zurückzuführen sind. Beispielsweise wird in den USA keine Prüfung oder Bewertung des Zusammenhangs zwischen der Angabe und den Produkteigenschaften vorgenommen. Vgl. O'Connor, B. (2014), Geographical Indications: Some thoughts on the practice of the US Patent and Trademark Office and TRIPs, World Trade Review, 13 (4), S. 713–720, S. 717. Siehe auch Watson, 2016.

<sup>50</sup>Dabei wendet die kanadische Gesetzgebung im Einklang mit dem CETA eine Definition gemäß Artikel 20.16 CETA an, wonach ein entsprechender Zusammenhang bestehen muss. Vgl. Art. 2 u. Art. 11.12 Abs. 3 Trade-marks Act sowie das entsprechende Formular mit dem der Antrag auf Registrierung zu stellen ist. [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/Demande\\_protection\\_IG\\_pragricole\\_almient-Request\\_Form\\_Protection\\_GI\\_Agricultural\\_Food-e.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/Demande_protection_IG_pragricole_almient-Request_Form_Protection_GI_Agricultural_Food-e.pdf/$file/Demande_protection_IG_pragricole_almient-Request_Form_Protection_GI_Agricultural_Food-e.pdf) (20.08.2019).

<sup>51</sup>Gem. Anhang I der VO.

<sup>52</sup>Vgl. O'Connor, 2015, S. 62 f.

schehen.<sup>53</sup> Auch im CETA ist ein solcher Mechanismus zu finden.<sup>54</sup> Allgemein lassen sich in diesem Zusammenhang zwei Vorgehensweisen unterscheiden: Zum einen gibt es offene und internationale Systeme, die auf allgemeinen Bestimmungen laut einem internationalen Abkommen fußen. Demgegenüber resultiert bei bilateralen oder plurilateralen Abkommen der Schutz aus der gegenseitigen Anerkennung von g.A., die bereits in nationalen Systemen geschützt sind. Diese Anerkennung basiert auf Namenslisten.<sup>55</sup> Da sich die wirtschaftlichen Interessen und Notwendigkeiten der Erzeuger jedoch im Laufe der Zeit weiterentwickeln können, verfügen bilaterale Abkommen<sup>56</sup> in der Regel über interne Mechanismen zur Aufnahme weiterer Namen in diese Listen.<sup>57</sup> Sofern nun eine g.A. die Kriterien der Art. 20.16 und 20.17 CETA erfüllt, kann die g.A. in die spezifische Liste nach Art. 20.18 CETA aufgenommen werden. Interessanterweise enthält die europäische Liste 171 geografische Angaben,<sup>58</sup> während die kanadische Liste leer ist;<sup>59</sup> dies bedeutet, dass Kanada – zumindest vorerst – auf den durch Art. 20.19 CETA garantierten Schutz verzichtet.<sup>60</sup>

Hinsichtlich der Möglichkeit Namen hinzuzufügen, ist auf Art. 20.22 CETA zu verweisen, der sich mit möglichen Änderungen der Namenslisten<sup>61</sup> befasst. Diese Regel legt fest, dass der nach Art. 26.1 eingesetzte Gemischte CETA-Ausschuss unter bestimmten Umständen beschließen kann die Listen zu ändern, wodurch in Folge weitere geografische Angaben hinzugefügt oder bestehende gestrichen wer-

<sup>53</sup>Für die diversen Ansätze, vgl. Mantrov, 2014, S. 80 ff.

<sup>54</sup>Dadurch wird der allgemeine Rechtsschutz, wie er bereits im Art. 22 TRIPS vorgesehen ist, erheblich erweitert. Art. 22 TRIPS verpflichtet die Vertragsparteien dafür Sorge zu tragen, dass g.A. nicht irreführend verwendet werden oder dass deren Verwendung nicht zu Handlungen unlauteren Wettbewerbs führt. Für die entsprechende Bewertung der CETA-Normen, die sich mit dem von diesem Abkommen gewährten Rechtsschutz befassen, vgl. Miribung, 2019.

<sup>55</sup>Allgemein, Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 17 ff.; Blakeney, 2001, S. 637 ff.; Mantrov, 2014, S. 78 ff.

<sup>56</sup>Frankreich und Deutschland unterzeichneten 1960 ein Abkommen über geografische Angaben; die EU unterzeichnete mehrere Weinabkommen mit Australien (1994, 2008), Südafrika (1999, 2002), Chile (2002), Kanada (2004) und den Vereinigten Staaten (2005); sie unterzeichnete auch ein Abkommen über Spirituosen mit Mexiko (1997) und über Weine und Spirituosen mit der Schweiz (1999). Diese Abkommen, die sich hauptsächlich auf geografische Angaben für Weine und Spirituosen konzentrieren, basieren im Allgemeinen auf Listen geografischer Angaben, die in den Anhängen zu den allgemeinen Bestimmungen enthalten sind.

<sup>57</sup>Derlei Mechanismen finden sich auch in regionalen Vereinbarungen, wie beispielsweise in der Europäischen Union. So erfolgt gem. Art. 49 Abs. 4 VO 1151/2012 zunächst eine Prüfung vom Mitgliedstaat in dem sich das geografische Gebiet befindet, der dann den Antrag an die Europäische Kommission weiterleitet. Vgl. Art. 49, Abs. 4, VO 1151/2012. Dagegen können Anträge, die geografische Gebiete von Drittländern betreffen, direkt an die Europäische Kommission gerichtet werden. Vgl. Art. 49, Abs. 5, VO 1151/2012.

<sup>58</sup>Gem. Anhang 20-A, Teil A.

<sup>59</sup>Gem. Anhang 20-A, Teil B.

<sup>60</sup>Siehe auch O'Connor, 2015, S. 63 f. u. Awad, B. & Cadogan, M. (2017), CETA and the Future of Geographical Indications Protection in Canada, S. 11.

<sup>61</sup>Gem. Anhang 20-A.

den können, sofern im letzteren Fall diese an ihrem Ursprungsort nicht mehr geschützt oder nicht mehr verwendet werden.<sup>62</sup> Die hier untersuchte Vorschrift wirft jedoch einige Fragen auf, da sie besagt, dass „grundsätzlich“ keine Angaben hinzugefügt werden dürfen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des CETA-Abkommens bereits im einschlägigen Register der Europäischen Union als g.A. eingetragen waren. Das hat zur Folge, dass fast 1400 europäische g.A. vom CETA-Abkommen – grundsätzlich – ausgeschlossen bleiben.<sup>63</sup> Diese Vorschrift wurde als diskriminierend und ungerecht kritisiert, da sie viele Hersteller daran hindert, in diesen neuen, durch das CETA-Abkommen definierten Markt einzutreten, im Unterschied zu jenen Herstellern, deren Begrifflichkeiten geschützt worden sind.<sup>64</sup> Wenngleich der Begriff „grundsätzlich“ auf eine mögliche Aufweichung dieser Regel hinweist, muss bedacht werden, dass die Anzahl der von der EU geschützten geografischen Angaben zunächst zwischen den europäischen Mitgliedern ausgehandelt wurde, um die für eine Handelsbeziehung mit Kanada relevanten geografischen Angaben zu ermitteln. Auch ist zu bedenken, dass die Inhalte der Listen der geschützten geografischen Angaben die Teil der verschiedenen Freihandelsabkommens sind, vielfach divergieren.<sup>65</sup> Letztlich sind diese Art von bilateralen Abkommen Verträge, die im Ergebnis spezifisch sind und die im Zusammenhang mit der Marktdynamik, auf die sie sich beziehen, zu betrachten sind.

Im Hinblick auf eine Änderung der Namenslisten räumt Art. 20.22 Absatz 3 zudem bereits eingetragenen Marken Vorrang vor neu hinzuzufügenden geografischen Angaben ein, wenn diese mit einer bereits eingetragenen Marke identisch sind.<sup>66</sup> In diesem Zusammenhang wurde kritisch angemerkt, dass die EU mit der Annahme dieser Bestimmung ihre Rechte und damit die Verpflichtungen Kanadas gemäß dem TRIPS-Übereinkommen beschränkt habe, da letzteres, wie wir gesehen haben, keine klare Unterscheidung zwischen diesen Arten des geistigen Eigentums vornimmt. Nun ist der Gedanke, dass zwei Bündel von Rechten und Pflichten – wie sie sich beispielsweise zum einen aufgrund einer Marke und zum anderen aufgrund von geografischen Angaben die *sui generis* konzipiert sind, ergeben – zu Konflikten füh-

<sup>62</sup> Daher kann ein Begriff den Schutz verlieren und zu einem Gattungsbegriff werden.

<sup>63</sup> Siehe auch O'Connor, 2015, S. 63.

<sup>64</sup> Vgl. O'Connor, 2015, S. 65.

<sup>65</sup> Allgemein, O'Connor, B. & Richardson, L. (2012), The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS, *Rivista di diritto alimentare*, VI (4), S. 39–51. Siehe auch Blakeney, 2001, S. 645 f.

<sup>66</sup> Dieser 3. Abs. legt fest: „Eine geografische Angabe, die ein Erzeugnis als Ursprungserzeugnis einer bestimmten Vertragspartei ausweist, wird nicht in Anhang 20-A eingefügt, a) wenn sie mit einer Marke identisch ist, die in der anderen Vertragspartei für die gleichen oder ähnliche Erzeugnisse eingetragen wurde, oder mit einer Marke, für die im Gebiet der anderen Vertragspartei durch gutgläubige Benutzung bereits Rechte erworben und ein Antrag für die gleichen oder ähnliche Erzeugnisse gestellt wurde, b) wenn sie mit dem gebräuchlichen Namen einer in der anderen Vertragspartei existierenden Pflanzensorte oder Tierrasse identisch ist oder c) wenn sie mit einer Bezeichnung identisch ist, die im Gebiet einer Vertragspartei gemeinsprachlich der übliche Name für dieses Erzeugnis ist.“

ren können, nichts ungewöhnliches. Zudem darf es nicht verwundern, dass beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher Rechtsinstitute mit zum Teil ähnlichem Inhalt, Probleme auftreten. Diese Probleme könnten durch Leitprinzipien des Gesetzgebers gelöst werden.<sup>67</sup> Andererseits ist aber auch zu bedenken, dass derlei Abkommen Beispiele für politische Kompromisse sind, die notwendigerweise in konkrete Bestimmungen übertragen werden müssen und deshalb, aus juristischer Sicht, Unklarheiten mit sich bringen.

## 5 Schlussbemerkung

Betrachtet man den im CETA-Abkommen verwendeten Ansatz zur Regulierung von g.A., zeigt sich, dass die Vertragsparteien ihre verschiedenen Verhandlungspositionen wirksam verteidigt haben, ohne einen Kompromiss über die Konzeption des Begriffes der geografischen Angaben finden zu müssen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass solche Vereinbarungen nicht unbedingt dieses Ziel verfolgen. Von Bedeutung dürfte aber die klare Begriffsbestimmung sein, die in den kanadischen Rechtsrahmen Einzug gefunden hat. Somit bleibt der potenzielle Konflikt zwischen dem auf der Grundlage von Markenrechten gewährten Schutz und den *sui generis*-Regeln der g.A. bestehen. Insofern fügt CETA nichts Neues hinzu, was dienlich wäre bei der Erstellung von Regeln oder Grundsätzen, um die Handhabung geografischer Angaben umfassend zu regeln. Mit zunehmender Globalisierung steigt folglich der Bedarf an einem umfassenden und effizienten Schutzrahmen für geografische Angaben.<sup>68</sup> Angesichts der Schwierigkeiten, die in den Debatten im TRIPS-Rat<sup>69</sup> festzustellen waren, erscheint die Einrichtung eines globalen Registers für geografische Angaben nach dem Vorbild des europäischen Modells in naher Zukunft jedoch unwahrscheinlich. Entsprechend wird wohl die Anzahl bilateraler Abkommen, die die grundlegenden Bestimmungen des TRIPS über geografische Angaben „ergänzen“, weiter steigen.

Das CETA-Abkommen ist ein Beispiel für die Entwicklung von Normen im globalen Kontext. Zu Beginn dieses Beitrags wurde kurz auf die Entwicklung der geografischen Angaben und die Notwendigkeit ihres Daseins eingegangen. Dabei hat

<sup>67</sup>Vgl. O'Connor, 2015, S. 65.

<sup>68</sup>Allgemein, Vittori, 2010, S. 307 ff.

<sup>69</sup>Vgl. O'Connor & Richardson, 2012, u. Borghi in Nappi & Sgarbanti et al., 2014, S. 94 f. Allgemein, Palma, 2017. Nach dem Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens im Jahr 1995 und insbesondere nach dem Jahr 2000 (als die Schweiz, Indien, die Tschechische Republik und andere Länder einen Vorschlag zur Ausweitung des höheren Schutzes auf alle geografischen Angaben vorlegten) wurden die Diskussionen über den Schutz von geografischen Angaben zwischen den WTO-Mitgliedern fortgesetzt. Bisher konnte jedoch kein Konsens über die beiden Hauptdiskussionspunkte erzielt werden, nämlich über die Einführung eines multilateralen System zur Notifizierung und Registrierung von geografischen Angaben für Weine und Spirituosen gemäß Artikel 23 Absatz 4 TRIPS, sowie über die Ausweitung des Schutzniveaus für Weine und Spirituosen auf alle Erzeugnisse. Vgl. Thévenod-Mottet & Marie-Vivien in Barham & Sylvander, 2011, S. 21 ff.

sich gezeigt, dass es keinen einheitlichen Ansatz gibt. Vielmehr hat sich das Konzept deshalb entwickelt, weil typische und traditionelle Vorstellungen in den Markt eingedrungen sind, die dort entsprechend geschätzt wurden. Ebenso wie die jeweilige Rechtstradition einer Gesellschaft, sind auch derlei Vorstellungen und Wertungen Ausfluss und Teil einer Gesellschaft und definieren diese. In Zusammenhang mit der rechtlichen Einordnung von g.A. sind somit verschiedenartige Aspekte zwingend zu berücksichtigen: Es geht nicht nur um soziale Traditionen, sondern auch um die damit verbundenen Rechtstraditionen. Es ist wesentlich festzuhalten, dass geografische Angaben als soziales Phänomen (die nicht nur durch unterschiedliche, sondern manchmal auch durch widersprüchliche Rechtsinstrumente geschützt werden) in ein internationales Abkommen integriert werden, in dem nicht nur verschiedene politische Akteure die Aufgabe haben, die Interessen ihrer Produzenten und ihrer Wirtschaft zu schützen, sondern in dem auch dasselbe soziale Phänomen mittels verschiedener Rechtsintitute zugänglich gemacht werden soll.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



**Schwerpunkt: Schadensersatz wegen Verletzung  
von Immaterialgüterrechten**

# Der europäische Deliktsgerichtsstand und die gewerblichen Schutzrechte



## Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO im Lichte der aktuellen Rechtsprechung

Peter Kindler

Die internationale Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten in der EU hängt prozessual vor allem davon ab, ob für Klagen aus der Verletzung geistigen Eigentums ein Deliktsgerichtsstand nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO eröffnet ist. Daran hat der Inhaber des Immaterialgüterrechts ein erhebliches Interesse, wird doch der deliktische Erfolgsort regelmäßig in seinem Sitzstaat liegen. Die Anerkennung und Vollstreckung des Urteils im Sitzstaat des Gegners ist meist gesichert (Art. 35 ff. Brüssel Ia-VO). Ein Prozess vor den Gerichten des Staats, in dem der mutmaßliche Verletzer ansässig ist (Art. 4 Brüssel Ia-VO), liegt daher nicht unbedingt im Interesse des Rechteinhabers – dies auch im Hinblick auf die Vermeidung des höheren Zeit- und Kostenaufwands, der mit Auslandsprozessen verbunden ist. Der nachfolgende Beitrag zeigt jüngste Tendenzen in der einschlägigen Rechtsprechung auf.

### 1 Vorbemerkung

Zuständigkeitsrechtlich fällt die außervertragliche Haftung – unter anderem für den hier interessierenden Bereich der Verstöße gegen gewerbliche Schutzrechte – unter Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO. Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden:

---

Erstveröffentlichung in GRUR 2018, 1107-1115. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags C.H. Beck. Der Beitrag beruht auf dem Vortrag auf dem 1. Bozner Wirtschaftsrechtstag über „Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht“ am 15.06.2018 im Merkantilgebäude, Bozen. Für wertvolle Hinweise dankt der Verf. Prof. Dr. Ansgar Ohly, LMU München.

---

P. Kindler (✉)

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland  
E-Mail: [peter.kindler@jura.uni-muenchen.de](mailto:peter.kindler@jura.uni-muenchen.de)

© Der/die Autor(en) 2021

S. Laimer, C. Perathoner (Hrsg.), *Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht*, Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1, [https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_7)

129



„2. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht.“

Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO enthält gleichzeitig eine Festlegung der örtlichen Zuständigkeit. Spezialregelungen, insbesondere aus dem Unionsmarkenrecht,<sup>1</sup> können vorgehen.

Der Tatortsgerichtsstand beruht auf dem – aus verschiedenen mitgliedstaatlichen Regelungen<sup>2</sup> übernommenen – Grundgedanken, dass der durch eine unerlaubte Handlung Verletzte seine Schadensersatzansprüche dort geltend machen darf, wo das Unrecht begangen wurde, sich ausgewirkt hat oder sich auszuwirken droht, ohne sein Recht am allgemeinen Gerichtsstand des Schädigers geltend machen zu müssen.<sup>3</sup> Hinzukommt das Prinzip der Sach- und Beweisnähe: Das Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, eignet sich wegen der Nähe zum Prozessstoff und der leichteren Beweisaufnahme in der Regel am besten, den Rechtsstreit zu entscheiden.<sup>4</sup> Ob das *forum delicti commissi* darüber hinaus ein besonderes kompetenzrechtliches Privileg des (vorgeblich) Geschädigten enthält, wird durch den *EuGH* nicht einheitlich beantwortet;<sup>5</sup> dagegen spricht vor allem, dass im Stadium der Zuständigkeitsprüfung die materielle Rechtsverletzung – und damit eine mögliche Wertungsgrundlage für die Privilegierung des Klägers – naturgemäß noch gar nicht feststeht.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke; zu neueren Urteilen über Gerichtsstandsfragen auf diesem Gebiet *Kur*, GRUR 2018, 358, zu BGH, GRUR 2018, 84 – Parfummarken (mit einer bedenklichen Einschränkung des Verletzungsgerichtsstands); *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 121 (134 f.); *Subjecki*, EWS 2018, 72 (76 ff.); ferner zu Zuständigkeitsfragen auf dem Gebiet des unionalen Immaterialgüterrechts *Honorati*, Jahrbuch für Italienisches Recht 29 (2017), 3; *Ohly*, Jahrbuch für Italienisches Recht 29 (2017), 27; monografisch *Hansen*, Die internationale Zuständigkeit bei Verletzung von Unionsschutzrechten, 2018.

<sup>2</sup> Vgl. § 32 ZPO, Art. 20 c. p. c. (Italien).

<sup>3</sup> *Stadler* in Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl. 2018, Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 16; *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer, Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia): EuGVVO, 2017, Art. 7 Rn. 138.

<sup>4</sup> *StRspr.*, EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 27 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel, mit Bespr. von *Hau*, GRUR 2018, 163; NJW 2002, 3617 Rn. 27 – Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel, mit Bespr. von *Michailidou*, IPRax 2003, 223; *Leible* in Rauscher, EuIPR/EuZPR, 2. Aufl. 2016, Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 103, verweist zusätzlich auf die fehlende Manipulierbarkeit nach Eintritt des schädigenden Ereignisses.

<sup>5</sup> Näher *Stadler* in Musielak/Voit (o.Fn. 3), Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 16 mit Verw. auf EuGH, GRUR 2013, 98 Rn. 46 – Folien Fischer und Fofitec (eindeutig gegen den Gedanken des Opferschutzes im Kompetenzrecht); ebenso EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 39 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel; vgl. demgegenüber EuGH, GRUR 2012, 300 – eDate Advertising und Martinez, wo der Gerichtshof auf die besondere – kompetenzrechtliche – Schutzwürdigkeit des Opfers abstellt, das via Internet in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt wird; zu diesen Friktionen in der Rspr. Hoffmann, ZZP 128 (2015), 465 (471).

<sup>6</sup> Ähnlich *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o.Fn. 3), Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 139; *Hau*, GRUR 2018, 163.

## 2 Kollisionsrecht bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

### 2.1 Auslegungskonkordanz und sachliche Reichweite des Art. 8 Rom II-VO

Für die Beurteilung der zuständigkeitsrechtlichen Fragen ist unter anderem die kollisionsrechtliche Rechtsprechung zur Bestimmung des Deliktstatuts bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums von Interesse. Die insoweit maßgebliche Rom II-VO ist nach ihrem Erwägungsgrund 7 im Lichte der Brüssel Ia-VO auszulegen,<sup>7</sup> und diese Auslegungskonkordanz gilt auch in umgekehrter Richtung.<sup>8</sup>

Art. 8 Rom II-VO regelt die Anknüpfung außervertraglicher Schuldverhältnisse, die aus der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums entstanden sind. Der Begriff „Rechte des geistigen Eigentums“ umfasst namentlich Urheberrechte<sup>9</sup> und gewerbliche Schutzrechte (Erwägungsgrund 26). Der Anwendungsbereich des Art. 8 Rom II-VO beschränkt sich nicht auf unerlaubte Handlungen, sondern erstreckt sich auf alle außervertraglichen Schuldverhältnisse im Bereich des geistigen Eigentums (Art. 13 Rom II-VO). Die einheitliche Anknüpfung soll Qualifikationsprobleme vermeiden und den Anknüpfungsgleichklang mit konkurrierenden Ansprüchen (insbesondere aus ungerechtfertigter Bereicherung) gewährleisten.

Art. 8 I Rom II-VO verweist auf das Recht des Staats, in dem der Schutz beansprucht wird (*lex loci protectionis*), und verwirklicht damit das allgemein anerkannte *Schutzlandprinzip*.<sup>10</sup> Dem entspricht auf der Ebene des Sachrechts das Territorialitätsprinzip, da Immaterialgüterrechte von einem Staat nur mit Wirkung für sein Gebiet bewilligt werden.<sup>11</sup>

Nicht näher einzugehen ist im Folgenden auf außervertragliche Schuldverhältnisse, die aus einer Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums entstanden sind. Insoweit ist das einschlägige Recht der Union anzuwenden, ergänzend das Recht des Staats, in dem die Verletzung begangen wurde (Art. 8 II Rom II-VO). Dies hat namentlich Bedeutung für Unionsmarken und Unionsgeschmacksmuster; eine besondere Kollisionsnorm für das internationale Patentrecht

<sup>7</sup>Der Verweis in Erwägungsgrund 7 auf die Brüssel I-VO ist seit Inkrafttreten der Brüssel Ia-VO auf Letztere zu beziehen, vgl. Art. 80 S. 2 Brüssel Ia-VO.

<sup>8</sup>*D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Vorb. Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 8; *Kindler*, GS Unberath, 2015, 255 (261); *Linke/Hau*, Int. Zivilverfahrensrecht, 7. Aufl. 2018, Rn. 2.27; *Kropholler von Hein*, EuZPR, 9. Aufl. 2011, Einl. Rn. 74.

<sup>9</sup>BGH, GRUR 2015, 264 Rn. 23–25 – Hi Hotel II (Abschlussentscheidung zu EuGH, GRUR 2014, 599 – Hi Hotel).

<sup>10</sup>BGH, GRUR 2018, 935 Rn. 22 – goFit, mwN; *Grünberger*, ZVglRWiss 108 (2009), 134; *Sack*, WRP 2008, 845; *Schack*, FS Kropholler, 2008, 651

<sup>11</sup>Vgl. nur BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 34 – OSCAR („Nach dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzip richtet sich der Schutz der inländischen Kennzeichen der KI. nach dem Recht des Schutzlandes und damit nach deutschem Recht“); krit. *Peifer*, IPRax 2013, 228 (230): „zumindest missverständlich“.

enthält Art. 5 III der Einheitspatent-VO (EU) Nr. 1257/2012<sup>12</sup>. Parteiautonome Handlungsoptionen bestehen im Immaterialgüterkollisionsrecht nicht: Im gesamten Anwendungsbereich des Art. 8 Rom II-VO ist eine Rechtswahl nach Art. 14 Rom II-VO ausgeschlossen (Art. 8 III Rom II-VO). Damit wollte der EU-Gesetzgeber die öffentlichen Interessen im Schutzland an der Abgrenzung der Rechte des geistigen Eigentums vor Eingriffen durch eine andere – von den Parteien gewählten – Rechtsordnung bewahren.<sup>13</sup>

## 2.2 *Der wirtschaftlich relevante Bezug zum Schutzland als Anwendungsvoraussetzung des nationalen Markenrechts*

Das Schutzlandprinzip des Art. 8 I Rom II-VO sei anhand der *BGH*-Entscheidung im Fall „Oscar all’italiana“ verdeutlicht:<sup>14</sup> Die Klägerin veranstaltet die jährlich in Hollywood/USA stattfindenden „Academy Awards“, umgangssprachlich „Oscar-Verleihung“ genannt, in deren Rahmen die „Oscar-Statuetten“ als Preise für herausragende Leistungen im Spielfilmbereich vergeben werden. Sie ist Inhaberin der eingetragenen deutschen Wortmarke „OSCAR“. Die Beklagte betreibt den italienischen Fernsehsender RAI mit den Programmen RAI uno, RAI due, RAI tre und RAI international. In den Programmen der Beklagten liefen Fernsehsendungen mit den Titeln „Oscar del vino“, „La Kore Oscar della Moda“, „Oscar TV“ und „Oscar della Musica“, die italienische Preisverleihungsveranstaltungen zum Inhalt hatten. Die italienischsprachigen Sendungen konnten in Deutschland über Satellit und über das Kabelnetz empfangen werden. Die Klägerin hat bei einem deutschen Gericht beantragt, die Beklagte nach § 14 II Nrn. 2 und 3, V MarkenG zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „Oscar“ im Zusammenhang mit der Übermittlung und Ausstrahlung audiovisueller Produktionen zu benutzen.<sup>15</sup> Das deutsche Markenrecht findet laut *BGH* hier grundsätzlich Anwendung, weil die Klägerin den Schutz ihrer Marke für Deutschland beansprucht (Art. 8 I Rom II-VO). Die entscheidende Urteilspassage zur Bestimmung des Schutzlands lautet wie folgt:<sup>16</sup> „[...] die hier in Rede stehenden Fernsehsendungen richten sich bestimmungsgemäß auch an die Verkehrskreise im Inland. [Die] Satellitenausstrahlung der italienischen Fernsehprogramme durch die Bekl. [ist] darauf gerichtet, das Verständnis und die Kenntnis der italienischen Kultur und Sprache in der Welt zu

<sup>12</sup>Dazu näher MüKoBGB/*Drexler*, Bd. 12, 7. Aufl. 2018, IntImmGR Rn. 130 ff.; ders., FS Coester-Waltjen, 2015, 361; über das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung und das Einheitliche Patentgericht insb. *Ohly*, Jahrbuch für Italienisches Recht 29 (2017), 27.

<sup>13</sup>Dazu mit Recht krit. MüKoBGB/*Drexler* (o. Fn. 12), IntImmGR Rn. 271.

<sup>14</sup>BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 16 ff. – OSCAR; dazu *Peifer*, IPRax 2013, 228.

<sup>15</sup>Art. 5 MRRL [2008/95/EG]; in Italien Art. 20 Codice della proprietà industriale (c. p. i.) – Diritti conferiti dalla registrazione (del marchio d’impresa).

<sup>16</sup>BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 21 – OSCAR.

fördern, so dass sich die Programme [...] auch an die deutsche Bevölkerung richten. [Dass] die Sendungen allein in italienischer Sprache ohne deutsche Übersetzung gesendet worden seien, steht [...] der Annahme einer bestimmungsgemäßen Ausstrahlung jedenfalls an all diejenigen Fernsehzuschauer in Deutschland nicht entgegen, die die italienische Sprache verstehen.“

Darüber hinaus verlangte das Gericht für die Anwendbarkeit des deutschen Markenrechts „einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug“ (*commercial effect*).<sup>17</sup> Festzustellen ist ein derartiger Inlandsbezug laut *BGH* durch eine Gesamtabwägung der Interessen der Parteien, in die neben dem Gewicht der Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers auch einfließen muss, inwieweit es den Beklagten möglich und zumutbar war, Rechtsverletzungen im Inland zu vermeiden.<sup>18</sup>

Auf dieser Prüfungsstufe bestehen allerdings Zweifel, ob durch die Ausstrahlung der italienischen „Oscar“-Sendungen eine relevante inländische Verletzungshandlung vorliegt.<sup>19</sup> Nach der „HOTEL MARITIME“-Rechtsprechung<sup>20</sup> steht dem Interesse des Kennzeicheninhabers an einer Unterlassung der Markenverletzung das Interesse des angeblichen Verletzers gegenüber, Unterhaltungssendungen auch über Satelliten in mehrere Mitgliedstaaten ausstrahlen zu dürfen. Markenverwendungen in grenzüberschreitenden Satellitenausstrahlungen sind daher nicht generell als taugliche Verletzungshandlungen einzustufen; das widerspräche der EU-Dienstleistungsfreiheit.

### 3 Der zuständigkeitrechtliche Deliktort bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten („Ort des schädigenden Ereignisses“)

#### 3.1 Ubiquitätsprinzip

Unter dem – zuständigkeitsbegründenden – Ort des schädigenden Ereignisses versteht der *EuGH* sowohl den Ort, an dem der Schaden eingetreten ist als auch den Ort des ursächlichen Geschehens.<sup>21</sup> Dieses so genannte „Ubiquitätsprinzip“

<sup>17</sup> *BGH*, GRUR 2012, 621 Rn. 37 – OSCAR; dabei handelt es sich um eine sachrechtliche Begrenzung des internationalen Anwendungsbereichs allein des deutschen Markenrechts, schon wegen der Unvereinbarkeit einer derartigen – dann allseitigen – kollisionsrechtlichen Aussage mit Art. 8 Rom II-VO, aA *Peiffer*, IPRax 2013, 228 (230 nach Fn. 28).

<sup>18</sup> *BGH*, GRUR 2012, 621 Rn. 37 – OSCAR.

<sup>19</sup> Krit. auch *Berlit*, GRUR-Prax 2012, 189.

<sup>20</sup> *BGH*, GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME.

<sup>21</sup> StRSpr, in neuerer Zeit etwa *EuGH*, EuZW 2004, 477 Rn. 16 – Kronhofer; *D. Paulus* in *Paulus/Peiffer/Peiffer* (o. Fn. 3), Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 183 f.; *Stadler* in *Musielak/Voit* (o. Fn. 3), Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 19.

umfasst sonach bei Distanzdelikten sowohl den Handlungs- wie auch den Erfolgsort. Ausweislich der neueren Rechtsprechung spielt diese Regel gerade bei grenzüberschreitenden Markenrechtsverletzungen eine gewisse Rolle: Auch hier gilt der Grundsatz, dass Handlungs- wie auch Erfolgsort zuständigkeitsbegründend sind.<sup>22</sup>

### 3.2 „*Oscar all’italiana*“ – spürbare Interessenverletzung am Ort des angerufenen Gerichts als Merkmal des Erfolgsorts

Dies zeigt gerade der soeben unter 2.2 dargestellte „Oscar“-Fall. Der *BGH* bejaht dort die Zuständigkeit der deutschen Gerichte am deliktischen Erfolgsort nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO mit folgender Begründung: Nach Verweis auf das so genannte Ubiquitätsprinzip wird ausgeführt, der Gerichtsstand hänge nicht davon ab, dass tatsächlich eine Verletzung des sachlichen Rechts erfolgt ist; es reiche aus, dass eine Verletzung behauptet wird und diese nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.<sup>23</sup>

Entscheidend war für den *BGH* im „Oscar“-Fall, dass Verletzungsort der im Streitfall in den geltend gemachten Verstößen gegen das Markenrecht liegenden unerlaubten Handlungen auch Berlin war, weil die angegriffenen Fernsehsendungen dort im Kabelnetz und per Satellit empfangen wurden.<sup>24</sup> Offenbleiben könne, ob sich die Sendungen bestimmungsgemäß auch an Fernsehzuschauer in Deutschland richteten.<sup>25</sup> Im Übrigen war das hier sogar der Fall. Denn die Satellitenausstrahlung der italienischen Fernsehprogramme durch die Beklagte war darauf gerichtet, das Verständnis und die Kenntnis der italienischen Kultur und Sprache in der Welt zu fördern. Im Ergebnis erreicht der *BGH* eine gewisse Begrenzung des potenziell an jedem Empfangs- oder Abrufort denkbaren prozessualen Erfolgsorts, wenn auch mit dem unscharfen Kriterium der Interessenverletzung am Ort des angerufenen Gerichts.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> EuGH, GRUR 2012, 654 – Wintersteiger/Products 4U, m. Anm. Dietze, EuZW 2012, 513; zu deren Lokalisierung im Falle einer Markenrechtsverletzung s. etwa *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 196, 204; die gleiche Zuständigkeitsregel findet sich in EuGH, GRUR 2014, 806 Rn. 46 ff. – Coty Germany/First Note, und – zum Urheberrecht – in EuGH, GRUR 2014, 100 – Pinckney/Mediatech, sowie in EuGH, GRUR 2015, 296 – Hejduk/EnergieAgentur.

<sup>23</sup> BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 18 – OSCAR.

<sup>24</sup> BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 19 – OSCAR.

<sup>25</sup> BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 21 – OSCAR; nachfolgend BGH, GRUR 2018, 935 Rn. 18 – goFit.

<sup>26</sup> Peiffer, IPRax 2013, 228 (229) mit Verw. auf BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 21 – OSCAR.

### 3.3 *Exkurs: Geschäftsschädigende Persönlichkeitsverletzungen durch cyber mobbing – der Fall „Bolagsupplysningen“*

#### 3.3.1 Lokalisierung möglicher Handlungs- und Erfolgsorte

Den größeren systematischen Zusammenhang – und die Gefahr unzulässiger Verallgemeinerungen – verdeutlicht ein Seitenblick auf die Rolle des *forum delicti commissi* bei Persönlichkeitsverletzungen. Bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten *natürlicher Personen* durch Website-Inhalte sind nach dem „eDate Advertising“-Urteil des *EuGH* jeweils zuständig:<sup>27</sup>

- die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem der Urheber der Website-Inhalte niedergelassen ist (Handlungsort);
- die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem der Verletzte den Mittelpunkt seiner Interessen hat (Erfolgsort 1);<sup>28</sup>
- die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet ein im Internet veröffentlichter Inhalt zugänglich ist oder war (Erfolgsort 2), mit Beschränkung der Kognitionsbefugnis auf den dort anteilig eingetretenen Schaden (Mosaikbetrachtung).

In der Entscheidung „Bolagsupplysningen“ vom 17.10.2017<sup>29</sup> ging es um die Zuständigkeit bei *Persönlichkeitsverletzungen einer juristischen Person* über das Internet, das heißt bei wirtschaftlich relevanten Rufschädigungen.<sup>30</sup> Nicht ganz ohne Ironie fasste Generalanwalt *Bobek* den zugrunde liegenden Sachverhalt so zusammen:<sup>31</sup>

„Eine in Schweden tätige estnische Gesellschaft wurde wegen angeblich fragwürdiger Geschäftspraktiken in eine schwarze Liste auf der Website einer schwedischen Arbeitgebervereinigung aufgenommen. Wie in der Ära der anonymen Internet-Tapferkeit, die allgemein für höflichen Stil, scharfen Verstand und Mäßigung bekannt ist, nicht anders zu erwarten, zog die Website eine Reihe feindseliger Kommentare ihrer Leser an. Die estnische Gesellschaft erhob bei den estnischen Gerichten Klage gegen die schwedische Vereinigung, mit

<sup>27</sup> EuGH, GRUR 2012, 300 Ls. 1, Rn. 37 ff., 52– eDate Advertising u. Martinez, und ECLI:EU:C:2010:656 = BeckRS 2012, 80069, m. Bespr. von *W.-H. Roth*, IPRax 2013, 215; s. dazu etwa *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 7 Brüssel Ia-VO Rn. 196 f., 205 f.

<sup>28</sup> BGH, GRUR 2012, 850 – [www.rainbow.at](http://www.rainbow.at) (Sedlmayr-Mord).

<sup>29</sup> EuGH, GRUR 2018, 108 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel; s. dazu den Praxishinweis von *Stolz*, GRUR-Prax 2017, 566; Anm.: *Mankowski*, LMK 2017, 400139; *Mann*, AfP 2017, 491; *Stadler*, JZ 2018, 91; *Ertig*, K&R 2018, 30; dazu ferner *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 121 (135 f.); *Sujecki*, EWS 2018, 72 (75).

<sup>30</sup> Im deutschen Recht kommt hier eine Kreditgefährdung in Betracht (§ 824 BGB), ferner unter § 823 I BGB eine Verletzung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.

<sup>31</sup> Schlussanträge des GA Bobek, Schlussanträge v. 13.07.2017 – C-194/17, BeckRS 2017, 116694 Rn. 1 f. – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel.

der sie rügte, dass sie durch die Veröffentlichung der Angaben in ihrer Ehre, ihrem Ansehen und ihrem guten Ruf beeinträchtigt worden sei. Sie beantragte, der schwedischen Vereinigung im Wege der Anordnung aufzugeben, die Angaben richtigzustellen und die Kommentare von ihrer Website zu entfernen. Außerdem beantragte sie Ersatz des Schadens, den sie als Folge der im Internet veröffentlichten Angaben und Kommentare erlitten haben soll.“

### 3.3.2 Interessenmittelpunkt als qualifizierter Erfolgsort (Erfolgsort 1; einheitlicher Erfolgsort)

Übernahme der „eDate Advertising“-Doktrin

Das Urteil „Bolagsupplysningen“ betrifft hauptsächlich das zweite in der „eDate Advertising“-Entscheidung genannte Zuständigkeitskriterium, und zwar den *Mittelpunkt der Interessen des Verletzten*.<sup>32</sup> Insofern kann man von einem „qualifizierten Erfolgsort“ sprechen: Wegen seiner Verbundenheit mit dem potenziellen Opfer sind die Gerichte dieses Staats für die Geltendmachung des Gesamtschadens besonders geeignet.<sup>33</sup>

Der *EuGH* hatte zu entscheiden, ob eine juristische Person für eine Klage aus Persönlichkeitsrechtsverletzung das *forum delicti commissi* in dem Mitgliedstaat in Anspruch nehmen kann, in dem sich der Mittelpunkt ihrer Interessen befindet und, wenn ja, welche Kriterien und Umstände zur Bestimmung des Mittelpunkts der Interessen heranzuziehen sind. Der *EuGH* bestätigte im Ausgangspunkt sein Urteil im Fall „eDate Advertising“, wo neben dem Handlungs- und Erfolgsort auch der Ort des Mittelpunkts der Interessen einer natürlichen Person als Ort des schädigenden Ereignisses eingestuft wurde.<sup>34</sup> Im Fall „Bolagsupplysningen“ hat der *EuGH* diese Aussage auf juristische Personen erstreckt. Jeder Kläger könne im Falle einer Persönlichkeitsrechtsverletzung bei den Gerichten des Orts des Mittelpunkts seiner Interessen den gesamten Schaden einklagen. Dies sei im Interesse einer geordneten Rechtspflege gerechtfertigt und diene dem besonderen Schutz des Klägers, weil sich an dessen Interessenmittelpunkt die Persönlichkeitsverletzung „am spürbarsten verwirklicht“.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 22–44 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel.

<sup>33</sup> Vgl. *W.-H. Roth*, IPRax 2013, 215 (220); zum Urteil „eDate Advertising“; andere Begrifflichkeit bei *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 212 (136): „einheitlicher Erfolgsort“ im Gegensatz zum „Teilerfolgsort“, an dem lediglich die Abrufbarkeit der verletzenden Internetinhalte gegeben ist (das dritte Zuständigkeitskriterium nach dem Urteil „eDate Advertising“); krit. zum Mittelpunkt der klägerischen Interessen als Erfolgsort *Mankowski* in *Magnus/Mankowski*, Brussels Ibis Regulation, 2016, Art. 7 Rn. 365 ff.

<sup>34</sup> EuGH, GRUR 2012, 300 Rn. 48 ff. – eDate Advertising u. Martinez; hierzu *Sujecki*, K&R 2011, 315; *Heinze*, EuZW 2011, 947; *Picht*, GRUR Int 2013, 19.

<sup>35</sup> EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 33, 42 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel; abl. *Mankowski*, LMK 2017, 400139; dazu *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 121 (136).



## Lokalisierung des Interessenmittelpunkts der juristischen Person

Für die Lokalisierung des Interessenmittelpunkts von *natürlichen Personen* hatte der *EuGH* im Urteil „eDate Advertising“ den im europäischen internationalen Privat- und Prozessrecht vielfach verwendeten gewöhnlichen Aufenthalt der Person herangezogen.<sup>36</sup> Dies entspricht auch der Regelung in Art. 3 I UAbs. 4 EuInsVO zum Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen einer natürlichen Person, welche nicht gewerblich tätig ist.<sup>37</sup> In Bezug auf die Kriterien und Umstände zur Bestimmung des Mittelpunkts der Interessen bei einer *juristischen Person* zieht der *EuGH* nun freilich keine Parallele zum internationalen Insolvenzrecht. Es gibt daher keine diesbezügliche Vermutung zugunsten des Satzungssitzes wie nach Art. 3 I UAbs. 2 S. 1 EuInsVO.<sup>38</sup> Vielmehr hat der *EuGH* – etwas diffus – festgestellt, dass der Ort des Mittelpunkts der Interessen einer juristischen Person dort liegen müsse, wo deren geschäftliches Ansehen am gefestigsten ist.<sup>39</sup> Er sei daher anhand des Ortes zu bestimmen, an dem die juristische Person den wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausübt. Dieses könne zwar einerseits der Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes sein, allerdings sei dies nicht zwingend, da sich die wirtschaftliche Tätigkeit auch auf einen anderen Mitgliedstaat erstrecken kann.<sup>40</sup> Es spricht einiges dafür, hier im Wege der rechtsaktübergreifenden Auslegung auf die umfangreiche Rechtsprechung und Literatur zur Lokalisierung des insolvenzrechtlichen *Centre of Main Interests (COMI)* zurückzugreifen.<sup>41</sup>

„Abrufstaat“ als Teilerfolgsort (Erfolgsort 2) mit beschränkter Kognitionsbefugnis

Das Urteil äußert sich auch noch knapp zum dritten in der „eDate Advertising“-Entscheidung genannten Zuständigkeitskriterium, dem „Erfolgsort 2“, an dem der streitige Internetinhalt lediglich zugänglich – das heißt abrufbar – ist.<sup>42</sup> Hier geht es im Kern um die Ubiquität des Internets, aus der keine Ubiquität der Gerichtspflicht-

<sup>36</sup>EuGH, GRUR 2012, 300 Rn. 49 – eDate Advertising u. Martinez; dazu *W.-H. Roth*, IPRax 2013, 215 (217 f.); rudimentär auch in der Schlussentscheidung: BGH, IPRax 2013, 252 Rn. 18: „Hier wohnt [der Kläger] und ist sozial und familiär eingebunden. [...] Hier wirkt sich eine Verletzung seines Achtungsanspruchs aus.“

<sup>37</sup>„Bei allen anderen natürlichen Personen wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen der Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts ist.“; dazu MüKoBGB/Kindler (o. Fn. 12), Art. 3 EuInsVO Rn. 39 ff.

<sup>38</sup>*Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 121 (136).

<sup>39</sup>EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 41 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel.

<sup>40</sup>EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 41 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel; *Sujecki*, EWS 2018, 72 (76).

<sup>41</sup>Wie im Text auch *Hau*, GRUR 2018, 163 (164); zum COMI MüKoBGB/Kindler (o. Fn. 12), Art. 3 EuInsVO Rn. 14 ff.

<sup>42</sup>EuGH, GRUR 2018, 108 Rn. 45–49 – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel.



tigkeit folgen darf.<sup>43</sup> Fraglich war, ob eine Person eine Klage auf Richtigstellung falscher Angaben aufgrund der freien Zugänglichkeit des Internets vor den Gerichten jedes Mitgliedstaats erheben könne, in dessen Hoheitsgebiet die Informationen zugänglich waren. Der *EuGH* verneinte diese Frage überzeugend, da ein auf die Richtigstellung persönlichkeitsverletzender Angaben und die Entfernung dieser Inhalte gerichteter Antrag einheitlich und untrennbar ist. Bei mehrfacher internationaler Zuständigkeit bestünde die Gefahr eines *forum shopping* und einander widersprechender Entscheidungen. Daher ist die bloße Abrufbarkeit einer Internetseite nicht ausreichend für die Begründung der Zuständigkeit. Diese Regel gilt laut *EuGH* auch für bloße Unterlassungsansprüche. Für diese Ansprüche sind die Gerichte zuständig, die auch für den Ersatz des *gesamten* Schadens zuständig sind.<sup>44</sup>

Der im Urteil „eDate Advertising“ erwähnte Erfolgsort 2 (Teilerfolgsort)<sup>45</sup> im Abrufstaat begründet daher für juristische Personen einen Gerichtsstand nur für Schadensersatzklagen – nicht: Klagen auf Richtigstellung – und auch insoweit nur für den in dem betreffenden Staat eingetretenen Teilschaden (Mosaikbetrachtung).

### 3.4 „Wintersteiger“: Deliktsort bei der Markenverletzung

#### 3.4.1 Fallsituation und Problemlage

Um das Ubiquitätsprinzip ging es auch in dem vom *EuGH* 2012 erlassenen Urteil im Fall „Wintersteiger/Products 4U“.<sup>46</sup> Danach ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen der Lokalisierung des Deliktsorts bei der Markenverletzung und bei der soeben behandelten Persönlichkeitsrechtsverletzung.

Zum Sachverhalt: Ein Werbender verwendete auf der Website einer Suchmaschine, die unter der Top-Level-Domain eines anderen Mitgliedstaats betrieben wird, ein mit der Marke identisches Schlüsselwort. Zuständig für die Entscheidung über Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen des Markenrechtsinhabers sind laut *EuGH* sowohl die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Marke eingetragen ist (deliktischer Erfolgsort) wie auch die Gerichte desjenigen Mitgliedstaats, in dem der Werbende niedergelassen ist (deliktischer Handlungsort).

Geklagt hatte die Firma „Wintersteiger AG“, ein Unternehmen mit Sitz in Österreich, das in der Herstellung und im Vertrieb von Ski- und Snowboard-Servicemaschinen nebst Ersatzteilen und Zubehör tätig ist. Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Marke „Wintersteiger“. Das Unternehmen „Products 4U“ mit Sitz in Deutschland entwickelt und vertreibt ebenfalls Ski- und Snowboard-

<sup>43</sup> *Sujecki*, EWS 2018, 72 (76).

<sup>44</sup> *EuGH*, GRUR 2018, 108 Rn. 47 f. – Bolagsupplysningen ua/Svensk Handel.

<sup>45</sup> *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 212 (136); *EuGH*, GRUR 2012, 300 Rn. 42 – eDate Advertising u. Martinez.

<sup>46</sup> *EuGH*, GRUR 2012, 654 – Wintersteiger/Products 4U, mit Anm. *Dietze*, EuZW 2012, 514; dazu v. *Hein*, LMK 2012, 333913; *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2013, 1 (16).

Servicemaschinen. Darüber hinaus verkauft Products 4U Zubehör für Maschinen anderer Hersteller, insbesondere für jene von Wintersteiger. Dieses Zubehör, das Products 4U als „Wintersteiger- Zubehör“ bezeichnet, stammt weder aus der Herstellung von Wintersteiger, noch ist es von ihr autorisiert. Wie Wintersteiger ist Products 4U weltweit tätig und vertreibt ihre Waren insbesondere auch in Österreich. Products 4U hatte in dem von dem Anbieter des Internetreferenzierungsdienstes Google entwickelten Anzeigensystem „Wintersteiger“ als Schlüsselwort („Ad-Word“) gebucht. Nach dieser Buchung, die auf die deutsche länderspezifische Toplevel-Domain von Google, das heißt die Website „google.de“, beschränkt war, erschien bei Eingabe von „Wintersteiger“ in die Suchmaschine dieses Referenzierungsdienstes als erstes Suchergebnis ein Link zur Website von Wintersteiger. Außerdem erschien bei Eingabe dieses Suchbegriffs jedoch am rechten Bildschirmrand unter der Überschrift „Anzeige“ eine Werbeanzeige von Products 4U. Darüber, ob dies eine Verletzung der Marke „Wintersteiger“ darstellt, kann laut *EuGH* vor österreichischen Gerichten (da dort die Marke Wintersteiger eingetragen ist) oder vor deutschen Gerichten (Niederlassung des angeblichen Markenrechtsverletzers Products 4U) prozessiert werden.<sup>47</sup>

### 3.4.2 Beschränkung der Erfolgsortzuständigkeit auf den Staat der Markeneintragung

Im Hinblick auf den deliktischen Erfolgsort stellt sich allerdings die Frage, ob und inwiefern dieses Merkmal im Lichte des Territorialitätsprinzips, das für Immaterialgüterrechte prägend ist (oben 2.1), einer gewissen Einschränkung bedarf. Dafür spricht jedenfalls *prima facie* das Primat der Wohnsitzzuständigkeit (Art. 4 Brüssel Ia-VO) und der Auslegungszusammenhang mit der Rom II-VO und deren Art. 8.<sup>48</sup>

Den Erfolgsort lokalisierte der *EuGH* im Fall „Wintersteiger“ daher in Österreich, weil dort die streitgegenständliche nationale Marke eingetragen war und die dortigen Gerichte folglich am besten in der Lage seien zu beurteilen, ob tatsächlich eine Verletzung des geschützten Rechts vorliege.<sup>49</sup> Den Umstand, dass Products 4U das Schlüsselwort „Wintersteiger“ *nur für die deutsche* und nicht für die österreichische Seite des Internet-Suchdienstes Google gebucht hatte, hält der *EuGH* kompetenzrechtlich nicht für ausschlaggebend; ob dieser Faktor eine Markenrechtsverletzung im Ergebnis ausschließe, betreffe nämlich die Begründetheit und nicht die Zulässigkeit der Klage.<sup>50</sup> Damit liegt der *EuGH* auf einer Linie mit dem *BGH*, der es im Fall „Hotel Maritime“ für die Zuständigkeit genügen ließ, wenn eine Verletzung behauptet werde und diese nicht von vornherein ausgeschlossen werden

---

<sup>47</sup>Anwendbares Recht: Art. 8 Rom II-VO.

<sup>48</sup>Vgl. Erwägungsgrund 7 zur Rom II-VO; dazu oben bei Fn. 8.

<sup>49</sup>*EuGH*, GRUR 2012, 654 – Wintersteiger/Products 4U; nachfolgend *BGH*, GRUR 2018, 935 Rn. 17 – goFit.

<sup>50</sup>*EuGH*, GRUR 2012, 654 – Wintersteiger/Products 4U.

könne.<sup>51</sup> Hier besteht ein Unterschied zu urheberrechtlichen Streitigkeiten. Im Markenrecht würde der *BGH* wohl einen schlüssigen Vortrag der Verletzung verlangen und einen solchen verneinen, wenn eine wirtschaftliche Auswirkung auf das Inland (und damit nach „Hotel Maritime“ und „OSCAR“ eine materiell-rechtliche Verletzung) ausgeschlossen wäre. Diese Einschränkung lehnt der *EuGH* im Urheberrecht ab.<sup>52</sup>

### 3.4.3 Kein qualifizierter Erfolgsort (Erfolgsort 1; einheitlicher Erfolgsort) am Interessenmittelpunkt des Schutzrechtsinhabers

Eine deutliche Abgrenzung nimmt der *EuGH* in Bezug auf seine oben unter 3.3 dargestellte Rechtsprechung zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen vor: Während insofern der Kläger an seinem gewöhnlichen Aufenthalt als „Mittelpunkt seiner Interessen“ auch bei Streudelikten – das heißt bei Verletzungen des Persönlichkeitsrechts in mehreren Staaten – den *gesamten* Schaden einklagen kann,<sup>53</sup> ist die Kognitionsbefugnis der Gerichte am Erfolgsort im Immaterialgüterrecht auf die Verletzung des gerade dort eingetragenen Schutzrechts beschränkt.<sup>54</sup> Der *EuGH* begründet dies überzeugend mit Verweis auf das immaterialgüterrechtliche Territorialitätsprinzip<sup>55</sup> und stellt damit zugleich eine Wertungsparallele zum kollisionsrechtlichen Schutzlandprinzip (Art. 8 Rom II-VO; oben 2.1) her.<sup>56</sup>

### 3.4.4 Beschränkung der Handlungsortzuständigkeit

Nicht restlos geklärt ist, ob es bei Immaterialgüterrechtsverletzungen ontologisch überhaupt einen vom Erfolgsort zu trennenden Handlungsort gibt. Nach der in der IP-Literatur wohl herrschenden Auffassung fallen der Handlungs- und der Erfolgsort notwendig am Ort der Verletzung zusammen, da außerhalb des kollisionsrechtlich maßgeblichen Schutzlands keine Verletzungshandlung vorgenommen werden könne.<sup>57</sup> Dieser eher begrifflich-logischen Betrachtungsweise will der *EuGH* im

<sup>51</sup> *BGH*, GRUR 2005, 431 – Hotel Maritime, mit Anm. *Berlit*, LMK 2005, 78.

<sup>52</sup> *EuGH*, GRUR 2014, 100 – *Pinckney*; GRUR 2015, 296 – *Hejduk Mediatech*; krit. wegen der daraus folgenden potenziellen Uferlosigkeit der Zuständigkeit *Picht/Kopp*, GRUR Int 2016, 232.

<sup>53</sup> *EuGH*, GRUR 2012, 300 Rn. 49, 52 – *eDate Advertising u. Martinez*, mit Anm. *Leible*, LMK 2012, 329468.

<sup>54</sup> *EuGH*, GRUR 2012, 654 Rn. 25, 28 – *Wintersteiger/Products 4U*. Nur im Urheberrecht – anders als im Markenrecht – besteht dennoch potenziell eine Vielzahl von Zuständigkeiten, weil das Urheberrecht formlos in allen Mitgliedstaaten der Berner Übereinkunft entsteht.

<sup>55</sup> *EuGH*, GRUR 2012, 654 Rn. 25 – *Wintersteiger/Products 4U*; *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2013, 1 (16).

<sup>56</sup> Zur Herleitung der Schutzlandanknüpfung aus dem Territorialitätsgrundsatz *MüKoBGB/Drexl* (o. Fn. 12), Internationales Immaterialgüterrecht Rn. 7 ff.; ferner *BGH*, GRUR 2012, 621 Rn. 34 – *OSCAR*.

<sup>57</sup> *Lehmann/Stieper*, JZ 2012, 1016; *Peifer*, IPRax 2013, 228; ferner *v. Hein*, LMK 2012, 333913

Urteil „Wintersteiger“ nicht folgen.<sup>58</sup> Namentlich im Hinblick auf die Beweisnähe des Forums könne auch außerhalb des Schutzgebiets einer nationalen Marke die Eröffnung des europäischen Deliktgerichtsstands gerechtfertigt sein.<sup>59</sup>

Als zuständigkeitsrechtlich relevante Verletzungshandlung bei der Verwendung einer Marke als Schlüsselwort betrachtet der *EuGH* weder das Erscheinen der Werbung auf dem Monitor der Nutzer noch die Einspeisung der Daten vom Server des Betreibers der Suchmaschine: Der erstgenannte Vorgang stelle kein Verhalten des Werbenden dar;<sup>60</sup> der Serverstandort sei nicht vorhersehbar.<sup>61</sup> Als Handlungsort betrachtet der *EuGH* vielmehr den Ort der Niederlassung des Werbenden, an dem über das Auslösen des technischen Anzeigevorgangs entschieden werde,<sup>62</sup> im vorliegenden Fall also die Niederlassung der deutschen Beklagten.<sup>63</sup> Die darin liegende Parallele zur Lokalisierung des Handlungsorts in den cyber mobbing-Fällen – oben 3.3.1 – fällt auf, wird vom *EuGH* aber nicht angesprochen.

Im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit der Gerichtspflichtigkeit potenzieller Verletzer ist diese Einschränkung des Handlungsortsbegriffs jedenfalls zu begrüßen.<sup>64</sup> Restzweifel bleiben freilich, wenn man etwa den Fall „Knoll“ vergleichend heranzieht: Dort wurden Designermöbel aus Italien im Internet gegenüber Deutschen beworben und nur in Deutschland bestand Urheberrecht.<sup>65</sup> Hier war die Verletzungshandlung grenzüberschreitend; insofern könnte man in „Wintersteiger“ durchaus auch eine Verletzungshandlung in Österreich wegen der dortigen Abrufbarkeit der Website annehmen.

### 3.4.5 Bewertung: Stärkung des Prinzips actor sequitur forum rei

In der Gesamtschau erschwert der *EuGH* dem Markeninhaber bei grenzüberschreitenden Rechtsverletzungen die Rechtsdurchsetzung vor heimischen Gerichten: Zwar kann im nach Art. 8 Rom II-VO maßgeblichen Schutzland (Österreich) als *Erfolgsort* geklagt werden, doch dürfte es im materiellen Recht an einer relevanten

---

mit Verw. auf die CLIP-Principles, abgedr. bei *Basedow/Kono/Metzger*, Intellectual Property in the Global Arena, 2010, Annex II.

<sup>58</sup> EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 20 – Wintersteiger/Products 4U.

<sup>59</sup> EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 32 – Wintersteiger/Products 4U.

<sup>60</sup> EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 34 – Wintersteiger/Products 4U.

<sup>61</sup> EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 36 – Wintersteiger/Products 4U.

<sup>62</sup> EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 37 – Wintersteiger/Products 4U.

<sup>63</sup> Der BGH möchte – bei den Unionschutzrechten – im Anschluss an ein kollisionsrechtliches EuGH-Urteil (EuGH, GRUR 2017, 1120 – Nintendo/Big Ben) den Handlungsort in einer diffusen Gesamtbetrachtung bestimmen: BGH, GRUR 2018, 84 – Parfummarken; dazu mit Recht krit. *Kur*, GRUR 2018, 358.

<sup>64</sup> Ebenso *W.-H. Roth*, IPRax 2013, 215 (217), der die Parallele zum Urteil „Shevill“ betont (Niederlassung des Herausgebers einer ehrverletzenden Veröffentlichung als alleiniger Handlungsort), vgl. EuGH, EuZW 1995, 248 Rn. 24, 32 – Shevill, mit Bespr. von *Kreuzer/Klötgen*, IPRax 1997, 90; dazu auch *P. Huber*, ZEuP 1996, 300.

<sup>65</sup> EuGH, GRUR 2015, 665 – Dimensione ua/Knoll [Marcel-Breuer-Möbel].

Verletzungshandlung fehlen, wenn man insoweit – mit dem *EuGH* – auf die Vorgänge an der im Ausland (Deutschland) befindlichen Niederlassung des angeblichen Markenverletzers abstellt.<sup>66</sup> Denn laut *EuGH* ist ja die maßgebliche Handlung so zuzuschneiden, dass sie regelmäßig am allgemeinen Gerichtsstand des angeblichen Verletzers stattfindet.

Unter Berufung auf den *Handlungsort* kommt der Markeninhaber nicht zu einem Kläegergerichtsstand: Lokalisiert man nämlich den Handlungsort an der ausländischen Niederlassung des angeblichen Verletzers, so geht der allgemeine Gerichtsstand nach Art. 4 I Brüssel Ia-VO ohnehin dem Deliktgerichtsstand nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO vor.<sup>67</sup> Hinzu kommt der fehlende Gleichlauf zum anwendbaren Recht. Eine Klageerhebung am allgemeinen Gerichtsstand außerhalb des Staats der *lex loci protectionis* dürfte nur selten zweckmäßig sein, müsste doch das angerufene Gericht in diesem Fall das ihm fremde Recht des Schutzlandes kostspielig und zeitraubend ermitteln (§ 293 ZPO).

## 4 Abgrenzung zur ausschließlichen Zuständigkeit bei Streitigkeiten über die Markeninhaberschaft (Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO) – „Hanssen/Knipping“

### 4.1 Sachlicher Geltungsbereich des Gerichtsstands der gewerblichen Schutzrechte

Als Wahlgerichtsstand tritt der allgemeine europäische Deliktgerichtsstand – Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO – hinter die in der Brüssel Ia-VO normierten ausschließlichen Zuständigkeiten zurück. Dazu zählt auf dem Gebiet der Immaterialgüterrechte Art. 24 Nr. 4 S. 1 Brüssel Ia-VO, wonach für bestimmte Streitigkeiten die ausschließliche internationale Zuständigkeit der Gerichte im Hinterlegungs- oder Registrierungsstaat besteht.<sup>68</sup> Dabei geht es um Verfahren, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben. Die ausschließliche Zuständigkeit soll der besonderen Sachnähe der Gerichte

<sup>66</sup>Vgl. nochmals *EuGH*, GRUR 2012, 654 Rn. 37 – Wintersteiger/Products 4U („Vielmehr ist der Ort der Niederlassung des Werbenden als der Ort anzusehen, an dem über das Auslösen des technischen Anzeigevorgangs entschieden wird, da es sich sowohl für den Kl. als auch für den Bekl. um einen feststehenden und feststellbaren Ort handelt, der daher geeignet ist, die Beweiserhebung und die Gestaltung des Prozesses zu erleichtern.“; gleichsinnig v. *Hein*, LMK 2012, 333913.

<sup>67</sup>Treffend *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2013, 1 (16): „Allerdings marginalisiert diese Bestimmung des Handlungsorts das Wahlrecht des Geschädigten aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO [nunmehr Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO]...“.

<sup>68</sup>*Kropholler/v. Hein* (o.Fn. 8), Art. 5 Brüssel I-VO Rn. 74; *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o.Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 108 ff.

im Hinterlegungs- oder Registrierungsstaat Rechnung tragen<sup>69</sup> und einen Gleichlauf von Zuständigkeit und materiellem Recht sichern.<sup>70</sup>

Der Kreis der erfassten Klagearten ist – wie bei allen ausschließlichen Zuständigkeiten – eng zu ziehen.<sup>71</sup> Daher sind die allgemeinen Gerichtsstände der Verordnung – und damit auch das *forum delicti commissi* – für alle Klagen wegen einer Verletzung des gewerblichen Schutzrechts eröffnet,<sup>72</sup> einschließlich der Unterlassungsklagen.<sup>73</sup> Nicht erfasst werden sollen demgemäß Vindikationsklagen nach § 8 PatG und Eintragungsbewilligungsklagen nach § 44 MarkenG.<sup>74</sup> Auch Streitigkeiten über vertraglich begründete Ansprüche auf Einräumung von Schutzrechten begründen keine ausschließliche internationale Zuständigkeit.<sup>75</sup> Dabei darf nach der umstrittenen, seit der Neufassung der Brüssel Ia-VO sogar in Gesetzesform („unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird“) gegossenen „GAT“-Entscheidung des *EuGH* jedoch im Verletzungsprozess nicht inzident über den streitigen Bestand des Schutzrechts entschieden werden, da insoweit die ausschließliche Zuständigkeit nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO vorgeht.<sup>76</sup> Der *EuGH* betont in diesem Zusammenhang besonders den territorialen Charakter der Schutzrechte (oben 2.1) und die Notwendigkeit einer Entscheidung im „Ursprungsland“, welches auch über die Tragweite einer Nichtigkeitsklärung entscheiden müsse (nur *inter partes* oder *erga omnes*?).<sup>77</sup>

<sup>69</sup> *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 111; zum Patentrecht *EuGH*, GRUR Int 1984, 693 – Duijnste, mit Anm. Stauder; BGH, GRUR 2007, 884 – Cambridge Institute, mit Bespr. von Reichardt, IPRax 2008, 330 ff.

<sup>70</sup> *Adolphsen*, IPRax 2007, 15 (17); *Stadler* in Musielak/Voit (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 9.

<sup>71</sup> *EuGH*, GRUR Int 1984, 693 – Duijnste, mit Anm. Stauder; BGH, GRUR 2007, 884 – Cambridge Institute; *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 116.

<sup>72</sup> Bericht von P. Jenard zu dem Übereinkommen v. 27.09.1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. EG 1979 Nr. C 59 v. 05.03.1979, 34; *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 121; *Adolphsen*, IPRax 2007, 15 (17); bestätigt der Sache nach von *EuGH*, GRUR 2007, 49 – GAT.

<sup>73</sup> Die Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen kann aus Art. 4 I, 7 Nr. 2 oder aus Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO herzuleiten sein.

<sup>74</sup> *D. Paulus*, Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 120.

<sup>75</sup> *Thünken*, GRUR-Prax 2017, 483; *Kropholler/von Hein* (o. Fn. 8), Art. 5 Brüssel I-VO Rn. 48.

<sup>76</sup> *EuGH*, GRUR 2007, 49 – GAT, und GRUR 2007, 47 – Roche; krit. hierzu *Kropholler/von Hein* (o. Fn. 8), Art. 5 Brüssel I-VO Rn. 50; *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 122 ff.; *Hess*, EuZPR, 2010, § 6 Rn. 123 f. (der plakativ von einem „Supertorpedeo“ spricht: Der Beklagte kann mit der Behauptung, das Patent sei unwirksam, den Prozess am Verletzungsort blockieren); *Adolphsen*, IPRax 2007, 15; *Reichardt*, GRUR Int 2008, 574; Gottschalk, JZ 2007, 299; s. auch *Knaak*, GRUR Int 2007, 386; *Luginbühl/Stauder*, GRUR Int 2014, 885 (890).

<sup>77</sup> *Stadler* in Musielak/Voit (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 9.

## 4.2 Prätendentenstreit – Abgrenzung nach dem Grad der „Registernähe“?

Nicht von Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO erfasst sind grundsätzlich Streitigkeiten der Parteien darüber, wem ein gewerbliches Schutzrecht zusteht.<sup>78</sup> Diesen Grundsatz hat der *EuGH* jüngst im Urteil „Hanssen“ vom 05.10.2017 verdeutlicht,<sup>79</sup> dem ein Prätendentenstreit von Markeninhabern zugrunde lag: Frau *Prast-Knippling*, eine in Deutschland wohnhafte Inhaberin einer Benelux-Marke, hatte deren Eintragung nach Vorlage eines Erbscheins durch Umschreibung<sup>80</sup> erlangt. Sie wurde durch die in den Niederlanden ansässige Hanssen Beleggingen BV auf Abgabe einer Verzichtserklärung auf Markeninhaberschaft gegenüber dem Benelux-Markenamt verklagt.<sup>81</sup> Hanssen machte ungerechtfertigte Bereicherung nach § 812 BGB geltend und verlangte von Frau *Prast-Knippling* die Erklärung gegenüber dem Benelux-Markenamt, dass sie hinsichtlich dieser Marke Nichtberechtigte sei und auf die Eintragung als Markeninhaberin verzichte. Nach dem Vortrag der Klägerin war die beanstandete Marke vor dem Tod des Erblassers Gegenstand mehrerer Übertragungen und hat sich zum Zeitpunkt seines Todes nicht mehr in dessen Vermögen befunden.

Gegenstand der Vorlage nach Art. 267 AEUV war die Frage, welche *registernen Rechtsstreitigkeiten über die Markeninhaberschaft* der ausschließlichen Zuständigkeit unterfallen. Laut *EuGH* beschränkt sich Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO darauf, Rechtsstreitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit eines Rechts des geistigen Eigentums denjenigen Gerichten vorzubehalten, die eine sachliche und rechtliche Nähe zum Register aufweisen; diese Gerichte seien am besten in der Lage, über Fälle zu entscheiden, in denen die Gültigkeit des Rechts und sogar das Bestehen seiner Hinterlegung oder Registrierung selbst, bestritten wird.<sup>82</sup> Folglich sei ein Rechtsstreit, in dem weder die Eintragung der Marke als solche beanstandet noch deren Gültigkeit bestritten wird, nicht vom Zweck dieser Bestimmung erfasst. Die Frage, in wessen persönliches Vermögen ein Recht des geistigen Eigentums fällt, weise insoweit im Allgemeinen keine sachliche oder rechtliche Nähe zum Ort der Eintragung dieses Rechts auf.<sup>83</sup>

<sup>78</sup> *EuGH*, GRUR Int 1984, 693 – Duijnstee, mit Anm. *Stauder*; GRUR 2017, 1167 – Hanssen/*Prast-Knippling* [knipping], mit Bespr. von *Mankowski*, IPRax 2018, 355; *Borás/Hausmann* in *Simons/Hausmann*, Brüssel I-VO, 2012, Rn. 69 mN zur Rspr. in den Mitgliedstaaten.

<sup>79</sup> *EuGH*, GRUR 2017, 1167 – Hanssen/*Prast-Knippling* [knipping]; s. hierzu *Thünken*, GRUR-Prax 2017, 483; *Sujecki*, EWS 2018, 72 (79); *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2018, 121 (137); *Mankowski*, IPRax 2018, 355.

<sup>80</sup> Im deutschen Recht § 27 I und III MarkenG.

<sup>81</sup> Vgl. im deutschen Recht § 48 MarkenG; für Italien Art. 15 IV und V c. p. i.

<sup>82</sup> *EuGH*, GRUR 2017, 1167 Rn. 33 – Hanssen/*Prast-Knippling* [knipping].

<sup>83</sup> *EuGH*, GRUR 2017, 1167 Rn. 34 ff. – Hanssen/*Prast-Knippling* [knipping].



### 4.3 Kritik: unscharfe Abgrenzung der registernahen Prätendentenstreitigkeiten

Damit hat der *EuGH* den Anwendungsbereich der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO auf Klagen beschränkt, die *nur* auf die Eintragung und Gültigkeit eines Schutzrechts gerichtet sind.<sup>84</sup> Alle weiteren Klagen – wie zum Beispiel im Ausgangsverfahren bezüglich der Inhaberschaft – werden nicht von der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO erfasst.<sup>85</sup> Die Argumentation des *EuGH* entlang dem Wortlaut der Bestimmung wird dem Grundsatz der engen Auslegung der ausschließlichen Zuständigkeiten – oben 4.1 – gerecht, erscheint aber mit der vom *EuGH* vertretenen Erstreckung des Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO auf Nichtigkeitseinreden im Verletzungsprozess<sup>86</sup> kaum vereinbar.<sup>87</sup> Auch blieb unberücksichtigt, dass eine Zuständigkeit der Gerichte des Eintragungsstaats nach Art. 24 Nr. 3 Brüssel Ia-VO in Betracht kommen kann.<sup>88</sup> Der *EuGH* beschränkt den Gerichtsstand der gewerblichen Schutzrechte auf *Verfahren, die unmittelbar die Wirksamkeit oder Existenz des Schutzrechts selbst betreffen*.<sup>89</sup> Die Fallgruppe umfasst Klagen – oder Widerklagen – auf Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit eines Schutzrechts. Sofern es hingegen im Kern um die Inhaberschaft am Schutzrecht geht, ist kein Raum für eine ausschließliche internationale Zuständigkeit der Gerichte des Hinterlegungsstaats.

## 5 Ergebnisse in Thesen

1. Der europäische Deliktsgerichtsstand am Tatort beruht auf dem Grundgedanken, dass der durch eine unerlaubte Handlung angeblich Verletzte seine Schadensersatzansprüche dort geltend machen darf, wo das behauptete Unrecht begangen wurde, sich ausgewirkt hat oder sich auszuwirken droht. Hinzukommt das Prinzip der Sach- und Beweisnähe. Als Ausnahme zum Grundsatz actor sequitur forum rei (Art. 4 Brüssel Ia-VO) ist der Deliktsgerichtsstand allerdings eng zu verstehen.

<sup>84</sup> *Stujecki*, EWS 2018, 72 (79).

<sup>85</sup> So *Thünken*, GRUR-Prax 2017, 483; *Mankowski*, IPRax 2018, 355 (360).

<sup>86</sup> *EuGH*, GRUR 2007, 49 – GAT; dazu oben bei Fn. 76.

<sup>87</sup> Vom Urteil „GAT“ (s. Fn. 86) hat sich das Urteil „Hanssen“ nicht distanziert: *EuGH*, GRUR 2017, 1167 Rn. 31, 33, 34 – Hanssen/Prast-Knipping [knipping]; unzut. *Thünken*, GRUR-Prax 2017, 483 mit Verw. auf *D. Paulus* in Paulus/Peiffer/Peiffer (o. Fn. 3), Art. 24 Brüssel Ia-VO Rn. 122 ff. („Hinzu kommt, dass die Eintragung bzw. Gültigkeit eines Schutzrechts nicht nur als Vorfrage oder Einrede [etwa in einem Patent- oder Markenverletzungsprozess], sondern als Hauptfrage in einem Rechtsstreit Relevanz erlangen muss, damit der ausschließliche internationale Gerichtsstand greift ...“).

<sup>88</sup> Dafür mit guten Gründen *Mankowski*, IPRax 2018, 355 (357 ff.).

<sup>89</sup> *Thünken*, GRUR-Prax 2017, 483.



2. Für die Reichweite des *forum delicti commissi* ist auch die kollisionsrechtliche Rechtsprechung zur Bestimmung des Deliktsstatuts bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums heranzuziehen. Zur Rom II-VO besteht Auslegungskongordanz.
3. Art. 8 I Rom II-VO verweist auf das Recht des Staats, in dem der Schutz beansprucht wird (*lex loci protectionis*) und verwirklicht damit das allgemein anerkannte Schutzlandprinzip. Dem entspricht das sachrechtliche Territorialitätsprinzip. Daneben bedarf es für die Anwendbarkeit des nationalen Markenrechts eines „hinreichend wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs“, um die EU-Dienstleistungsfreiheit nicht zu beschränken.
4. Der zuständigkeitsrechtliche Deliktort bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten unterliegt dem Ubiquitätsprinzip. Danach versteht man unter dem „Ort des schädigenden Ereignisses“ sowohl den Ort, an dem der Schaden eingetreten ist als auch den Ort des ursächlichen Geschehens. Auch bei grenzüberschreitenden Markenrechtsverletzungen gilt der Grundsatz, dass der Handlungs- wie auch der Erfolgsort zuständigkeitsbegründend sind.
5. Bei geschäftsschädigenden Persönlichkeitsverletzungen durch cyber mobbing („Bolagsupplysningen“) besteht ein *forum delicti commissi*: (1) an der Niederlassung des Urhebers der Website-Inhalte (Handlungsort); (2) am Mittelpunkt der Interessen des Verletzten (Erfolgsort 1; „qualifizierter Erfolgsort“); (3) an dem Ort, wo ein im Internet veröffentlichter Inhalt zugänglich ist oder war (Erfolgsort 2), mit Beschränkung der Kognitionsbefugnis auf den dort anteilig eingetretenen Schaden (Mosaikbetrachtung).
6. In der Entscheidung „Bolagsupplysningen“ ging es um die Rufschädigung einer juristischen Person über das Internet (*cyber mobbing*). Hier spricht einiges dafür, für die Lokalisierung des Erfolgsortes 1 („qualifizierter Erfolgsort“) im Wege der rechtsaktübergreifenden Auslegung auf die umfangreiche Rechtsprechung und Literatur zur Lokalisierung des insolvenzrechtlichen Centre of Main Interests (COMI) zurückzugreifen.
7. Im „Abrufstaat“ als Teilerfolgsort (Erfolgsort 2) besteht bei Persönlichkeitsverletzungen nur eine beschränkte Kognitionsbefugnis für den dort eingetretenen Teilschaden.
8. Diese für Persönlichkeitsverletzungen entwickelten Grundsätze sind für die Bestimmung des Deliktorts bei der Markenverletzung nur bedingt geeignet (Urteil „Wintersteiger“). Erfolgsort und Handlungsort sind hier anders zu lokalisieren. Zuständig für die Entscheidung über Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche des Markenrechtsinhabers sind die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Marke eingetragen ist (deliktischer Erfolgsort) wie auch die Gerichte desjenigen Mitgliedstaats, in dem der angebliche Verletzer niedergelassen ist (deliktischer Handlungsort). Dagegen besteht wegen des Territorialitätsprinzips – oben Nr. 3 – hier kein qualifizierter Erfolgsort (Erfolgsort 1; einheitlicher Erfolgsort) am Interessenmittelpunkt des Schutzrechtsinhabers.
9. Dem Urteil „Hanssen/ Knipping“ lassen sich Kriterien für die Abgrenzung des *forum delicti commissi* von der ausschließlichen Zuständigkeit des Registerstaats bei Streitigkeiten über gewerbliche Schutzrechte (Art. 24 Nr. 4 Brüssel

Ia-VO) entnehmen. Danach unterliegt ein Prätendentenstreit grundsätzlich nicht der Zuständigkeit des Registerstaats. Diese Regel wird dem Grundsatz der engen Auslegung der ausschließlichen Zuständigkeiten (oben Nr. 1) gerecht, erscheint aber mit der vom *EuGH* vertretenen Erstreckung des Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO auf Nichtigkeitseinreden im Verletzungsprozess kaum vereinbar.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Das Schutzlandprinzip als Grundlage für die Behandlung von grenzüberschreitenden Schadensersatzansprüchen aus der Verletzung geistigen Eigentums



Simon Laimer

## 1 Einleitung

Weist ein immaterialgüterrechtlicher Sachverhalt grenzüberschreitende Bezüge, mithin Verbindungen zu mehr als einer Rechtsordnung auf, dann ist das darauf anzuwendende nationale Recht nach dem Internationalen Privatrecht des angerufenen Gerichts zu ermitteln.<sup>1</sup> Die demnach vorgelagerte<sup>2</sup> Problematik der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit wird bereits an anderer Stelle in diesem Band<sup>3</sup> vertieft und daher hier nicht behandelt. Vom Immaterialgüterrechtsstatut, mithin dem Recht, das den Bestand, Inhalt und Schutz von geistigen Eigentumsrechten<sup>4</sup> regelt, ist allerdings das – aus der Sicht EU-mitgliedstaatlicher Gerichte von der

---

<sup>1</sup> Siehe auch *Grünberger*, Das Urheberrechtsstatut nach der Rom II-VO, ZVglRWiss 108 (2009) 134; *Jegher/Vasella*, in: Basler Kommentar – Internationales Privatrecht<sup>3</sup> (2013) Art. 110 Rn. 1.

<sup>2</sup> *Mankowski*, Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht – Parallelen und Divergenzen, FS Heldrich (2005) 867 ff.

<sup>3</sup> Siehe *Kindler*, Der europäische Deliktgerichtsstand und die gewerblichen Schutzrechte, GRUR 2018, 1107, und in diesem Band Kap. 7. Zur internationalen Zuständigkeit schweizerischer Gerichte *Kernen*, Persönlichkeitsverletzungen im Internet (2014) 65 ff.

<sup>4</sup> Zur Problematik des im deutschen Sprachgebrauch (auch in der deutschsprachigen Fassung des Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO; zur VO unten Fn. 17) alternativ zum Begriff „Immaterialgüterrecht“ verwendeten Ausdruck „geistiges Eigentum“ siehe *Götting*, Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353.

---

S. Laimer (✉)

Institut für Zivilrecht, Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Österreich

E-Mail: [simon.laimer@jku.at](mailto:simon.laimer@jku.at)

© Der/die Autor(en) 2021

S. Laimer, C. Perathoner (Hrsg.), *Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht*, Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1, [https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_8)

149

Rom I-Verordnung,<sup>5</sup> in der Schweiz von Art. 122 IPRG<sup>6</sup> erfasste – Statut immaterialgüterrechtlicher Verträge zu unterscheiden,<sup>7</sup> das die schuldrechtlichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien beherrscht.<sup>8</sup>

In diesem Beitrag, der das Unions-IPR in den Mittelpunkt stellt und einen vergleichenden Blick auf das schweizerische Kollisionsrecht wirft, soll es allein um die kollisionsrechtliche Anknüpfung von außervertraglichen Schuldverhältnissen gehen, die aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums entstehen (Schutzstatut). Auch für die vorauszuschickenden Fragen nach Entstehung, Bestand und Erlöschen von Immaterialgüterrechten (Bestandsstatut)<sup>9</sup> sind nach in Deutschland und Österreich herrschender Meinung<sup>10</sup> freilich dieselben Anknüpfungsgesichtskriterien heranzuziehen,<sup>11</sup> sodass einer Unterscheidung zwischen Bestands- und Schutzstatut für die Zwecke dieses Beitrags keine wesentliche Bedeutung zukommt.<sup>12</sup> In der Schweiz wird von einer umfassenden Reichweite des Immaterialgüterstatuts nach Art. 110 Abs. 1 IPRG ausgegangen.<sup>13</sup> Vergleichsweise ist in Liechtenstein ausdrücklich das „Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von

<sup>5</sup> Die Verordnung (EG) 593/2008 v. 17.06.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I“), ABl 2008 L 177/6, berichtigt in ABl 2009 L 309/87, gilt in den EU-Mitgliedstaaten – mit Ausnahme von Dänemark – als einheitliches Kollisionsrecht für ab dem 17.12.2009 geschlossene vertragliche Schuldverhältnisse.

<sup>6</sup> (Schweizerisches) Bundesgesetz v. 18.12.1987 über das Internationale Privatrecht (SR 291).

<sup>7</sup> *Fezer/Koos*, in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Internationales Wirtschaftsrecht (2019) Rn. 927 f., 968 ff.

<sup>8</sup> Vgl. etwa *Stimmel*, Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung, GRUR Int 2010, 783 ff.

<sup>9</sup> Siehe hierzu *Leible/Lehmann*, Die neue EG-Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“), RIW 2007, 721 (731); *Heiss/Loacker*, Die Vergemeinschaftung des Kollisionsrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse durch Rom II, JBl 2007, 613 (636).

<sup>10</sup> *Drexler*, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 12: Internationales Privatrecht II, Internationales Wirtschaftsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, 7. Aufl. (2018) Rn. 199; *Spickhoff*, in: Beck'scher Online-Kommentar zum BGB, 53. Ed. 2020, VO (EG) 864/2007 Art. 8 Rn. 5 m.w.N.; anders *Schack*, Das auf (formlose) Immaterialgüterrechte anwendbare Recht nach Rom II, FS Kropholler (2008) 651 (653).

<sup>11</sup> Zur Anknüpfung nach Art. 34 AT-IPRG (der eine Gesamtverweisung normiert, vgl. OGH 4 Ob 184/13g, GRUR Int. 2014, 697, mit Anm. von *Walter* = ÖBl 2014, 134, mit Anm. von *Bücheler*) siehe *Lurger/Melcher*, Handbuch Internationales Privatrecht (2017) Rn. 5/80. Zur Anknüpfung nach dem deutschen autonomen Kollisionsrecht *Wagner*, Die neue Rom-II-Verordnung, IPRax 2008, 1 (9); v. *Hein*, Europäisches Internationales Deliktsrecht nach der Rom II-Verordnung, ZEuP 2009, 6 (30); *Mankowski*, Besondere Formen von Wettbewerbsverstößen im Internet und Internationales Wettbewerbsrecht, GRUR Int. 1999, 995 (996 f.); BGHZ 155, 257 (261); 141, 267 (277 ff.); 136, 380 (387). Zur – für einen *renvoi* bedeutsamen – Anknüpfung im IPR mancher Staaten an die *lex originis* siehe jedoch *Mankowski*, Internationales Privatrecht. Bd. II: Besonderer Teil<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 357 m.w.N.

<sup>12</sup> *Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 867.

<sup>13</sup> *Jegher/Vasella*, in: BaK<sup>3</sup> Art. 110 Rn. 9.

Immaterialgüterrechten“ von dem – auf das Vorbild des Art. 34 Abs. 1 AT-IPRG<sup>14</sup> zurückgehenden – Art. 38 Abs. 1 FL-IPRG<sup>15</sup> erfasst.<sup>16</sup>

Die hier im Mittelpunkt stehenden Folgen einer – ab dem 11.01.2009 vorgenommenen (Art. 31 f. Rom II-VO)<sup>17</sup> – Verletzung geistiger Eigentumsrechte,<sup>18</sup> mithin der aus dem Eingriff resultierende Anspruch auf Schadensersatz, aber auch etwa die Ansprüche auf Auskunft, Unterlassung, Beseitigung oder Gewinnherausgabe, werden im Sinne der Erweiterung des Anwendungsbereichs gem. Art. 13 Rom II-VO von der Sonderanknüpfungsnorm des Art. 8 Rom II-VO (in der Schweiz von Art. 110 IPRG)<sup>19</sup> erfasst,<sup>20</sup> womit eine einheitliche Qualifikation der bei Verletzung geistigen Eigentums entstehenden Ansprüche sichergestellt ist.<sup>21</sup> Im Unterschied zum Lauterkeitskollisionsrecht, wo Art. 6 Abs. 1 Rom II-VO lediglich eine Präzisierung des Erfolgsortes der allgemeinen Deliktskollisionsnorm nach Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO darstellt,<sup>22</sup> handelt es sich bei Art. 8 Rom II-VO um eine echte Sonderanknüpfung.<sup>23</sup> Das danach bestimmte Recht ist für die Anspruchsvoraussetzungen, die Haftungsausschlussgründe, die Bestimmung der haftenden Personen<sup>24</sup> und des anspruchsberechtigten Personenkreises sowie für die Rechtsfolgen maßgeblich (vgl. Art. 15 Rom II-VO).<sup>25</sup>

---

<sup>14</sup>(Liechtensteinisches) Gesetz v. 19.09.1996 über das internationale Privatrecht, LGBl. 1996/194 (LR-Nr. 290).

<sup>15</sup>(Österreichisches) Bundesgesetz v. 15.06.1978 über das internationale Privatrecht, BGBl. 304/1978.

<sup>16</sup>Zu Art. 54 IT-IPRG (ital. Gesetz v. 31.05.1995 Nr. 218) siehe hingegen *Eccher*, in: Christandl/Eccher/Gallmetzer/Laimer/Schurr, Handbuch Italienisches Internationales Privatrecht (2019) Rn. 7/22 ff.

<sup>17</sup>Verordnung (EG) 864/2007 v. 11.07.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“), ABl 2007 L 199/40.

<sup>18</sup>Dabei ist der Begriff „Verletzung“ weit zu verstehen, so dass alle Eingriffshandlungen erfasst sind, die rechtlich exklusiv dem Rechtsinhaber zugewiesen wären, *Mankowski*, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 355.

<sup>19</sup>In Liechtenstein gilt hierfür Art. 38 FL-IPRG, dazu etwa FL-OGH, GRUR Int 1980, 529 (530); GRUR Int 1998, 512 (515).

<sup>20</sup>*Metzger*, Geistiges Eigentum (Kollisionsrecht), in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts (2009) 661 (663); *Neumayr*, in: Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hrsg.), ABGB<sup>6</sup> (2020) Art. 8 Rom II-VO Rn. 1. Zur Vorgeschichte ausführlich *Basedow/Metzger*, in: Trunk/Knieper/Svetlanov (Hrsg.), Russland im Kontext der internationalen Entwicklung: Internationales Privatrecht, Kulturgüterschutz, geistiges Eigentum, Rechtsvereinheitlichung (2004) 153.

<sup>21</sup>*Dörner*, in: Schulze u.a., Bürgerliches Gesetzbuch – Handkommentar<sup>10</sup> (2019) Rom II Art. 13 Rn. 1; *Neumayr*, in: KBB<sup>6</sup> Art. 8 Rom II-VO Rn. 2.

<sup>22</sup>ErwGr. 21 S. 1 Rom II-VO.

<sup>23</sup>*Sack*, Das IPR des geistigen Eigentums nach der Rom II-VO, WRP 2008, 1405 (1413).

<sup>24</sup>Zur Haftung mittelbarer Verletzer, mithin „Intermediäre“ wie z. B. Vertreiber von File-Sharing-Software, siehe etwa *de la Durantaye*, in: Callies (ed.), Rome Regulations: Commentary<sup>2</sup> (2015) Rome II Art. 8 Rn. 23 f.

<sup>25</sup>*Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 876. Die Inhaberschaft an einem IP-Recht ist jedoch eine Vorfrage (str.), *Mankowski*, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 358 f. m. w. N.

Der ausschließlich<sup>26</sup> und universell (Art. 3 Rom II-VO)<sup>27</sup> anzuwendende Art. 8 Rom II-VO verdrängt in seinem sachlichen und zeitlichen Anwendungsbereich die nationalen Kollisionsrechte der EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.<sup>28</sup> Selbst internationale Übereinkommen sind allein dann vorrangig heranzuziehen, wenn auch Drittstaaten daran beteiligt sind (Art. 28 Abs. 1 Rom II-VO).<sup>29</sup> Der originär kollisionsrechtliche Gehalt des hier einschlägigen Konventionsrechts, insbesondere der Grundsatz der Inländerbehandlung, auf den noch zurückzukommen sein wird (unten III.1.), ist jedoch umstritten.<sup>30</sup> Internationalprivatrechtliche Fragen treten freilich auch im Zusammenhang mit den später noch anzusprechenden einheitlichen Unionsschutzrechten auf (unten III.2.). Im Folgenden ist freilich zunächst zu definieren, wann von „geistigem Eigentum“ i. S. d. Art. 8 Rom II-VO (bzw. in der Schweiz von „Immaterialgüterrecht“ i. S. v. Art. 110 IPRG) gesprochen werden kann (II.). Anschließend werden die spezifischen Anknüpfungsgrundsätze im Überblick behandelt (III.). Ein abschließendes Fazit (IV.) rundet den Beitrag ab.

## 2 Verweisungsgegenstand: Recht des geistigen Eigentums

Der unionsrechtsautonom auszulegende<sup>31</sup> Begriff „geistiges Eigentum“ in Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO umfasst beispielsweise Urheberrechte,<sup>32</sup> verwandte Schutzrechte, das Schutzrecht *sui generis* für Datenbanken sowie gewerbliche

<sup>26</sup> Siehe dazu auch unten bei 3.1. Auf dem Gebiet einschlägige Unionsrechtsakte enthalten jedoch teilweise gem. Art. 27 Rom II-VO vorrangige Sonderkollisionsnormen, *MacGuire*, in: beck-online.Großkommentar (2017) Art. 8 Rom II-VO Rn. 180; *Grubinger*, Die Rom II-VO und die Verletzung von freiem Wettbewerb sowie von Rechten des geistigen Eigentums, in: Beig u.a. Rom II-VO. Neues Kollisionsrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse (2008) 55 (64 f.); anders *Grünberger*, in: Hüßtege/Mansel (Hrsg.), NomosKommentar BGB, Bd. 6: Rom-Verordnungen<sup>3</sup> (2019) Art. 8 Rom II-VO Rn. 19.

<sup>27</sup> MüKoBGB/*Drexler*, IntImmGR Rn. 161.

<sup>28</sup> ErwGr. 40 Rom II-VO. Zum durchaus noch beachtlichen verbleibenden Anwendungsbereich des nationalen Kollisionsrechts MüKoBGB/*Drexler*, IntImmGR Rn. 192 ff.

<sup>29</sup> Siehe insbes. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) v. 20.03.1883; Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) v. 14.04.1891 samt Protokoll v. 27.6.1989; Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) v. 14.04.1994; Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) v. 9.9.1886; Welturheberrechtsabkommen (WUA) v. 06.09.1952; Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, Hersteller von Tonträgern und Sendunternehmen (Rom-Abkommen) v. 26.10.1961; Europäisches Abkommen zum Schutz von Fernsehsendungen v. 22.06.1960; Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen v. 02.12.1961; Münchener Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente v. 05.10.1973.

<sup>30</sup> *Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 879 f.

<sup>31</sup> *Grünberger*, ZVglRWiss 108 (2009) 134 (136 f.).

<sup>32</sup> Siehe zum materiellen Urheberrecht in diesem Band *Bücheler*, Aktuelle Rechtsprechung zum österreichischen und europäischen Urheberrecht, Kap. 5.

Schutzrechte,<sup>33</sup> mithin Rechte aus einem Patent,<sup>34</sup> Geschmacks- und Gebrauchsmuster,<sup>35</sup> aus dem Sorten- und Topografieschutz von Halbleitern, aus der Marke<sup>36</sup> und den geschäftlichen Bezeichnungen.<sup>37</sup>

In diesem Sinne greift Art. 8 Rom II-VO auch beim gewerblich bzw. geschäftlich genutzten Internetdomain-Namen.<sup>38</sup> Beinhaltet der Domain-Name indes einen privaten Namen, sodass er sich als Ausprägung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts erweist, dann ist die Bestimmung hingegen wegen der Ausnahmeregelung in Art. 1 Abs. 2 lit. g Rom II-VO für Rechtsverhältnisse aus Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht einschlägig.<sup>39</sup> Aufgrund der engen Verbindung zum Urhebernutzungsrecht<sup>40</sup> fällt weiterhin das Urheberpersönlichkeitsrecht wie auch das Erfinderpersönlichkeitsrecht<sup>41</sup> unter Art. 8 Rom II-VO.<sup>42</sup> Ferner sind etwa geografische Herkunftsangaben als geistiges Eigentum zu qualifizieren.<sup>43</sup>

### 3 Anknüpfungsgrundsätze

#### 3.1 *Recht des Schutzlandes*

Das Immaterialgüterrecht ist grundlegend von der tradierten Vorstellung geprägt, dass Bestand, Inhalt und Wirkung des in Bezug auf das geistige Eigentumsrecht entstandenen Schutzrechts räumlich auf das Territorium des Staates beschränkt ist,

---

<sup>33</sup> So ErwGr. 26 S. 2 Rom II-VO. Vgl. etwa *Neumayr*, in: KBB<sup>6</sup> Art. 8 Rom II-VO Rn. 1.

<sup>34</sup> Zum italienischen materiellen Recht siehe in diesem Band *Ferretti/Zito*, *Introduzione al diritto brevettuale italiano*, Kap. 2.

<sup>35</sup> Siehe zum materiellen Recht in diesem Band *Steichele*, *Die Grundzüge des Designrechts in Deutschland*, Kap. 4; *Ferretti/Zito*, *Introduzione al design: uno sguardo d'insieme*, Kap. 3.

<sup>36</sup> Zum materiellen Recht in diesem Band *Perathoner*, *Das italienische, europäische und internationale Markenrecht und Markenprozessrecht*, Kap. 1.

<sup>37</sup> Eine Binnendifferenzierung zwischen verschiedenen Rechten des geistigen Eigentums findet also nicht statt, *Heiss/Loacker*, JBl 2007, 613 (634); *Grünberger*, ZVglRWiss 108 (2009) 134 (141). Vgl. OGH 4 Ob 12/11k, GRUR Int 2012, 468 = RdW 2012, 218; 17 Ob 6/11y, GRUR Int 2012, 464 = RdW 2012, 154.

<sup>38</sup> BeckOK BGB/*Spickhoff*, VO (EG) 864/2007 Art. 8 Rn. 2.

<sup>39</sup> *Weller*, LMK 2013, 344766, zu BGH GRUR 2013, 294. Zu Unternehmenspersönlichkeitsrechten siehe allerdings *R. Magnus*, *Unternehmenspersönlichkeitsrechte im digitalen Raum und Internationales Privatrecht*, *RabelsZ* 84 (2020) 1 ff.

<sup>40</sup> So *Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 877.

<sup>41</sup> OGH GRUR Int 2012, 468.

<sup>42</sup> BeckOK BGB/*Spickhoff*, VO (EG) 864/2007 Art. 8 Rn. 2.

<sup>43</sup> *Sack*, *Das IPR des geistigen Eigentums nach der Rom II-VO*, WRP 2008, 1405 (1046 f.); *Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 877. Zur Abgrenzung vom – nach Art. 6 Rom II-VO bzw. in der Schweiz nach Art. 136 IPRG anzuknüpfenden – Lauterkeitsrecht siehe *MüKoBGB/Drexler*, IntImmGR Rn. 3 f.; *Vischer*, in: *Zürcher Kommentar zum IPRG*, 2. Aufl., 2004, Art. 136 Rn. 8.



der es verleiht oder anerkennt.<sup>44</sup> Dieses Territorialitätsprinzip wird auch von den internationalen Konventionen im Bereich des Immaterialgüterrechts vorausgesetzt, nach denen die Gleichstellung der Ausländer mit den Inländern in den verschiedenen nationalen Gebieten zu gewährleisten ist (Inländerbehandlungsgrundsatz).<sup>45</sup> Während die Gegenauffassung das Universalitätsprinzip vertritt, wonach speziell ein weltweit anerkanntes einheitliches Urheberrecht existiere, das sich nach dem Ursprungsland richte (*lex originis*),<sup>46</sup> gilt der Territorialitätsgrundsatz nach der herrschenden Auffassung auch für das Urheberrecht.<sup>47</sup> Der territoriale Charakter des Urheberrechts wurde ferner vom Europäischen Gerichtshof in einer den grenzüberschreitenden Rundfunk betreffenden Entscheidung aus dem Jahr 2005 als unionsrechtliches Prinzip anerkannt.<sup>48</sup>

Vor dem Hintergrund des Territorialitätsgrundsatzes im materiellen Recht,<sup>49</sup> werden die Rechtsfragen, die sich bei der Erteilung und Wahrnehmung geistiger Eigentumsrechte ergeben, traditionell nach dem Recht des Schutz gewährenden Staates, der *lex loci protectionis* behandelt (Schutzlandprinzip).<sup>50</sup> In Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO (und – weitergehend – in der Schweiz nach Art. 110 IPRG)<sup>51</sup> ist die Schutzlandanknüpfung im Zusammenhang mit außervertraglichen Schuldverhältnissen (Delikt, Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag) verankert.<sup>52</sup> Es kommt danach auf das Recht des Staates an, „für den“, mithin für dessen Gebiet der Verletzte den Schutz des Immaterialgüterrechts beansprucht.<sup>53</sup> Damit entspricht das Schutzlandrecht allein dann dem Recht des angerufenen Gerichts (*lex fori*), wenn das Schutzland mit dem Gerichtsstaat identisch ist.<sup>54</sup>

<sup>44</sup> MüKoBGB/Drexler, IntImmGR Rn. 161; Staudinger/Fezer/Koos, BGB, IntWirtschR Rn. 883; Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (1952) 48; Metzger, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch, 661. Vgl. etwa BGE 126 III 129, 134.

<sup>45</sup> Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009) 134 (146).

<sup>46</sup> Siehe Klass, Das Urheberkollisionsrecht der ersten Inhaberschaft – Plädoyer für einen universalen Ansatz, GRUR Int. 2007, 373 (380 ff.); Schack, Anknüpfung des Urheberrechts im internationalen Privatrecht (1979) Rn. 66; Drobnig, Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht, RabelsZ 40 (1976) 195 (196 ff.).

<sup>47</sup> Neumayr, in: KBB<sup>6</sup> Art. 8 Rom II-VO Rn. 1; Staudinger/Fezer/Koos, BGB, IntWirtschR Rn. 885, 1064 ff.

<sup>48</sup> EuGH 14.07.2005, Rs. C-192/04, *Lagardère Active Broadcast*, ECLI:EU:C:2005:475 (Rn. 46).

<sup>49</sup> Manche entnehmen dem Territorialitätsprinzip bereits die kollisionsrechtliche Aussage, vgl. Vischer, in: ZK<sup>2</sup> Vor Art. 109–111 Rn. 6.

<sup>50</sup> Metzger, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch, 661

<sup>51</sup> BGER v. 07.08.2012, 4A\_128/2012, E. 2; BGE 133 III 568, E. 3.

<sup>52</sup> Vgl. ErwGr. 26 S. 1 Rom II-VO. BeckOK BGB/Spickhoff, VO (EG) 864/2007 Art. 8 Rn. 4.

<sup>53</sup> Mankowski, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 348; Staudinger/Fezer/Koos, BGB, IntWirtschR Rn. 910. Grundlegend Ulmer, Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht (1975) 12. Vgl. OGH 17 Ob 6/11y, GRUR Int 2012, 464 = RdW 2012, 154.

<sup>54</sup> Vgl. OGH GUR Int. 1994, 638 (639).



Erst nach dem Sachrecht des vom Kläger behaupteten Schutzstaates ist sodann zu untersuchen, ob eine verbotene Benutzungshandlung tatsächlich vorliegt.<sup>55</sup> Behauptet der Anspruchssteller Verletzungshandlungen in mehreren Staaten, wie etwa bei Rechtsverletzungen im Internet,<sup>56</sup> dann ist an die Rechtsordnungen sämtlicher Schutzländer nebeneinander anzuknüpfen („Mosaikprinzip“).<sup>57</sup> Dabei ist die Verweisung des Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO (wie auch jene des Art. 110 Abs. 1 IPRG)<sup>58</sup> als Sachnormverweisung auf das Schutzlandrecht zu betrachten.<sup>59</sup>

Die Sonderanknüpfung nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO gilt ausschließlich, sodass in ihrem Anwendungsbereich weder eine parteiautonome Rechtswahl<sup>60</sup> (Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO; in der Schweiz ermöglicht Art. 110 Abs. 2 IPRG jedoch eine beschränkte Rechtswahl),<sup>61</sup> noch eine akzessorische Anknüpfung an ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhältnis oder an den gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt zulässig ist.<sup>62</sup>

### 3.2 Unionsweit einheitliche Schutzrechte

Ergänzend enthält Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO eine Sonderbestimmung für einheitliche europäische Rechtstitel, die eine Unteranknüpfung an das Recht der Mitgliedstaaten ermöglichen soll, soweit die unionsrechtlichen Sekundärrechtsakte keine materiellrechtliche Regelung enthalten.<sup>63</sup>

Der Unionsgesetzgeber hat bisher mehrere solcher Systeme unionsweit geltender Immaterialgüterrechte geschaffen, die mit den auf nationaler Ebene fortbestehenden Schutzsystemen koexistieren: Dies betrifft die Unionsmarke,<sup>64</sup> die gemeinsam mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster<sup>65</sup> durch das Amt der Europäischen

<sup>55</sup> MüKoBGB/Drexler, IntImmGR Rn. 12; Lurger, IZVR und IPR bei Internet Domain Namen, in: Mayer-Schönberger/Galla/Fallenböck (Hrsg.), Das Recht der Domain-Namen (2001) 103 (112 ff.). Ausführlich zum Schutzort Weller/Nordmeier, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischem Medien<sup>3</sup> (2015) Rom II Art. 8 Rn. 9 ff.

<sup>56</sup> Hk-BGB/Dörner, Rom II Art. 8 Rn. 4.

<sup>57</sup> Mankowski, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 351; Spindler, Die kollisionsrechtliche Behandlung von Urheberrechtsverletzungen im Internet, IPRax 2003, 412; Grünberger, ZVglRWiss 108 (2009) 134 (154). Vgl. OGH 4 Ob 190/12p, GRUR Int. 2013, 668 = RdW 2013, 394.

<sup>58</sup> Jegher/Vasella, in: BaK<sup>3</sup> Art. 110 Rn. 25; BGE 136 III 232, E. 5.

<sup>59</sup> Staudinger/Fezer/Koos, BGB, IntWirtschR Rn. 922; Heiss/Loacker, JB1 2007, 635. Zu Eingriffsnormen und Ordre public-Vorbehalt MüKoBGB/Drexler, IntImmGR Rn. 253 ff.

<sup>60</sup> Krit. Leible, Rechtswahl im IPR der außervertraglichen Schuldverhältnisse nach der Rom II-Verordnung, RIW 2008, 257 (259); Schack, FS Kropholler, 656.

<sup>61</sup> Siehe hierzu unten bei 3.3.

<sup>62</sup> Neumayr, in: KBB<sup>6</sup> Art. 8 Rom II-VO Rn. 2, 5; BeckOK BGB/Spickhoff, VO (EG) 864/2007 Art. 8 Rn. 1.

<sup>63</sup> MüKoBGB/Drexler, IntImmGR Rn. 162.

<sup>64</sup> Verordnung (EU) 1001/2017 v. 14.06.2017 über die Unionsmarke, ABl. 2017 L 154/1.

<sup>65</sup> Verordnung (EG) 6/2002 v. 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ABl. 2002 L 3/1.

Union für das Geistige Eigentum (EUIPO) in Alicante erteilt wird,<sup>66</sup> wobei unter gewissen Voraussetzungen auch ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für die Dauer von drei Jahren geschützt wird.<sup>67</sup> Ferner erteilt das Gemeinschaftssortenschutzamt in Angers das Gemeinschaftssortenschutzrecht.<sup>68</sup> Geografische Herkunftsangaben<sup>69</sup> trägt die Europäische Kommission in ein Register ein. Hinzu kommt ein durch das Europäische Patentamt in München einzutragendes Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung,<sup>70</sup> deren nähere Ausgestaltung einem von den Staaten abzuschließenden Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht überlassen ist. Von diesen Unionsschutzrechten ist das Europäische Patentübereinkommen<sup>71</sup> zu unterscheiden, das die Anmeldung und Erteilung „Europäischer Patente“ aufgrund eines einheitlichen Verfahrens ermöglicht, womit gleichwohl keine einheitliche Rechtsposition für das gesamte EU-Gebiet, sondern lediglich ein Bündel nationaler Patente begründet wird.<sup>72</sup>

Zunächst ist auch bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus der Verletzung solcher Unionsschutzrechte das Schutzland gem. Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO zu eruieren („Außen-IPR“).<sup>73</sup> Wird der Schutz für das Gebiet der Europäischen Union beansprucht, so kommen die einschlägigen unionsrechtlichen Rechtsakte zur Anwendung.<sup>74</sup> Die Union insgesamt ist hier als das maßgebliche Schutzland anzusehen.<sup>75</sup> Soweit eine Regelung auf Unionsebene fehlt, wie vor allem in Bezug auf die Sanktionen bei Verletzung der einheitlichen Schutzrechte, dann ist ein Rückgriff auf das nationale Recht des Mitgliedstaates erforderlich, wofür das Schutzlandprinzip

<sup>66</sup> *Knaak*, Gemeinschaftsmarke, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts (2009) 676; *Kur*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts (2009) 674.

<sup>67</sup> Siehe Art. 1 Abs. 2a der Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO.

<sup>68</sup> Verordnung (EG) 2100/1994 v. 27.07.1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. 1994 L 258/3.

<sup>69</sup> Verordnung (EU) 1151/2012 v. 21.11.2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. 2012 L 343/1. Siehe in diesem Band auch *Miribung*, Die geografischen Angaben im CETA-Abkommen: Keine neuen Schläuche für alten Wein, Kap. 6.

<sup>70</sup> Verordnung (EU) 1257/2012 v. 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. 2012 L 361/1; Verordnung (EU) 1260/2012 v. 17.12.2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. 2012 L 361/89. Hierzu *Götting*, Das EU-Einheitspatent: Das Ende einer „unendlichen Geschichte“?, ZEuP 2014, 349; *Ohly*, Auf dem Weg zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht – Licht am Ende des Tunnels oder Tunnel am Ende des Lichts?, ZGE 4 (2012), 419.

<sup>71</sup> Europäisches Patentübereinkommen v. 05.10.1973, i. d. F. der Akte v. 29.11.2000 zur Revision des Übereinkommens, in der ab 13.12.2007 geltenden Fassung.

<sup>72</sup> *MüKoBGB/Drexler*, IntImmGR Rn. 37.

<sup>73</sup> *Sack*, WRP 2008, 1405 (1408 m. w. N.).

<sup>74</sup> *Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 960.

<sup>75</sup> *Metzger*, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch, 661 (662).

untauglich ist.<sup>76</sup> Nach der Unteranknüpfung gem. Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO ist in diesem Fall vielmehr das Recht des Staates anzuwenden, „in dem die Verletzung begangen wurde“,<sup>77</sup> mithin das Recht am Handlungsort (*lex loci delicti commissi*) („Innen-IPR“).<sup>78</sup>

Bei Verletzungshandlungen in mehreren Staaten (z. B. über das Internet) könnte jedoch auch diese Regel eine Mosaikbetrachtung im Sinne einer Anwendung der Rechte sämtlicher Verletzungsorte erforderlich machen, was durchaus als impraktikabel bezeichnet werden kann<sup>79</sup> und dem Charakter einheitlicher Schutzrechte entgegen laufen würde.<sup>80</sup> Daher wurde für derartige multinationale Verletzungen eine einheitliche Anknüpfung z. B. an das Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Verletzers,<sup>81</sup> an das Recht des letzten Handlungsortes<sup>82</sup> oder an das Recht des Ortes, von dem im konkreten Fall die Verhaltenssteuerung ausgegangen ist<sup>83</sup> vorgeschlagen.<sup>84</sup>

Der Europäische Gerichtshof<sup>85</sup> hat jüngst entschieden, dass Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO „dahin auszulegen ist, dass unter dem Begriff des ‚Staates [...] in dem die Verletzung begangen wurde‘, im Sinne dieser Bestimmung der Staat zu verstehen ist, in dem das schadensbegründende Ereignis eingetreten ist. In Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, ist bei der Ermittlung des schadensbegründenden Ereignisses nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.“ Mit einer derartigen Schwerpunktbildung geht freilich eine beträchtliche Rechtsunsicherheit einher.<sup>86</sup>

<sup>76</sup> *Lurger/Melcher*, Handbuch Internationales Privatrecht (2017) Rn. 5/86 (sowie Rn. 5/87 m.w.N., zu nach Art. 27 Rom II-VO vorrangigen Sonderkollisionsnormen).

<sup>77</sup> Womit die Anknüpfung ggf. zum Recht eines Drittstaates führen könnte, *Rudolf*, Europäisches Kollisionsrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse – Rom II-VO, ÖJZ 2010, 300 (305); für die teleologische Reduktion der Norm und das Abstellen auf den EU-Marktort *MüKoBGB/Drexl*, IntImmGR Rn. 140.

<sup>78</sup> *MüKoBGB/Drexl*, IntImmGR Rn. 137, der darauf hinweist, dass sich die Vorschrift sinnvollerweise auch auf drohende Handlungen bezieht.

<sup>79</sup> *BeckOK BGB/Spickhoff*, VO (EG) 864/2007 Art. 8 Rn. 5.

<sup>80</sup> Krit. daher *Kohler*, Kollisionsrechtliche Anmerkungen zur Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, in: FS Everling (1995) 651 (663).

<sup>81</sup> *Schack*, in: FS Kropholler, 651 (659 f.).

<sup>82</sup> *Metzger*, in: Magnus/Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law – Vol. 3 (2019) Art. 8 Rome II Regulation Rn. 39.

<sup>83</sup> *Leible/Engel*, Der Vorschlag der EG-Kommission für eine Rom II-Verordnung, EuZW 2004, 7 (13 f.).

<sup>84</sup> Die nachträgliche Wahl des Rechts eines von mehreren Handlungsortstaaten möchten *Staudinger/Fezer/Koos*, BGB, IntWirtschR Rn. 966, ermöglichen.

<sup>85</sup> EuGH 27.09.2017, Rs. C-24/16, *Nintendo*, ECLI:EU:C:2017:724 (Rn. 27 ff.).

<sup>86</sup> *Mankowski*, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 363. Dagegen auch *Metzger*, in: *Drexl/Kur* (Hrsg.), Intellectual Property and Private International Law (2005) 215 (221); *BeckOGK/MacGuire* Art. 8

### 3.3 (Ausschluss der) Rechtswahl

Mit Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO wird schließlich einem besonders strengen Verständnis der Territorialität Ausdruck verliehen.<sup>87</sup> Mit der Bestimmung wird für außervertragliche Schuldverhältnisse aus der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum eine ausdrückliche Ausnahme von der Rechtswahlfreiheit gem. Art. 14 Rom II-VO angeordnet,<sup>88</sup> womit eine parteiautonome Abweichung von der objektiven Anknüpfung nach dem Schutzlandprinzip ganz grundsätzlich ausgeschlossen wird.<sup>89</sup>

Dagegen ermöglicht in der Schweiz Art. 110 Abs. 2 IPRG den Parteien eine nachträgliche, also nach Eintritt des schädigenden Ereignisses getroffene Rechtswahl auf die schweizerische *lex fori*.<sup>90</sup> Freilich soll die Rechtswahl, u. a. unter Berufung auf den Wortlaut der Norm, nach wohl überwiegender Meinung allein für die Rechtsfolgen der Verletzung zulässig sein, nicht hingegen für die Anspruchsvoraussetzungen, sodass weiterhin das Schutzlandrecht zu entscheiden hat, ob das Immaterialgüterrecht überhaupt besteht und ob es verletzt ist.<sup>91</sup>

## 4 Fazit

Ein zentraler Vorteil der Schutzlandanknüpfung ist gewiss die einfache Feststellbarkeit.<sup>92</sup> Gleichwohl sind Schutzdefizite nicht zu übersehen,<sup>93</sup> lassen sich doch weltweite Immaterialgüterrechtsverletzungen, etwa im Bereich des Internets, auf Basis des herkömmlichen, rein territorialen Ansatzes nicht in angemessener Weise bewältigen.<sup>94</sup> Eine Verfolgung wird aufgrund des damit verbundenen Aufwands erschwert,

---

Rom II-VO Rn. 194 ff.

<sup>87</sup> Metzger, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch, 661 (662).

<sup>88</sup> Staudinger/Fezer/Koos, BGB, IntWirtschR Rn. 923.

<sup>89</sup> Neumayr, in: KBB<sup>6</sup> Art. 8 Rom II-VO Rn. 5; *Sonnentag*, Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung, ZVglRWiss 105 (2006), 256 (298); krit. Schack, in: FS Kropholler, 651 (656); *Richter*, Parteiautonomie im Internationalen Immaterialgüterrecht (2017) 142 ff., tritt jedoch für eine primärrechtskonforme Reduktion des Rechtswahlausschlusses bei Unionsschutzrechten ein.

<sup>90</sup> *Kren Kostkiewicz*, IPRG/LugÜ Kommentar (2019) Art. 110 IPRG Rn. 7 f.

<sup>91</sup> *Vischer*, in: ZK<sup>2</sup> Art. 136 Rn. 13; *Englert*, Das Immaterialgüterrecht im IPRG, in: BJM: Basler Juristische Mitteilungen (1989) 383; a.A. *Jegher/Vasella*, in: BaK<sup>3</sup> Art. 110 Rn. 32; siehe auch *Schack*, Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht aus der Sicht des Kollisionsrechts, GRUR Int. 1985, 523 (524 f.).

<sup>92</sup> *Torremans*, The law applicable to copyright infringement on the Internet, NIPR 2016, 687 (692).

<sup>93</sup> Siehe bereits oben 3.2.

<sup>94</sup> Metzger, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch, 661 (662); Staudinger/Fezer/Koos, BGB, IntWirtschR Einl. Rn. 13, 34 f.

teilweise sogar faktisch verhindert.<sup>95</sup> Diesbezüglich ist eine sachgerechte Regelung dringend erforderlich.<sup>96</sup>

Wesentliche Vorschläge für die künftige Rechtsentwicklung<sup>97</sup> beinhalten insbesondere die „ALI Principles“<sup>98</sup> einerseits und die „CLIP Principles“<sup>99</sup> andererseits,<sup>100</sup> wobei erstere in Fällen „ubiquitärer“ Verletzungen von geistigen Eigentumsrechten im Internet freilich zum Recht am *domicile* des Rechtsinhabers tendieren<sup>101</sup> und damit zweifellos die Interessen der US-amerikanischen Technologie- und Unterhaltungsindustrien vordringlich bedienen.<sup>102</sup>

Eine Rechtswahl schließt Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO vollständig aus.<sup>103</sup> Dies ist mit Blick auf den absoluten Charakter der Immaterialgüterrechte durchaus nachvollziehbar.<sup>104</sup> In Bezug auf die hier interessierenden Rechtsfolgen einer Verletzung von geistigen Eigentumsrechten, wo die Norm den Beteiligten derzeit die Parteiautonomie entsprechend verwehrt,<sup>105</sup> gilt dies freilich nicht in gleichem Maß,<sup>106</sup> handelt es sich dabei doch im Grunde nicht um ein Problem des Territorialitätsprinzips.<sup>107</sup> Vielmehr wäre *de lege ferenda* die Möglichkeit einer freien Rechtswahl im Verhältnis zwischen Rechtsinhaber und Verletzer in Bezug auf die Rechtsfolgen der Verletzungshandlung – etwa nach dem Vorbild von Art. 3:606 CLIP Principles – zweifels- ohne erstrebenswert, könnte doch den Streitbeteiligten auf diese Weise bei den oben beschriebenen Problemen eine für beide Seiten vorteilhafte Handlungsoption eröff-

<sup>95</sup> Vgl. *Baeumer*, Anmerkungen zum Territorialitätsprinzip im internationalen Patent- und Markenrecht, in FS Fikentscher (1998) 803 (818).

<sup>96</sup> *Mankowski*, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 346. Krit. hinsichtlich der selbstreferenziell um sich selbst kreisenden Strukturen im Bereich des Immaterialgüterrechts *Peukert*, Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts: Strukturen, Akteure, Zwecke, *RabelsZ* 81 (2017) 158 (188 f.).

<sup>97</sup> Siehe auch in diesem Band *Schwartz*, Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des internationalen Immaterialgüterrechts in der EU, Kap. 13.

<sup>98</sup> American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (2007).

<sup>99</sup> European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary* (2013).

<sup>100</sup> Vergleichend *Treppoz*, in: *Nourissat/Treppoz* (dir), *Droit international privé et propriété intellectuelle* (2010) 270.

<sup>101</sup> § 321 ALI Principles.

<sup>102</sup> *Magnus/Mankowski/Metzger*, Art. 8 Rome II Regulation Rn. 8; *MüKoBGB/Drexler*, IntImmGR Rn. 334 („lex Hollywood“).

<sup>103</sup> Siehe oben 3.3.

<sup>104</sup> *Mankowski*, IPR II: BT<sup>2</sup> (2019) § 2 Rn. 365; *Heiss/Loacker*, JBl 2007, 613 (637)

<sup>105</sup> *Sonnentag*, ZVglRWiss 105 (2006), 298; *Richter*, Parteiautonomie, 118, 151. Die Parteien könnten ggf. danach trachten, den Streit nachträglich mit dem Abschluss von – der Rechtswahl zugänglichen – Lizenzverträgen einzufangen, *NK-BGB/Grünberger*, Art. 8 Rom II-VO Rn. 55.

<sup>106</sup> *Leible*, RIW 2008, 259; *Schack*, in: FS Kropholler, 656.

<sup>107</sup> Siehe zur Abgrenzung auch die Diskussion in der Schweiz zu Art. 110 Abs. 2 IPRG oben bei Fn. 91.

net werden. Würde die nachträgliche Rechtswahl bei Verletzung eines Schutzrechts im genannten Parteienverhältnis zugelassen, so bliebe dadurch die Geltung des Territorialitätsgrundsatzes für die Entstehung, die Reichweite sowie die Voraussetzungen der Verletzungshandlung jedenfalls unberührt.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> *Kroll-Ludwigs*, Die Rolle der Parteiautonomie im europäischen Kollisionsrecht (2013) 95.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Schadensersatz und Gewinnherausgabe bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nach italienischem Recht



Gregor Christandl

Lange Zeit galt der Schadensersatz bei Verletzung von Immaterialgüterrechten als Schwachstelle im Rechtsschutzsystem des italienischen Immaterialgüterrechts. Der Aufsatz zeichnet vor dem Hintergrund der geltenden Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung den Weg zur ausführlichen Regelung des Schadensersatz- und Gewinnabschöpfungsanspruchs des Rechtsinhabers bei Verletzung von gewerblichen Schutzrechten nach. Der Beitrag weist auf praktische Probleme bei der Durchsetzung des bereicherungsrechtlich konzipierten Anspruchs auf Gewinnabschöpfung hin, die den Rechtsinhaber weiterhin vor eine Reihe von Herausforderungen stellen.

## 1 Grundsätze

### 1.1 Rechtsgrundlagen

Im italienischen Recht galt der Ersatz von Schäden bei Verletzung von Immaterialgüterrechten über lange Zeit als dunkle und wenig rationale Seite,<sup>1</sup> auch als *punctum dolens* oder gar als „schwarzes Loch“<sup>2</sup> des Rechtsschutzes im Immaterialgüterrecht. Dies änderte sich erst im Jahr 2005, als mit D. lgs. vom 10.02.2005, Nr. 30 der

---

<sup>1</sup>Schiesaro (2012), Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, S. 799.

<sup>2</sup>Rapisardi (2004), Il risarcimento del danno da contraffazione brevettuale. In: Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale, Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà industriale. Atti del convegno organizzato dalla SISPI 20.-22. Marzo 2003. Giuffrè, Milano, S. 213.

---

G. Christandl (✉)

Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

E-Mail: [Gregor.Christandl@uibk.ac.at](mailto:Gregor.Christandl@uibk.ac.at)

*Codice della proprietà industriale*<sup>3</sup> (kurz: c.p.i.) erlassen wurde. Mit der Umsetzung des Art. 13 der sog. Durchsetzungs-RL der EG (Enforcement-RL, 2004/48/EG) gibt es seit 2006 in Art. 125 c.p.i. eine ausführliche Regelung des Schadensersatz- und Gewinnabschöpfungsanspruchs des Rechtsinhabers bei Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten (*proprietà industriale*). Im Urheberrechtsgesetz (L. 22.04.1941, Nr. 633, kurz. l.a.), das im Gegensatz zum Marken- und Patentrechtsgesetz nicht im *Codice della proprietà industriale* aufgegangen ist, wurde Art. 158 l.a. entsprechend angepasst.

## 1.2 Entwicklung der Rechtsprechung bis 2005

In der Zeit bis 2005 bzw. vor der Umsetzung der Durchsetzungs-RL im Jahr 2006 gab es in Italien lediglich rudimentäre, auf das allgemeine Schadensersatzrecht verweisende<sup>4</sup> Vorschriften im Urhebergesetz,<sup>5</sup> Patentgesetz<sup>6</sup> und Markengesetz.<sup>7</sup> Sehr rasch erkannte man allerdings, dass in vielen Fällen der zu leistende Schadensersatz weit unter dem vom Verletzer erzielten Gewinn lag. Dies war nicht nur der äußerst schwierigen Beweisführung geschuldet, sondern lag auch daran, dass nach der im Schadensrecht geltenden Differenztheorie nur Vermögensnachteile des Geschädigten auszugleichen sind. Nun kann es aber vorkommen, dass ein solcher Nachteil entweder gar nicht beweisbar ist, weil der Rechtsinhaber keine Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat oder die Umsatzeinbußen nur geringfügig ausfallen, sodass der Rechtsverletzer den erzielten Gewinn im Wesentlichen behalten kann. Im Ergebnis

<sup>3</sup>Dabei handelt es sich freilich nicht um eine Kodifikation im klassischen Sinne, sondern vielmehr um eine Kompilation, d. h. eine Gesetzessammlung zur Systematisierung und Verbesserung der Übersichtlichkeit der Rechtsquellen einer bestimmten Materie (*codice di settore*). Zu dieser neuen Form von Kodifikation vgl. *Zaccaria* (2005), Dall' „età della decodificazione“ all' „età della ricodificazione“: a proposito della legge n. 229 del 2003. *Studium Iuris*, S. 697 ff.

<sup>4</sup>*Floridia* (2012), Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale. *Il Diritto Industriale*, S. 6.

<sup>5</sup>Art. 158 a.F. l.a.: „Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.“

<sup>6</sup>Art. 66 Abs. 2 L. 21.06.1942, Nr. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa): „La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.“

<sup>7</sup>Art. 86 Abs. 1 R.D. 29.06.1939, Nr. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali): „La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.“



bedeutet dies freilich, dass sich die Rechtsverletzung für den Verletzer in vielen Fällen wirtschaftlich lohnte, sodass von der Schadensersatzpflicht kein effektiver negativer Anreiz zur Verhinderung von künftigen Rechtsverletzungen ausgehen konnte.

Nun kann man diesem misslichen Umstand entgegenhalten, dass das Schadensersatzrecht, anders als etwa das Strafrecht, eben nicht das Ziel verfolgt, den Verletzer vor Wiederholungshandlungen abzuschrecken, sondern in erster Linie den Geschädigten schadensfrei stellen will.<sup>8</sup> Dies bedeutet, dass im Rahmen der sog. Ausgleichsfunktion (*funzione compensativa*) der durch die Verletzungshandlung verursachte Vermögensnachteil beim Geschädigten mit einer Schadensersatzleistung auszugleichen ist. Für eine Abschöpfung des Gewinns beim Verletzer bleibt damit im klassischen Schadensersatzrecht kein Raum.

Ungeachtet dieses systematischen Arguments gegen eine Gewinnabschöpfung im Rahmen des Schadensersatzrechts hat die Rechtsprechung schon vor 2005 die Notwendigkeit erkannt, auch vom Verletzer erzielte Gewinne bei der Berechnung des Schadensersatzes einzubeziehen. Dass damit die Systematik des allgemeinen Schadensersatzrechts verzerrt wurde, nahm man in Kauf.<sup>9</sup> Dafür bediente man sich einer Reihe von Fiktionen. So hat etwa die *Corte d'Appello di Milano* entschieden, dass der bei der Bemessung des Schadensersatzes zu berücksichtigende entgangene Gewinn (*lost profits*) den gesamten Gewinn des Verletzers umfasse. Hierfür wurde fingiert, dass der Rechtsinhaber den Gewinn des Rechtsverletzers vollständig auch selbst erzielt hätte.<sup>10</sup> In anderen Entscheidungen, besonders im Urheberrecht aber auch im Markenrecht, wurde das Kriterium eines angemessenen Entgelts (*giusto prezzo del consenso*) für die Nutzung im Wege der sog. Lizenzanalogie als Kriterium für die Berechnung des entgangenen Gewinns herangezogen. Damit berechnete man den entgangenen Gewinn des Geschädigten auf der Grundlage des Betrages, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte zahlen müssen, um mit Erlaubnis des Rechtsinhabers das Recht nutzen zu können (*royalties*).<sup>11</sup> In einer weiteren Gruppe von Fällen wurde der entgangene Gewinn des Geschädigten im Rahmen des nach Billigkeit zu bemessenden Schadens jedenfalls mit dem vom Verletzer erzielten Gewinn gleichgesetzt.<sup>12</sup> Die Grenzen dieser Auslegung lassen sich allerdings anhand eines einfachen Beispiels aufzeigen: Wenn die Rechtsverletzung durch einen großen Konzern erfolgt, der über viel bedeutendere Verkaufs- und

<sup>8</sup> Dazu zuletzt Cass. sez. un. 05.07.2017, Nr. 16601, in Resp.civ.prev. 2017, 1198 ff., wonach der Schadensersatz im Zivilrecht in erster Linie Ausgleichsfunktion erfüllt, ausnahmsweise aber in den gesetzlich vorgesehenen Fällen auch Strafcharakter annehmen kann, sodass im Ausland zugesprochene *punitive damages* in Italien im Wege der Anerkennung ausländischer Entscheidungen nicht gegen den *ordre public* verstoßen und daher anerkannt werden können. Dazu ausführlich *Christandl*, Punitive damages und ordre public in Italien. Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Europarecht und Internationales Privatrecht 2018, S. 123 ff.

<sup>9</sup> Für einen Überblick vgl. *Schiesaro* 2012, S. 800 ff.

<sup>10</sup> C. App. Milano 01.02.1994, in Riv. dir. ind. 1994, II, 224; C. App. Milano 24.01.1997, in Giur. ann.dir.ind. 1997, n. 3647.

<sup>11</sup> Vgl. z. B. Trib. Roma 10.05.2005, in Dir. autore 2005, 517; C. App. Milano 28.05.1999, in Dir. autore 1999, 594.

<sup>12</sup> Trib. Milano 15.04.2002, in Dir. autore 2002, 472.

Vermarktungswege verfügt als der Rechtsinhaber, läuft die Behauptung, der Rechtsinhaber hätte denselben Gewinn erzielen können, ins Leere.<sup>13</sup> Man denke etwa an einen multinationalen Konzern, der das Patent eines kleinen Unternehmens verwendet, um es weltweit zu vermarkten, während das kleine Unternehmen selbst niemals die Kapazität gehabt hätte, einen so großen Markt zu bedienen.<sup>14</sup>

### 1.3 *Gewinnabschöpfung als Bereicherungsanspruch*

In der Lehre wurde daher der Versuch unternommen, die Gewinnabschöpfung auf eine überzeugendere Grundlage zu stellen, indem man sie als besonderen Bereicherungsanspruch außerhalb des Schadensersatzrechts gemäß Art. 2041, 2042 c.c. qualifizierte.<sup>15</sup> Diese Systematisierung der Gewinnabschöpfung als vom Schadensersatzrecht zu trennender Bereicherungsanspruch gewann vor allem bei der Ausarbeitung der im Jahr 2005 in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Regelung an Bedeutung,<sup>16</sup> während sie von der Rechtsprechung kaum rezipiert wurde.

### 1.4 *Zwischenergebnis*

Das bis 2005 nach den Grundsätzen des Schadensersatzrechts operierende System führte jedenfalls zu keinem befriedigenden Ergebnis, denn trotz der systematischen Verzerrungen, die das Schadensersatzrecht über sich ergehen lassen musste, scheiterte der Anspruch auf Gewinnabschöpfung häufig an der Beweisproblematik. Es war schlicht unmöglich nachzuweisen, ob und in welchem Ausmaß der Verletzer durch die Verletzungshandlung Gewinn erzielt hatte und selbst wenn in den wenigen Entscheidungen ein Schadensersatzanspruch zuerkannt wurde, blieb er häufig

---

<sup>13</sup> *Castronovo*, La nuova responsabilità civile. Giuffrè 2006, S. 637.

<sup>14</sup> *Floridia* 2012, S. 8.

<sup>15</sup> Vgl. *Plaia* (2002), Proprietà intellettuale e risarcimento del danno. G. Giappichelli, Torino 2005; *Nicolussi*, Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPS. Europa e diritto privato, S. 1003 ff.; *Castronovo* 2003, La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento. Il Diritto Industriale, S. 7; *Sirena* (2003), L'efficienza dei rimedi civilistici a tutela del diritto d'autore: prospettive di una ridefinizione sistematica. Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo, S. 520 ff.; *Sirena* 2006, S. 305 ff.; kritisch, weil damit die wesentlichen Probleme (insbesondere das Beweisproblem) ungelöst bleiben: *Ponzarelli*, La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto. In: Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale, Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà industriale. Atti del convegno organizzato dalla SISPI 20.–22. Marzo 2003. Giuffrè, Milano 2004, S. 240 f.

<sup>16</sup> *Floridia* 2012, S. 7 f.

sehr gering,<sup>17</sup> sodass das italienische Rechtssystem auch als „Paradies“ für Verletzer von Immaterialgüterrechten bezeichnet wurde.

## 2 Schadensersatz und Gewinnherausgabe gem. Art. 125 c.p.i.

### 2.1 Rechtsrahmen

Das unterschiedliche Schutzniveau des geistigen Eigentums in den Mitgliedstaaten der EU veranlasste die Europäische Gemeinschaft, auch in Anbetracht der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), in diesen Bereich mit der Durchsetzungs-RL einzugreifen. Die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde nämlich als zentral für den Erfolg des Binnenmarkts angesehen.<sup>18</sup>

Die für die Ausarbeitung des c.p.i. beauftragte Expertenkommission beschloss zunächst eine Formulierung des Art. 125 c.p.i., wonach neben dem Schadensersatzanspruch auch ein eigenständiger Bereicherungsanspruch für die Herausgabe des Verletzergewinns gesetzlich verankert werden sollte.<sup>19</sup> Im Laufe der Gesetzwerdung wurde dieser Anspruch allerdings wieder gestrichen und der Verletzergewinn lediglich zu einem für die Bestimmung des entgangenen Gewinns relevanten Element herabgestuft.

Ein Jahr später erfolgte dann mit der Umsetzung der Durchsetzungs-RL in Italien<sup>20</sup> eine Novellierung des Art. 125 c.p.i. (nicht jedoch des Art. 158 I.a.), wonach vom Verletzer erzielte Gewinne alternativ zum Ersatz des entgangenen Gewinns oder jedenfalls in dem darüber hinausgehenden Teil zurückgefordert werden können (Art. 125 Abs. 3 c.p.i.).<sup>21</sup> Auch die Überschrift des Art. 125 c.p.i. wurde angepasst und bezieht sich nunmehr ausdrücklich auf den Schadensersatz und die Rückerstattung der Gewinne.<sup>22</sup> Der italienische Gesetzgeber entfernte sich damit insofern von der Systematik der Durchsetzungs-RL und selbst von Art. 45 TRIPS, als er für die Rückerstattung der Gewinne nicht darauf abstellt, ob die Rechtsverletzung wissentlich oder unwissentlich erfolgt ist.<sup>23</sup>

<sup>17</sup> Schiesaro 2012, S. 804.

<sup>18</sup> Vgl. Erwägungsgründe 1 und 3 RL 2004/48/EG.

<sup>19</sup> Floridia 2012, S. 8.

<sup>20</sup> D. lgs. 16.03.2006, Nr. 140.

<sup>21</sup> Art. 125 Abs. 3 c.p.i.: „In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.“ „In jedem Fall kann der Rechtsinhaber die Rückerstattung der vom Verletzer erzielten Gewinne alternativ zum Ersatz des entgangenen Gewinns verlangen oder in jenem Maß, in dem diese den Schadensersatz überschreiten.“ (eigene Übersetzung)

<sup>22</sup> „Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione“.

<sup>23</sup> Spolidoro (2009), Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti

## 2.2 Systematik der Anspruchsgrundlagen in Art. 125 c.p.i.

Art. 125 c.p.i. enthält zwei voneinander zu unterscheidende Anspruchsgrundlagen.<sup>24</sup> Abs. 1 räumt dem Rechtsinhaber einen Schadensersatzanspruch nach den Haftungsvoraussetzungen des allgemeinen Zivilrechts ein (Art. 2043 ff c.c.).<sup>25</sup> Der Rechtsinhaber hat somit zu beweisen, dass der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat (Verschulden) und dass er durch die Verletzungshandlung einen Schaden erlitten hat (rechtswidrige Verletzung, Kausalität und Schaden).

Bei der Schadensberechnung sind gemäß Art. 1223 c.c. sowohl der positive Schaden (*perdita subita*) als auch der entgangene Gewinn (*mancato guadagno*) zu berücksichtigen. Im Rahmen des positiven Schadens sind ersatzfähig: die vom Rechtsinhaber aufgewendeten Kosten für die Entdeckung und den Beweis der Verletzung<sup>26</sup> sowie die Rechtsverfolgungskosten, durch die Rechtsverletzung frustrierte Aufwendungen (Werbung, Einrichtung von Geschäften, Abteilungen etc.); Verletzungsabwendungskosten (Werbung (*pubblicità ricostruttiva*), Kosten für Aussendungen und Broschüren). Als entgangener Gewinn sind auch jene Gewinnverluste zu berücksichtigen, die durch den Verkaufsrückgang von Nebenprodukten zum Hauptprodukt eingetreten sind,<sup>27</sup> sowie Verluste durch *price erosion* (Preisverfall durch das gefälschte Produkt am Markt) und *bridge head sales* (Gewinnrückgang durch die vom Rechtsverletzer durch die Rechtsverletzung errungene Marktposition).

---

sull'art. 125 c.p.i. Rivista di Diritto Industriale, S. 153. Gemäß Art. 13 Durchsetzungs-RL kann die Herausgabe des Gewinns von den Mitgliedstaaten bei unwissentlichen Rechtsverletzungen vorgeesehen werden.

<sup>24</sup> So ausdrücklich auch der begleitende Ministerialbericht zum D. lgs. 16.03.2006, Nr. 140: „Cosi facendo, la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio lesa ed a quello – ben diverso – dell'arricchimento senza causa.“ Zitiert von *Spolidoro* 2009, S. 188.

<sup>25</sup> Cass. civ. 01.03.2016, Nr. 4048, in Resp.civ.prev. 2017, 175; *Vanzetti und Di Cataldo* (2009), *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*. Giurisprudenza Commerciale, S. 552. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten auch: *Spolidoro* 2009, S. 165 ff. Nach anderer, von Teilen der Lehre vertretener Ansicht handelt es sich um einen Fall der Haftung für gefährliche Tätigkeiten (Art. 2050 c.c.), die verschuldensunabhängig ist, weshalb ein Verschulden nicht bewiesen werden muss. Vgl. Für einen Überblick: *Rovati* (2016), Art. 125 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. In: Marchetti P, Ubertazzi LC, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Wolters Kluwer, Milano, S. 696. Vgl. auch *Romanato* (2013), *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art 125 c.p.i.* Rivista di Diritto Industriale, S. 26 f.

<sup>26</sup> Dazu zählen zum Beispiel die Kosten für Nachforschungen, Aufsicht und Dokumentation der Verletzung (Trib. Milano 26.02.2009, in *Giur.ann.dir.ind.* 2010, 112); Kosten für Rechtsberatung und Fachberatung (Trib. Milano 29.04.2014, n. 5518, *dejure.it*; Kosten für Marktforschungen, Kosten für Beweiserhebungen, interne Kosten im Zusammenhang mit der Rechtsdurchsetzung (Trib. Genova 01.07.2010, [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)).

<sup>27</sup> *Danno da vendite convogliate (convoyed sales)*: Trib. Milano 17.09.2009, in *Giur.ann.dir.ind.* 2009, 1156.

Bei der Berechnung der Schadenshöhe sollen alle relevanten Umstände berücksichtigt werden, so etwa die negativen wirtschaftlichen Folgen einschließlich des entgangenen Gewinns des Rechtsinhabers, die vom Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielten Vorteile sowie unter Umständen der Nichtvermögensschaden des Rechtsinhabers. In Bezug auf die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ist allerdings unklar, worin dieser immaterielle Schaden bestehen soll, denn auch eine Beeinträchtigung des guten Rufs<sup>28</sup> oder Bildes eines Unternehmens am Markt oder einer Marke wird sich letztlich auf den Umsatz niederschlagen und somit als Vermögensschaden zu qualifizieren sein.<sup>29</sup> Indes spielt der Schadensersatz für immaterielle Schäden wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten nach Auskunft von Praktikern in der Anwendungspraxis eine große Rolle, wohl in erster Linie deshalb, weil diesbezüglich die im Übrigen geltenden hohen beweisrechtlichen Hürden hinsichtlich der Existenz und Höhe des geltend gemachten Schadens leichter überwunden werden können. Bei Urheberrechtsverletzungen sind Nichtvermögensschäden dagegen leichter von den Vermögensschäden zu trennen. Ihr Ersatz ist ebenso ausdrücklich vorgesehen (Art. 158 Abs. 3 i.a.).<sup>30</sup>

Art. 125 Abs. 3 c.p.i. räumt dem Rechtsinhaber dagegen einen eigenständigen<sup>31</sup> Anspruch ein, der zum Zweck der Gewinnabschöpfung gegen den Verletzer gerichtet ist und zwar entweder alternativ zum Schadensersatzanspruch oder gemeinsam mit dem Schadensersatzanspruch für jenen Teil der vom Verletzer erzielten Gewinne, die über den Ersatz für den entgangenen Gewinn hinausgehen. Dabei handelt es sich jedenfalls um einen vom Schadensersatzanspruch getrennten und somit autonomen Anspruch,<sup>32</sup> der nicht auf den Ausgleich eines erlittenen Schadens gerichtet ist, sondern auf Herausgabe eines Gewinns, der aus der Verletzung des Rechts stammt und aus diesem Grund dem Rechtsinhaber zuzuordnen ist.<sup>33</sup> In der Lehre wird der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns als sondergesetzlich geregelter Bereicherungsanspruch<sup>34</sup> oder, nach überzeugender Ansicht, als ein Fall der Abschöpfung von Vermögensvorteilen wegen unrechtmäßiger Bereicherung (*rimedio speciale per arricchimento ingiusto*) qualifiziert.<sup>35</sup>

<sup>28</sup>Vgl. z. B. Cass. civ. 11.08.2009, Nr. 18218, in Riv. dir. ind. 2010, II, 147.

<sup>29</sup>*Spolidoro* 2009, S. 180.

<sup>30</sup>Der Ersatz von Nichtvermögensschäden wird von der Durchsetzungs-RL nicht ausgeschlossen, weshalb die nationalen Rechtsordnungen auch Nichtvermögensschäden im Falle der Verletzung geistigen Eigentums vorsehen können. EuGH 17.03.2016 (Liffers), C-99/15. Dazu *Venzoni* (2018), *Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d'autore: riflessioni a margine del caso Liffers*. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, S. 587 ff.

<sup>31</sup>Gegen eine Qualifikation dieses Anspruchs als Unterfall des allgemeinen Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung mit bedeutenden Argumenten: *Romanato* 2013, S. 33 ff.

<sup>32</sup>In diesem Sinn auch Cass. civ. 01.03.2016, Nr. 4048, in Resp.civ.prev. 2017, 176.

<sup>33</sup>Zur Eigenständigkeit dieses Anspruchs vgl. *Florida* 2012, S. 10; *Schiesaro* 2012, S. 806 ff.; *Vanzetti* und *Di Cataldo* 2009, S. 553; *Di Cataldo* 2008, S. 214; *Romanato* 2013, S. 32.

<sup>34</sup>*Spolidoro* 2009, S. 187 f.; *Di Cataldo* 2008, S. 214.

<sup>35</sup>*Romanato* 2013, S. 47.

### 2.3 Schadensbemessung: Billigkeit und Lizenzanalogie

Nachdem der Schaden aufgrund der schwierigen Beweisführung häufig in seiner Höhe nicht genau bestimmbar ist, kann das Gericht die Schadenshöhe auch nach Billigkeit bemessen (Art. 1226 c.c., Verweis in Art. 125 Abs. 1 c.p.i.). Indes ist darauf hinzuweisen, dass der Rechtsinhaber nach ganz herrschender Ansicht dadurch nicht von seiner Beweislast bezüglich der Existenz des Schadens und der Kriterien für die Billigkeitsbemessung befreit wird.<sup>36</sup> Aus diesem Grund kann das Schadensersatzbegehren des Rechtsinhabers scheitern, wenn nicht zumindest die Voraussetzung (nämlich das Bestehen eines Schadens) für eine Schadensbemessung nach Billigkeit bewiesen wird.<sup>37</sup> Als derartige Grundlage wurde allerdings auch schon der Beweis angesehen, dass die mittels Rechtsverletzung hergestellten Erzeugnisse vermarktet wurden, womit der Schaden bereits durch den Beweis der Rechtsverletzung in seinem Bestand implizit (*in re ipsa*) belegt ist.<sup>38</sup>

Alternativ besteht in Fällen, in denen ein höherer Schaden nicht bewiesen werden kann, die Möglichkeit gemäß Art. 125 Abs. 2 c.p.i. eine Globalbemessung des Schadens (*lump sum*) zu verlangen. Demnach kann neben einer Pauschalsumme für den aus den Verfahrensakten resultierenden positiven Schaden auch ein Betrag für den entgangenen Gewinn zugesprochen werden. Der entgangene Gewinn ist im Wege der Lizenzanalogie (*royalty virtuale*) zu bemessen, d. h. er ist so zu berechnen, dass er nicht unter dem Betrag liegt, den der Verletzer als Lizenzgebühr für die Rechtsnutzung zahlen hätte müssen.<sup>39</sup> Problematisch an dieser Berechnungsmethode ist jedoch, dass sie den Rechtsverletzer tendenziell begünstigt, denn eine nach Marktkriterien berechnete Lizenzgebühr wird den Lizenznehmer nie zur Herausgabe des gesamten Gewinns zwingen.<sup>40</sup> Eine Lizenzgebühr wird zu Marktbedingungen nämlich vernünftigerweise immer nur so hoch sein können, dass der Lizenznehmer nach Abzug der Produktionskosten und Lizenzgebühr auch noch einen Gewinn

<sup>36</sup> *Rovati* 2016, S. 699 f. Cass. civ. 16.06.2008, Nr. 16647, in *Giur.ann.dir.ind.* 2008, 202; Cass. civ. 08.07.2004, Nr. 12545, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 7 f.; Trib. Milano 20.02.2009, in *Riv. dir. ind.* 2009, I, 375. Vgl. allerdings zuletzt Cass. civ. 20.05.2016, Nr. 10519, in *Guida al diritto* 2016, 40, 66, wonach es Aufgabe des Gerichts sei, nach Billigkeit den Schaden zu bemessen und im Übrigen der Schaden bei einer Markenverletzung auch in der Verletzung selbst (*in re ipsa*) bestehen könne.

<sup>37</sup> Cass. civ. 19.06.2008, Nr. 16647, in *Foro it.* 2008, I, 3181; Cass. civ. 08.07.2004, Nr. 12545, in *Giur. it.* 2005, 1436; Trib. Catania 11.03.2014, in *Giur.ann.dir.ind.* 2016, 890; Trib. Catania 24.07.2013, in *Giur.ann.dir.ind.* 2016, 456; Trib. Bologna 04.02.2011, in *Giur.ann.dir.ind.* 2011, 687; Trib. Torino 07.12.2007, in *Sez. spec. P.I.* 2008, I, 352; *Vanzetti und Di Cataldo* 2009, S. 551.

<sup>38</sup> Cass. civ. 04.09.2017, Nr. 20716, in *Riv. dir. ind.* 2018, II, 238.

<sup>39</sup> Im Detail zu den unterschiedlichen Berechnungsmöglichkeiten: *Casonato* 2017, S. 304 ff. Wenn eine Lizenzgebühr nicht berechnet werden kann, weil zu Marktbedingungen niemals eine Lizenz vergeben worden wäre (z. B. bei direkten Konkurrenten auf demselben Markt), dann ist diese Bemessungsmethode nach Ansicht von C. App. Milano 06.12.2010, in *Giur.ann.dir.ind.* 2010, 912 nicht anwendbar und es solle auf den unrechtmäßig erzielten Gewinn des Rechtsverletzers abgestellt werden.

<sup>40</sup> *Vanzetti und Di Cataldo* 2009, S. 551.

erzielen kann. Darüber hinaus bewirkt dieses Kriterium eine Aushöhlung<sup>41</sup> des ausschließlichen Nutzungsrechts des Rechtsinhabers, weil sich jeder auch gegen den Willen des Rechtsinhabers die Möglichkeit der Rechtsnutzung durch Zahlung einer fiktiv zu berechnenden Lizenzgebühr verschaffen kann.<sup>42</sup>

Bei der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr wenden die Gerichte unterschiedliche Kriterien an. Während einzelne Gerichte nach Billigkeit und ohne weitere Begründung eine bestimmte Summe als Prozentsatz des rechtswidrig erzielten Umsatzes (z. B. 5 oder 10 %) festsetzen,<sup>43</sup> ziehen andere Gerichte Sachverständige heran, um die am Markt üblichen Lizenzgebühren zu ermitteln.<sup>44</sup> Diese Summe wird sodann, ohne dass das Gesetz dies ausdrücklich erlaubt, fallweise noch weiter angehoben, um zu vermeiden, dass der Rechtsverletzer aus dieser für ihn jedenfalls günstigen Berechnungsmethode Vorteile ziehen kann.<sup>45</sup> So verdoppelte etwa das Landesgericht Mailand die mit 5 % bezifferte marktübliche Lizenzgebühr auf 10 %, um dem Verletzer nicht dieselbe Behandlung zukommen zu lassen, wie demjenigen, der auf rechtmäßige Weise eine Lizenz zu marktüblichen Preisen erwirbt.<sup>46</sup> Das Landesgericht Turin erhöhte die Lizenzgebühr von 5 % auf 7 %, weil der Verletzer trotz Unterlassungsaufforderung durch den Rechtsinhaber die Rechtsverletzung fortgesetzt hatte. Ein einheitliches Bemessungsschema für die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr hat sich bisher allerdings nicht durchsetzen können. Im Jahr 2017 hat der EuGH in einem Vorabentscheidungsverfahren festgehalten, dass eine nationale Regelung, die bei der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr einen Aufschlag von 100 % auf die marktübliche Lizenzgebühr vorsieht, mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.<sup>47</sup> Vor diesem Hintergrund ist diese italienische Rechtsprechung als richtlinienkonform anzusehen, wenngleich sie im italienischen Recht keine gesetzliche Grundlage hat und somit Ergebnis richterlicher Rechtsfortbildung ist.

<sup>41</sup> Im Sinne einer Verwandlung einer *property rule* in eine *liability rule*: dazu *Calabresi* und *Melamed*, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral*. *Harvard Law Review* 1972, S. 1089 ff.

<sup>42</sup> *Vanzetti* und *Di Cataldo* 2009, S. 551 f.

<sup>43</sup> Vgl. z. B. Trib. Bologna 03.06.2013, in *Giur.ann.dir.ind.* 2016, I, 416; Trib. Milano 24.07.2013, in *Giur.ann.dir.ind.* 2013, I, 1155.

<sup>44</sup> Trib. Roma 30.03.2012, in *Giur.ann.dir.ind.* 2013, I 463. Dabei werden von einzelnen Sachverständigen bei der Berechnung ganz oder teilweise die *Georgia Pacific Criteria* (entwickelt in der US-amerikanischen Entscheidung *Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)) herangezogen. Dabei handelte es sich um einen Rechtsinhaber, der bereits Lizenzen vergeben hatte. *Studio Trevisan&Cuonzo* (2017), *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Wolters Kluwer, Milano, S. 837 f.

<sup>45</sup> Zustimmend *Di Cataldo* 2008, S. 210; *Spolidoro* 2009, S. 185 f.

<sup>46</sup> Trib. Milano 09.01.2014, in *Giur.ann.dir.ind.* 2016, I, 666.

<sup>47</sup> EuGH 25.1.2017 (*Stowarzyszenie*), C-367/15.



## 2.4 Gewinnabschöpfung: *disgorgement of profits*

Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns hängt anders als in Art. 13 Abs. 2 Durchsetzungs-RL in Art. 125 c.p.i. nicht davon ab, ob der Verletzer von seiner Verletzungshandlung nicht wusste oder nicht vernünftigerweise wissen hätte müssen. Die Durchsetzungs-RL wurde insofern in Italien überschießend umgesetzt, was wegen einer möglichen Überschreitung des Ermächtigungsgesetzes auch verfassungsrechtliche Bedenken ausgelöst hat.<sup>48</sup> Der Anspruch kann alternativ<sup>49</sup> zum Schadensersatzanspruch für entgangenen Gewinn bzw. in Ergänzung zum Schadensersatzanspruch für entgangenen Gewinn geltend gemacht werden, sofern der Ersatz für den entgangenen Gewinn unter dem Verletzergewinn bleibt. Der Anspruch auf Gewinnabschöpfung lässt den Anspruch auf Ersatz des positiven Schadens jedenfalls unberührt.

Während das Gesetz lediglich von Rückerstattung der Gewinne spricht und somit offen lässt, ob damit alle Gewinne gemeint sind oder nur jene, die unmittelbar aus der Rechtsverletzung folgen, geht die herrschende Lehre davon aus, dass nur jener Gewinn herausverlangt werden kann, der in unmittelbar kausalem Zusammenhang mit der Rechtsverletzung steht.<sup>50</sup> In der Rechtsprechung wird dies aufgrund einer insgesamt unterkomplexen Diskussion der Problematik häufig nicht hinreichend berücksichtigt.<sup>51</sup>

Im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen ist die Gewinnabschöpfung als eigenständiger Anspruch nicht explizit vorgesehen (Art. 158 I.a.). Sehr wohl sieht Art. 158 I.a. aber die Berücksichtigung des Verletzergewinns bei der Bestimmung der Höhe des entgangenen Gewinns im Rahmen der Schadensberechnung vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass somit der Verletzergewinn in die Berechnung der Schadenshöhe nur dann einfließen kann, wenn die Rechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde und alle weiteren Voraussetzungen für die Verschuldenshaftung vorliegen.<sup>52</sup> Ein autonomer, verschuldensunabhängiger Anspruch auf Gewinnabschöpfung lässt sich aus dieser Bestimmung nicht ableiten und könnte

---

<sup>48</sup> *Di Cataldo* 2008, S. 212.

<sup>49</sup> Vgl. dagegen im Sinne eines subsidiären Anspruchs (nur wenn der Schadensersatz für entgangenen Gewinn zu einem unbefriedigenden Ergebnis führt und wenn der Rechtsinhaber beweist, dass der Gewinn des Verletzers die Summe des Ersatzes für entgangenen Gewinn übersteigt): Trib. Milano 16.07.2011, *Giur.ann.dir.ind.* 2011, 1, 1230.

<sup>50</sup> *Vanzetti* und *Di Cataldo* (2009), *Manuale di diritto industriale*. Giuffrè, Milano, S. 553; *Di Cataldo* 2008, S. 216; *Casonato*, *Criteri di determinazione del danno da contraffazione*. Contratto e Impresa 2017, S. 323; *Romanato* 2013, S. 52; *Spolidoro* 2009, S. 201 m.w.H.

<sup>51</sup> Vgl. z. B. Trib. Bologna, 20.10.2015, unveröffentlicht, abrufbar unter: <http://www.studiolegale.leggiditalia.it>, wo der gesamte Umsatz des Rechtsverletzers ohne weitere Begründung auf die Markenverletzung zurückgeführt wurde und somit herauszugeben war.

<sup>52</sup> *Di Sabatino*, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*. La Responsabilità Civile 2009, S. 442 ff.



nur aufgrund der allgemeinen bereicherungsrechtlichen Vorschriften konstruiert werden.<sup>53</sup>

## 2.5 *Praktische Probleme bei der Durchsetzung dieser Ansprüche*

Die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen im Falle einer Rechtsverletzung stellt den Rechtsinhaber in jedem Fall vor große Herausforderungen. Dies hat sich auch mit der neuen Rechtsgrundlage nicht wesentlich geändert. Nach der allgemeinen Regel der Beweislastverteilung obliegt es dem Rechtsinhaber als Kläger zu beweisen, dass er einen Schaden erlitten hat und dass dieser Schaden durch die Rechtsverletzung verursacht wurde. Somit genügt es nicht zu beweisen, dass ein Umsatzrückgang stattgefunden hat, sondern es muss darüber hinaus glaubhaft dargelegt werden, dass der Umsatzrückgang auf die Rechtsverletzung zurückzuführen ist.<sup>54</sup> Selbst wenn bewiesen werden kann, dass der Umsatzrückgang des Rechtsinhabers durch die Rechtsverletzung verursacht wurde, ist eine weitere Hürde zu nehmen, die darin besteht, die genaue Schadenshöhe zu ermitteln. Der Umsatzrückgang beim Rechtsinhaber entspricht nämlich in aller Regel nicht den Umsatzzuwächsen des Verletzers. Dies wäre nur dann der Fall, wenn es für das Produkt nur zwei Anbieter (den Rechtsinhaber und den Verletzer) am Markt gäbe und im Übrigen die Nachfrage konstant bliebe.<sup>55</sup> Indes liegen diese Voraussetzungen in der Realität fast nie vor, weil meist mehrere Anbieter unterschiedlicher, ersetzbarer Produkte am Markt miteinander konkurrieren und somit zu viele verschiedene Faktoren den Umsatz beeinflussen können. Zudem ist nicht die Umsatzeinbuße selbst, sondern der Bruttogewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) zu ermitteln, denn nur dieser könnte als entgangener Gewinn ersetzt werden.<sup>56</sup> Selbst der Ersatz des positiven Schadens, wie etwa der Kosten für die Aufdeckung der Rechtsverletzung, könnte sich bei verschiedenen, unabhängig voneinander agierenden Verletzern schwierig gestalten. Sie haften nämlich nicht solidarisch, sodass jedem getrennt ein Teil dieser Kosten zuzurechnen wäre, wobei sich fragt, nach welchen Kriterien hier eine Aufteilung der entstandenen Kosten erfolgen soll. Besonders komplex, aber in der Praxis häufig, ist auch der Fall, dass die Rechtsverletzung lediglich einen Teil eines Produkts betrifft.<sup>57</sup> In diesem Fall ist für die Ermittlung der

<sup>53</sup> Dazu allgemein *Sirena* (2006), La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano). *Rivista di Diritto Civile*, S. 305 ff.; im Überblick: *Rovati* (2016), Art 158 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore). In Marchetti P, Ubertazzi LC, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Wolters Kluwer, Milano, S. 2105 f.

<sup>54</sup> *Casonato* 2017, S. 297; *Rovati* 2016a, S. 2104 f.; Trib. Napoli 24.07.2012, in *Giur.ann.dir.ind.* 2013, 1, 635; C. App. Milano 16.2.2012, in *Sez. spec. P.I.* 2012, 1, 316.

<sup>55</sup> *Di Cataldo* 2008, S. 206.

<sup>56</sup> Für eine ausführliche Diskussion der Berechnungskriterien: *Casonato* 2017, S. 299 ff.

<sup>57</sup> *Di Cataldo* 2008, S. 207. Für ein Beispiel aus der Praxis vgl. Cass. civ. 04.09.2017, Nr. 20716,

Gewinneinbuße des Rechtsinhabers auf die Bedeutung dieses Produktteils für den Umsatz abzustellen. Bei alledem erweist sich nicht nur die Ermittlung der Umsatzdaten, insbesondere jener des Rechtsverletzers, sondern auch die Interpretation und Ergänzung derselben zur Ermittlung des entgangenen Gewinns als besonders diffizil und macht somit jedenfalls die Beiziehung von Sachverständigen notwendig. Die Gerichte können sich dabei zwar mit einer Billigkeitsbemessung des Schadens gemäß Art. 125 Abs. 1 c.p.i. behelfen, indes ist auch dafür der Beweis zumindest eines durch die Rechtsverletzung verursachten Schadens erforderlich.

Auch im Zusammenhang mit der Ermittlung des unrechtmäßig erwirtschafteten Gewinns des Verletzers sieht sich der Rechtsinhaber mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Denn hierfür wäre ein freier Zugang zu den Buchhaltungsunterlagen des Verletzers erforderlich und selbst dieser Zugang könnte unzureichend sein, wenn etwa versucht wurde, den aufgrund der Rechtsverletzung erzielten Umsatz zu verschleiern. Die entsprechenden prozessrechtlichen Erleichterungen (Art. 121, 121-bis c.p.i. sowie allgemein Art. 210 c.p.c) sehen zwar die Möglichkeit vor, dass die Vorlage von Beweisurkunden der beklagten Partei gerichtlich angeordnet werden kann. Allerdings erfordern sie stets die Angabe schwerer Indizien sowie die genaue Bezeichnung der vorzulegenden Unterlagen, sodass die notwendige Beweiserleichterung für den Rechtsinhaber nicht die erhofften Wirkungen zeigen kann.<sup>58</sup>

### 3 Fazit

Der italienische Gesetzgeber hat mit einer überschießenden Umsetzung der Durchsetzungs-RL versucht, den Schutz der Immaterialgüterrechte zu stärken. Indes hat dies angesichts der erheblichen Beweisschwierigkeiten in diesen Verfahren bisher nicht den erhofften Erfolg gezeigt. Das italienische Recht kennt nun zwar einen verschuldensunabhängigen Gewinnabschöpfungsanspruch, dessen Durchsetzung erweist sich aber in der Praxis mitunter als besonders steinig und hürdenreich. Prozessrechtliche Erleichterungen, die über die bereits vorgesehenen Maßnahmen hinausgehen, könnten diesbezüglich eine Wende herbeiführen.<sup>59</sup> So lange aber wird es für den Rechtsinhaber stets mit einem großen Kostenrisiko verbunden sein, sich auf einen Prozess gegen Rechtsverletzer einzulassen. Hinzu kommt die insgesamt lange Verfahrensdauer, sodass eine effiziente Abschreckung der Rechtsverletzer durch Schadensersatz- oder Gewinnabschöpfungsansprüche nicht bewirkt werden kann und das Kostenrisiko für Rechtsverletzer somit sehr überschaubar bleibt. Im Gegenzug dazu erweist sich aber gerade für kleinere und mittlere Unternehmen das Prozesskostenrisiko als eine wahre Hürde für die gerichtliche Durchsetzung ihrer Ansprüche. Wenn die Rechtsprechung in einzelnen Fällen und zuletzt wieder ver-

---

in Riv. dir. ind. 2018, II, 238 (Verletzung eines Patents auf einen besonderen Aufhängemechanismus von Schiebetüren).

<sup>58</sup>Zu dieser Problematik vgl. *Di Cataldo* 2008, S. 217 f.

<sup>59</sup>*Di Cataldo* 2008, S. 217.

mehrt den Beweis des Schadens bereits mit der Feststellung der Rechtsverletzung als erbracht ansieht,<sup>60</sup> ergibt sich daraus freilich eine Erleichterung für die Rechtsdurchsetzung des Rechtsinhabers. Indes handelt es sich dabei um eine mit der Systematik und Funktion des Schadensersatzrechts nicht vereinbare Konstruktion, weil sie auch unabhängig von einem konkret eingetretenen wirtschaftlichen oder immateriellen Nachteil zu einem systemfremden Schadensersatzanspruch führt und diesem damit eine gesetzlich nicht vorgesehene Straffunktion zuweist.

---

<sup>60</sup>Vgl. z. B. Cass. civ. 20.05.2016, Nr. 10519, in Guida al diritto 2016, 40, 66; Cass. civ. 04.09.2017, Nr. 20716, in Riv. dir. ind. 2018, II, 238.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



## **Weiterführende Fragen und Ausblick**

# Profili costituzionali della tutela dei diritti sui beni immateriali



## (Das Immaterialgüterrecht und die italienische Verfassung)

Carola Pagliarin

### 1 La tutela dei diritti sui beni immateriali e principi costituzionali

Come è noto, nella nostra Costituzione non si rinvencono norme dedicate in modo espresso alla tutela dei diritti sui beni immateriali o della proprietà intellettuale. Non si sono, dunque, seguiti precedenti illustri, come la Costituzione americana del 1787.<sup>1</sup>

Ciò non di meno sussiste certamente, come si vedrà, un fondamento costituzionale di una tale tutela e su di esso risulta utile riflettere per una molteplicità di ragioni.

In primo luogo, perché questo ci impone di riflettere sulle finalità degli istituti e, dunque, sulla loro matrice e sulla loro adeguatezza rispetto al presente.

In secondo luogo, in quanto ci porta a collocare gli stessi istituti nell'ambito del sistema dei valori costituzionali, presupposto per confrontare poi la prospettiva interna con la disciplina internazionale ed europea, di cui altri si occuperanno nel presente volume.

Ancora – e soprattutto – perché ci costringe a ragionare in una dimensione storica e dinamica, particolarmente preziosa in un'epoca di mutamenti repentini e radicali.

Le riflessioni che si svolgeranno hanno, dunque, la finalità di fornire qualche spunto di riflessione e uno sguardo di prospettiva.

---

<sup>1</sup> *The Constitution of the United States – 1787 – „Section VIII: 1. The Congress shall have power (...) 8. To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries“.*

---

C. Pagliarin (✉)

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, Università degli Studi di Padova, Padova, Italien

E-Mail: [carola.pagliarin@studiolegalepmb.com](mailto:carola.pagliarin@studiolegalepmb.com)

Ora, come si è appena ricordato, la Costituzione italiana non prevede espressamente la tutela dei diritti sulle opere dell'ingegno.

Tuttavia, diversi disposti costituzionali possono essere – e sono in effetti stati – invocati a fondamento di tale tutela, non senza difficoltà, contraddizioni e ambivalenze nella loro identificazione.

La cornice costituzionale in cui inserire la tutela dei diritti sui beni immateriali si presenta tutt'altro che nitida, soprattutto se si desidera ragionare in un'ottica di insieme, senza scendere alle peculiarità delle diverse fattispecie.

Del resto, la stessa individuazione dei beni immateriali trae origine da una comunità di giuristi – la scuola della Pandettistica tedesca – fortemente incline alla concettualizzazione dell'esperienza giuridica, al punto da sbiadire le eterogeneità socio-economiche, oltre che le stesse differenze di trattamento giuridico.<sup>2</sup>

Solo per dar ingresso alla complessità della trama dei principi e dei valori, si possono qui richiamare alcuni dei titoli legittimanti la tutela di cui si discute, che poi si andranno ad analizzare anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Così viene in rilievo l'art. 2 Cost., in quanto tutela i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui viene ricompreso il diritto dell'autore ad essere riconosciuto tale rispetto alla propria opera dell'ingegno ed il relativo diritto di esclusiva sul suo sfruttamento economico. Tuttavia, lo stesso disposto, come si cercherà di illustrare oltre, può essere evocato per porre dei limiti al medesimo diritto, in ragione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, ivi ricordati.

Si possono invocare poi l'art. 42 Cost., che tutela la proprietà, in tutte le sue forme, o – valorizzando l'impostazione fatta propria dal legislatore ordinario italiano nel Codice civile – l'art. 4 Cost. e l'art. 35 Cost., che tutelano il lavoro „in tutte le sue forme e applicazioni“, nella cornice del più ampio principio lavoristico proprio della Costituzione italiana, di cui è fondamento l'art. 1 Cost. Se assottigliate queste prospettive sono state, a volte, giudicate parziali e insufficienti, altre volte, finanche contraddittorie.

Altre previsioni costituzionali, invece, presentano un'intrinseca ambivalenza rispetto al fondamento costituzionale della tutela dei diritti sui beni immateriali.

Si pensi all'art. 9 Cost., secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, all'art. 21 Cost., che, proclamando la libertà di espressione, consente l'esplicazione dell'attività di creazione e divulgazione dell'opera o all'art. 33 Cost., sulla libertà dell'arte e della scienza.

In queste ultime disposizioni costituzionali possiamo veder sanciti diritti e libertà che consentono il realizzarsi delle opere dell'ingegno, ma gli stessi diritti e libertà potrebbero essere limitati proprio dagli istituti di protezione degli autori e da tutti i sistemi di esclusiva.

---

<sup>2</sup>Come osserva P. Spada, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, 6 ss. I beni immateriali sono stati ricatalogati nei „nuovi beni“ (così S. Praduroux, *Diritto di proprietà (come diritto fondamentale)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Torino, 2012) e accostati all'espressione „nuovi modi di possedere“, riferita alla proprietà collettiva da P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, riprendendo il pensiero di Carlo Cattaneo.

Emerge, dunque, uno strutturale e peculiare conflitto di interessi, che tradizionalmente viene risolto in concreto dal legislatore, nel dettare la disciplina dei diritti sui beni immateriali.

Diritti che, proteggendo gli autori, incentivano il processo creativo e innovativo con i relativi investimenti economici, ma che sono stati considerati di ostacolo al progresso della ricerca e allo sviluppo o, anche, semplicemente, all'esercizio di libertà.

Ancora, il sistema delle esclusive può persino entrare in contrasto concreto con la tutela di diritti fondamentali, come il diritto alla salute – di cui all'art. 32 Cost. –, quando incidano sui costi delle prestazioni non fungibili che realizzano i diritti sociali.

Se il contrasto non si pone necessariamente in linea teorica, si presenta però in concreto, in un sistema come il nostro di scarse risorse pubbliche e con un quadro demografico particolarmente negativo, che vede un peso sempre crescente, in termini percentuali, della popolazione anziana, bisognosa di cure, su quella attiva, generatrice di reddito.

Viene, infine, in rilievo il complesso disposto dell'art. 41 Cost, sulla libertà di iniziativa economica e suoi limiti, con tutta la carica della sua intrinseca ambiguità.<sup>3</sup>

Da tempo ormai entra in gioco la discussa dialettica tra tutela della concorrenza – che oggi ha un esplicito e diretto fondamento costituzionale nell'art. 117 Cost. – e la tutela della proprietà intellettuale.

Si tratta di un tema tipico del diritto sovranazionale ed europeo, che vede non di rado posizioni, anche istituzionali, che negano il contrasto tra la tutela dei diversi valori in campo, in una visione armonica, che rischia però di soffrire di un certo astrattismo.

Nonostante i riferimenti alla Carta fondamentale appaiano tutt'altro che univoci, proprio la prospettiva o, se si vuole, gli „strumenti“ del diritto costituzionale classico possono fornire spunti per una ricostruzione sistematica delle questioni poste.

## 2 Il contrasto tra diritti e interessi nel bilanciamento dei diritti

Va ricordato che i diritti e le libertà costituzionali sono espressi come principi, dunque attraverso norme dotate di un elevato grado di genericità, e sono affermati in linea tendenziale senza gerarchie o precedenze.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Si tratta di una caratteristica sempre sottolineata del disposto costituzionale citato. A tale riguardo basti ricordare le lucide riflessioni già a margine del processo costituente di P. Calamandrei, *Come nasce la nuova Costituzione*, in *Il Ponte*, 1946: „Ma nel campo economico è ancora tutto affidato all'avvenire: e la Costituzione democratica italiana, invece che lo specchio fedele e la legalizzazione formale di una rivoluzione già avvenuta nel passato, deve essere necessariamente considerata come lo strumento predisposto per rendere possibile, nell'avvenire, in forme progressive e legalitarie, quella trasformazione sociale che oggi è appena agli inizi“.

<sup>4</sup> Così, in termini generali, R. Bin – G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Torino, 2019, 540 ss.

Nella Carta costituzionale i diritti fondamentali non sono mai affermati in termini assoluti, ma fanno parte di un medesimo tessuto complesso, in cui altri diritti e altri interessi e beni costituzionalmente protetti possono legittimamente limitarne la portata.

La Costituzione italiana è strutturalmente preordinata alla logica della relazionalità degli interessi: non si limita ad elencare i diritti, ma esplica dei nessi di collegamento, di modo che affermando i diritti ne prevede spesso i limiti. In altre parole, il testo costituzionale predispose i diritti stessi ad un dialogo e non consente di considerarli indipendenti l'uno dall'altro.<sup>5</sup>

La stessa Corte costituzionale, in una significativa pronuncia,<sup>6</sup> ha ricordato che „tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri“.<sup>7</sup> La tutela deve essere, dunque, sempre „sistemica“, secondo una tecnica interpretativa e ricostruttiva che riflette il pluralismo dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana.<sup>8</sup>

Altrimenti ragionando – ammonisce il giudice delle leggi –, „si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ‘tiranno’ nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona“.<sup>9</sup>

In ipotesi significative la Costituzione con ricchezza di disposizioni finalistiche, istituisce rapporti tra i diritti che appaiono di gerarchia, ma che sono pur seppur sempre di natura relazionale e non rigida. E, tuttavia, anche laddove il bilanciamento non trovi risoluzione immediata nel dettato costituzionale, rinviene comunque in quest'ultima, soprattutto nei Principi fondamentali, un orientamento decisivo e vincolante per l'interprete.<sup>10</sup>

Quando la Corte costituzionale italiana è chiamata a giudicare della legittimità del compromesso tra interessi confliggenti fissato dalla legge – il bilanciamento dei diritti – procede con argomentazioni che è difficile distinguere da quelle tipiche del giudizio di ragionevolezza<sup>11</sup> o dall'applicazione del principio di proporzionalità.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, 2012, 138; G. Berti, *Manuale di interpretazione costituzionale*, Padova, 1994, 419; P. Perlingeri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 147.

<sup>6</sup> Si fa riferimento alla sentenza n. 85 del 2013 sul caso ILVA di Taranto.

<sup>7</sup> In altra pronuncia – nella sentenza n. 170 del 2013 – la Corte costituzionale include in questo approccio integrato ai diritti fondamentali anche i diritti protetti dalla CEDU, non già per l' „affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale“, ma per l' „integrazione delle tutele“.

<sup>8</sup> In tema R. Bin, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. La Torre e A. Spadaro (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002, 59 ss.

<sup>9</sup> Corte cost. sent. n. 85 del 2013, sopra citata.

<sup>10</sup> F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità* cit., 139.

<sup>11</sup> Per tutti si veda L. Paladin, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir., Aggiornamento*, I, Milano, 1997, 899 ss. Va ricordato, del resto, che, a sua volta, il principio di ragionevolezza è nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, ma da questo si è progressivamente emancipato. In tema F. Sorrentino, *Eguaglianza formale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2017.

<sup>12</sup> Sottolinea questa intrinseca indeterminatezza nell'utilizzo da parte della Corte italiana di categorie concettuali in sé diverse M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), 2013.



Il bilanciamento a cui si fa riferimento, come è noto, è una tecnica impiegata in genere da tutte le corti costituzionali per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti e interessi diversi (*balancing test*, nella terminologia nord-americana, *Abwägung* in quella tedesca),<sup>13</sup> tuttavia, nei giudizi svolti dal nostro giudice delle leggi presenta tratti caratteristici peculiari non solo in ragione dell'incertezza nella terminologica utilizzata,<sup>14</sup> ma anche per la struttura dell'argomentazione seguita.

Così la Corte costituzionale italiana non opera – in ultima analisi – alcuna distinzione tra principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità,<sup>15</sup> i quali sono spesso usati in modo del tutto fungibile l'uno rispetto all'altro.<sup>16</sup>

Nelle pronunce costituzionali si pone mente alla correttezza del bilanciamento legislativo alla luce del parametro costituzionale. L'indagine circa il livello di protezione di determinati interessi e la loro ragionevole ponderazione si presta ad una lettura in chiave deontologica: si risolve, cioè, nella ricerca di una sistemazione degli interessi potenzialmente alternativa alla ricostruzione legale e, quindi, causa di illegittimità della legge.<sup>17</sup>

Per individuare criteri generali di ordinazione del conflitto degli interessi coinvolti è necessario preliminarmente individuare gli interessi compresenti nell'ambito tematico in oggetto e qualificare il livello di protezione formale: occorre tracciare insomma la „topografia del conflitto“.<sup>18</sup>

Possono essere enucleate regole di bilanciamento procedimentali, formali<sup>19</sup>; regole generali come quelle della coesistenza e proporzionalità del limite, alla stregua delle quali le posizioni giuridiche tutelate come diritti fondamentali possono legittimamente essere comprese solo se ciò risulti indispensabile e non altrimenti evitabile per realizzare un altro interesse costituzionalmente rilevante e comunque con i mezzi strettamente necessari per il conseguimento del fine. Tuttavia, come si

<sup>13</sup>R. Bin – G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale* cit.

<sup>14</sup>L. Paladin, *Ragionevolezza (principio di)* cit.; Id., *Esiste un „principio di ragionevolezza“ nella giurisprudenza costituzionale?*, in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1994 in cui si afferma – nettamente – che un principio di ragionevolezza non esiste, dato che si tratta di una formula verbale alla quale non corrisponde un concetto o una nozione ben determinata.

<sup>15</sup>Sulla struttura del giudizio di proporzionalità, per tutti, A. Barak, *Proportionality*, Cambridge, 2012.

<sup>16</sup>M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità* cit.

<sup>17</sup>G. Scaccia, *Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione*, in *Nova juris interpretatio*, Roma, 2007, 286 ss; Id., *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio*, Torino, 2000. Che sottolinea l'effetto di indebolimento del testo costituzionale che il ricorso al principio di ragionevolezza determina, ma, al contempo, il potenziamento della normatività della Costituzione che lo stesso ad un tempo produce.

<sup>18</sup>R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, 62 ss.

<sup>19</sup>Sul punto G. Scaccia, *Gli „strumenti“ della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, 348 ss.

è già sottolineato, risulta del tutto estranea all'esperienza italiana l'elaborazione e la sistematizzazione di una sequenza di standard di giudizio disposti in progressione, diffusi, invece, in altre esperienze, compresa quella europea.<sup>20</sup>

Quello che, dunque, insegna il diritto costituzionale è che ricercare l'astratta armonia tra principi e valori a poco serve perché nel terreno concreto della vita sociale ed economica il conflitto tra diritti e interessi di rilievo costituzionale è fisiologico. Negare il conflitto significa lasciare che la decisione sulla prevalenza o sul punto di contemperamento avvenga sotto traccia, in modo non dichiarato.

L'ordinazione degli interessi che qualsiasi legislatore compie – e che qualsiasi corte costituzionale poi rinviene e verifica – è sempre insidiosa, proprio perché in essa vi è un sacrificio, sia pure parziale, di diritti e libertà. La scelta a fondamento della disposizione, dunque, deve essere trasparente, ricostruibile e sindacabile.

Ugualmente, è essenziale che il giudizio di bilanciamento del giudice delle leggi sia sorretto da una motivazione adeguata, che ne consenta lo scrutinio logico e giuridico, non potendosi di certo trasformare in arbitrio.<sup>21</sup>

### **3 Il bilanciamento in tema di diritti sui beni immateriali. Un'ipotesi emblematica: la brevettazione dei farmaci**

Questa tecnica di bilanciamento è stata, ad esempio, utilizzata dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 20 del 1978 per giudicare della legittimità costituzionale del divieto di brevettazione dei farmaci, di cui al Regio decreto n. 1127 del 1939 (recante il „Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali“) e a lungo vigente nell'ordinamento italiano.

La pronuncia originava, in realtà, da un'inerzia legislativa prolungata. Infatti, nonostante diversi tentativi di modifica della disciplina del brevetto, effettuati fin dagli inizi del Regno d'Italia e proseguiti nei primi decenni della Repubblica, ancora negli anni '70 del secolo scorso permaneva il divieto del brevetto per i farmaci. La concessione della privativa industriale venne bloccata dalla mancata emanazione dei regolamenti pur previsti dalla normativa in vigore e da disposizioni con cui si

<sup>20</sup> Si rinvia ancora a M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità* cit.

<sup>21</sup> La Corte costituzionale italiana è stata spesso sospettata – con particolare riferimento alla formulazione dei giudizi di ragionevolezza e di proporzionalità – di travalicare i confini delle scelte giurisdizionali per svolgere valutazioni di merito politico. Tanto che il giudice delle leggi in più di un'occasione (cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 1130 del 1988 e sent. n. 89 del 1996) ha sottolineato in modo esplicito la differenza tra giudizio di ragionevolezza e scelte di opportunità politica, proprie del legislatore. Sul punto si veda A. Anzon, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in R. Romboli (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 31 ss. M. Luciani, *Lo spazio della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, in *Il principio di ragionevolezza* cit., 246 ss., sottolinea come l'elaborazione di canoni di giudizio chiari, applicati in modo esplicito, alimenti la coerenza, la prevedibilità e la controllabilità delle decisioni, attraverso la motivazione, consolidando l'autorevolezza del giudice delle leggi e ponendolo al riparo dalla sovraesposizione politica.

stabiliva il differimento della cessazione del divieto di brevetto.<sup>22</sup> In ragione dell'inertza, numerose imprese farmaceutiche di diversa nazionalità chiesero alla Commissione ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti la riforma di alcune decisioni che avevano negato il brevetto di prodotti di uso farmaceutico. A seguito di tali richieste, la Commissione aveva sollevato, con diciotto ordinanze analoghe, questione di legittimità costituzionale rispetto al divieto contenuto nell'art. 14 del r.d. n. 1127 del 1939.

La Corte costituzionale con la pronuncia citata ha affermato che il divieto di brevettare i medicinali ed i processi diretti a produrli non solo risultava fondato su motivi specifici non corrispondenti più alla realtà, ma che neppure poteva dirsi congruo rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost.

Secondo la Consulta, esso costituiva, dunque, un'ingiustificata deroga alla *par condicio* degli inventori industriali, con riguardo sia al diritto personale al riconoscimento della paternità dell'invenzione, che alle situazioni economiche di vantaggio cui dà luogo l'esclusiva.

Per altro verso, ad avviso della Corte, il divieto di brevettazione penalizzava gli imprenditori del settore farmaceutico rispetto a quelli di altri settori, ed ostacolava, altresì, la ricerca scientifica e tecnica, la cui promozione costituisce, al contrario, dovere della Repubblica.

Pertanto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma primo dell'art. 14, r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 9 Cost., mentre sono state considerate assorbite le pur proposte censure riferite agli artt. 42 e 43 Cost.

Le argomentazioni del giudice delle leggi sono preziose per riflettere sul fondamento costituzionale della tutela dei diritti sui beni immateriali in una prospettiva di equilibrio rispetto agli altri valori costituzionali, segnatamente nella materia – insieme peculiare e paradigmatica – della tutela della salute, di cui al primo comma dell'art. 32 Cost.

La sentenza n. 20 del 1978, per quanto risalente, risulta emblematica dell'utilizzo da parte della Corte costituzionale italiana di quelle tecniche di decisione, che attraverso lo scrutinio del rispetto del principio di eguaglianza, finiscono per operare il bilanciamento dei diritti e fare applicazione dei canoni di ragionevolezza, di cui si è tentato di tracciare sinteticamente l'evoluzione nelle pagine precedenti.

In questa prospettiva la Consulta ricostruisce la disciplina normativa della materia nel suo divenire storico e nelle ragioni giustificatrici non certo per amor di erudizione, ma per sottoporla allo scrutinio costituzionale.

Facendo applicazione del principio di eguaglianza, e ammessa come pacifica l'esistenza del *tertium comparationis* riguardo alle invenzioni nel settore farmaceutico, consistente nel più vasto genere delle invenzioni industriali, la Corte ha ritenuto che il motivo di deroga non presenti „la nota necessaria della esclusività“.

L'irragionevolezza della scelta legislativa viene colta sia rispetto alle discipline ugualmente finalizzate alla tutela della salute, quali quelle in materia alimentare o

---

<sup>22</sup> Una attenta ricostruzione delle vicende normative e della dottrina in tema si trova in R. Pardolesi, *Sul divieto di brevettazione di farmaci*, in Foro it., 1978, I, 809.

relative ai presidi medico-chirurgici, che pure prevedevano la brevettabilità, sia in relazione al venir meno delle ragioni storiche che avevano originato la deroga.

Soprattutto, la Corte si domanda „se la disciplina derogativa sia congrua rispetto all’interesse generale quale emerge a questo proposito dalla normativa della Costituzione“. Interesse che viene individuato nella tutela della salute, a cui devono coordinarsi, „quali mezzi al fine“, la disciplina del prezzo e della adeguata presenza quantitativa sul mercato dei farmaci oltre che „la ricerca scientifica e tecnica organizzata nell’ambito dell’industria farmaceutica“.

Il coordinamento di questi fattori deve avvenire – osserva il giudice delle leggi – in modo „equilibrato“, non sacrificandosi „in misura grave nessuno di essi“.

La disciplina sottoposta a scrutinio risulta, pertanto, incostituzionale poiché finisce per sacrificare proprio „la componente della ricerca scientifica e tecnica, essenziale ormai per assicurare l’ulteriore progresso nel settore della produzione farmaceutica“.

La Consulta ricorda che „una delle finalità del conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettabilità è quella di incentivare la ricerca, coprendo innanzitutto le ingenti spese che comporta la sua organizzazione ed il suo svolgimento“.

Viene qui, dunque, in considerazione, accanto alla tutela di cui all’art. 9 Cost., con la valutazione dell’investimento economico per la creazione del nuovo prodotto, la norma di cui all’art. 41 Cost. che garantisce la libertà di iniziativa economica privata, invocato da parte della dottrina come fondamento della tutela costituzionale dei diritti di cui si discute.<sup>23</sup>

La Corte svolge una valutazione della ragionevolezza dell’assetto degli interessi coinvolti sulla considerazione esplicita dell’evoluzione concreta della realtà sottostante nel suo divenire, considerando la regolazione dei prezzi, l’intervento dello Stato, il ruolo della ricerca privata e delle dinamiche di relazione con i mercati esteri.

Alla luce di tutto questo ne deduce „la non congruità con l’interesse generale alla tutela della salute“ della disciplina sottoposta al suo scrutinio „ove si consideri la sproporzione tra il mezzo prescelto (divieto di brevettabilità) e la possibilità di soddisfare quell’interesse con mezzi più rispettosi del principio di eguaglianza“.

La Corte, quindi, fa applicazione di quelle tecniche di decisione, non ben distinguibili nell’applicazione dei diversi criteri (bilanciamento tra diritti, proporzionalità, eguaglianza e via discorrendo), come si è sopra evidenziato, ma comunque ricostruibili all’interno del canone complessivo della ragionevolezza e al criterio della „corrispondenza alla realtà“.

La Consulta – secondo i suoi consueti canoni di ragionamento – considera l’esperienza, il dato di fatto, evidenziandosi un elemento concreto nella valutazione di ragionevolezza. Il giudizio sulle leggi non può risolversi in un confronto meccanico tra due regole, ma richiede di valutare la rispondenza di una legge ad un principio o a un valore.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> P. Spada, „Creazione ed esclusiva“, trent’anni dopo, in *Riv. Dir. civ.*, 1997, I, 215 ss.; Id., *Parte generale cit.*, 20.

<sup>24</sup> L. Mengoni, *il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, II, Modena, 1996, 1141 ss.; G. Pino, *Diritto e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, 2010, 51 ss e 201 ss.; M. Cartabia, *I principi cit.*, 17.

Nell'impossibilità di fissare una volta per tutte un rapporto gerarchicamente pre-determinato tra gli elementi in gioco, il giudice delle leggi opera un bilanciamento dinamico, in concreto, non astrattamente prestabilito.

In particolare, nel decidere sulla conformità a Costituzione del divieto di brevettabilità dei farmaci, basandosi implicitamente sul principio personalista, la Consulta ha riconosciuto una priorità al diritto alla salute (art. 32 Cost.), da ottenersi, quale mezzo al fine, grazie allo sviluppo di una ricerca scientifica (art. 9 Cost.), ma senza consentire gerarchie assolute o visioni monistiche.

Se la tutela della salute deve costituire l'obiettivo del legislatore, lo sviluppo della ricerca, in sé compito e valore della Repubblica, si armonizza quale veicolo di realizzazione della stessa e vede nel riconoscimento del brevetto un utile elemento strumentale, nella considerazione delle dinamiche economiche e sociali che si ponevano innanzi alla Corte al momento della decisione.

In questa prospettiva, si giustificavano una serie di possibili contemperamenti della privativa brevettuale, fra cui una durata ridotta, un regime derogatorio in forma di licenza obbligatoria, un contemperamento autoritativo in termini di congruità del prezzo, fino ad un possibile intervento di segno espropriativo.

Il giudice delle leggi, dunque, ha tracciato una via che, utilizzando gli strumenti del bilanciamento e del principio di ragionevolezza, consente al legislatore ordinario, attraverso meccanismi correttivi e di intervento, di regolare la materia della brevettazione dei farmaci nel rispetto del dettato costituzionale.

In dottrina<sup>25</sup> si è criticamente osservato però che il brevetto del farmaco, che la Corte aveva ritenuto costituzionalmente conforme all'interno di una precisa logica che lo vedeva come strumento per raggiungere obiettivi legati al progresso della ricerca ed alla salute individuale e collettiva, possa condurre oggi a risultati distorti alla luce di casi non isolati, anche se non generalizzabili.

Si censurano così episodi – quale, ad esempio, quello legato alle note vicende del *sofosbuvir*, particolarmente efficace contro l'epatite C – in cui il brevetto ha condotto all'esclusione di intere categorie di malati dalle cure più efficaci, dimostrando come il mercato del farmaco rischi di essere territorio in cui dominano poteri incontrollati il cui esercizio va a concreto svantaggio dei diritti individuali.

Stante il quadro così delineato, si invoca la necessità di recuperare il significato originale e più autentico dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale attraverso strumenti che, agendo nel solco della vocazione del costituzionalismo, possano permettere un controllo efficace ed una effettiva limitazione del potere (anche) economico allo scopo di tutelare e promuovere il fondamentale diritto alla salute.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>C. Casonato, *I farmaci, fra speculazione e logiche costituzionali*, in *Rivista AIC*, 2017, n. 4, 30.12.2017.

<sup>26</sup>C. Casonato, *I farmaci* cit. Si veda al riguardo anche la mozione adottata dal Comitato Nazionale per la Bioetica italiano, in data 23 febbraio 2017, Per una politica di accesso equo a farmaci innovativi ad alta efficacia per patologie gravi: riduzione dei prezzi e contenimento dei costi a carico del SSN e dei cittadini: [http://bioetica.governo.it/media/172131/m18\\_2017\\_farmaci-innovativi\\_it.pdf](http://bioetica.governo.it/media/172131/m18_2017_farmaci-innovativi_it.pdf).

Del resto, la necessità di un bilanciamento concreto tra interessi e valori potenzialmente confliggenti, è presente in un'altra più recente pronuncia del giudice delle leggi in tema di spesa farmaceutica.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2017 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella legge n. 222 del 2007, censurato dal TAR Lazio – in riferimento all'art. 3 Cost. – nella parte in cui prevede che l'obbligo di ripianare il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo aggiuntivo per l'acquisto di farmaci innovativi sia a carico di tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

Secondo la Consulta la disposizione censurata realizza un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di diffusione e promozione dell'innovazione farmaceutica – e quindi di tutela della salute pubblica – e quelle di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, in quanto obbliga le aziende produttrici di farmaci non innovativi coperti da brevetto a contribuire ad un sistema – quello della rimborsabilità dei farmaci erogati dal SSN – dal quale esse ricavano indubbi benefici. La norma, inoltre, commisurando il riparto ai rispettivi fatturati, viene ad esprimere un'esigenza di proporzionalità dell'onere sia rispetto alla solidità finanziaria dei destinatari, sia rispetto alla misura della loro partecipazione al sistema dell'assistenza farmaceutica e, in particolare, al regime di rimborsabilità dei farmaci.

Né l'incidenza dell'onere su aziende che non hanno superato il proprio *budget* annuale può ritenersi manifestamente irragionevole, tenuto conto dell'inidoneità strutturale del criterio dell'imputabilità dello sfioramento in riferimento all'acquisto di farmaci innovativi (non rapportabile a consumi registrati nei precedenti anni di spesa), della sussistenza di un interesse pubblico a favorire lo sviluppo e la disponibilità di terapie farmacologiche innovative, della possibilità che la partecipazione all'onere si traduca in un incentivo ad investire nell'innovazione farmaceutica e della temporaneità del meccanismo distributivo scelto. La maggiore gravosità di tale determinazione legislativa rispetto alla pluralità delle opzioni a disposizione del legislatore al fine di conseguire una ragionevole graduazione degli interessi costituzionali coinvolti, del resto, è stata rimodulata e alleggerita dall'evoluzione legislativa, attraverso un progressivo trasferimento dell'onere a carico delle stesse imprese titolari di AIC per farmaci innovativi e un rilevante incremento delle risorse destinate alla spesa per la stessa tipologia di farmaci.

In questo ampio quadro di composizione di interessi tracciato dal legislatore e non censurato dalla Consulta emerge la considerazione di una ulteriore prospettiva verso cui opera il bilanciamento.

Sempre individuando la priorità della tutela della salute su valori costituzionali che rispetto ad essa possano dirsi serventi – come la promozione della ricerca e del progresso tecnologico a cui fa riferimento il regime di brevettabilità – e, dunque, dando ancora una volta applicazione al principio personalista di cui all'art. 2 Cost., il giudice delle leggi rinviene nella trama legislativa la considerazione di interessi ulteriori a loro volta intrinsecamente connessi con i precedenti.

La Corte costituzionale, infatti, mette implicitamente in relazione la previsione di oneri discendenti dalla titolarità del brevetto alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., che finiscono per potersi riflettere sull'effettività del diritto alla salute.

Emerge in tal modo nella disciplina di aspetti che attengono ai diritti sui beni immateriali anche la logica del bilancio pubblico. Logica che, del resto, ha trovato esplicito riconoscimento nella Carta a seguito delle modifiche dettate dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 sul cosiddetto „pareggio di bilancio“.<sup>27</sup>

## 4 Il fondamento costituzionale del diritto d'autore

I criteri propri del bilanciamento dei diritti sono stati applicati anche in ordine alle numerose questioni sorte intorno al riconoscimento dei diritti dell'autore delle opere creative.

Invero, la ricerca di un fondamento costituzionale del diritto di autore, che renda costituzionalmente necessari gli elementi essenziali di quel diritto, non è stata oggetto di ampie riflessioni tra i giuristi italiani, e la stessa Corte costituzionale ha dato l'impressione di non voler affrontare la questione in modo esplicito.<sup>28</sup>

La dottrina, sviluppatasi maggiormente tra gli studiosi del diritto privato – e, segnatamente, industriale – che non tra i cultori delle discipline pubblicistiche, ha spesso toccato il tema a margine di analisi riguardanti questioni più ampie o generali.

Del resto, gli stessi risultati delle riflessioni sul fondamento costituzionale del diritto d'autore risultano determinati dall'evoluzione delle modalità di sfruttamento di quel diritto e, inevitabilmente, dai tumultuosi cambiamenti tecnologici, economici e finanche sociali sottostanti.

La natura composita del diritto, nei suoi elementi morali e patrimoniali, l'ambivalenza dei titoli costituzionali invocati, il riferimento naturale alla „Costituzione economica“, concetto a sua volta oggetto di letture soggette a mutamento, spiegano gli orientamenti non univoci e definitivi della dottrina italiana.

---

<sup>27</sup> Molteplici sono le questioni relative al principio dell'equilibrio di bilancio e al suo rapporto con la tutela dei diritti. La dottrina sul punto è già ampia; ci si limita qui a richiamare P. Bilancia, *Riflessioni sulla geografia del potere: poteri, diritti e sistema finanziario*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019, 231 ss.; A. Guazzarotti, *Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019, 291 ss.; G. Rivosecchi, *Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019, 248 ss.; M. D'Amico, F. Biondi (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica*, Milano, 2017; L. Antonini, *Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza costituzionale accende il faro della Corte*, in *Federalismi.it*, n. 22/2017; M. Luciani, *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in AA. VV., *Scritti in onore di Antonio d'Atena*, III, Milano, 2015.

<sup>28</sup> In questi termini già C. Chiola, *La riproduzione „a stampa“ del pensiero altrui*, in *Giur. cost.*, 1976, I, 575.



Autorevole dottrina<sup>29</sup> ha distinto la garanzia dei diritti morali d'autore dalla componente patrimoniale dello stesso diritto o, meglio, dalle diverse componenti individuate nell'ambito del diritto patrimoniale.

Quanto alla prima voce, il fondamento viene individuato negli artt. 2, 4, 9 e 33 Cost., senza introdurre elementi di criticità.

Al contrario, quanto al diritto patrimoniale, si è voluto distinguere tra diritto di pubblicazione, fondato sugli artt. 21 e 33 Cost.,<sup>30</sup> e il diritto patrimoniale degli autori come diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera, quest'ultimo di assai incerta origine quanto a garanzia costituzionale.

Valorizzando la creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale, si è invocata a fondamento la norma di cui all'art. 35 Cost.,<sup>31</sup> contenente il principio di tutela del lavoro „in tutte le sue forme e applicazioni“. In questa ricostruzione, dunque, la libera attività di creazione intellettuale trova la sua prima e vera tutela nel riconoscimento del diritto sul risultato creativo.<sup>32</sup>

Va però ricordato che le norme degli artt. 1, 4 e 35 Cost. sono state per lo più lette nella prospettiva della necessaria protezione del lavoratore quale soggetto debole della dinamica economica. Una chiave ricostruttiva forse lontana dalla *ratio* di tutela dei diritti sui beni immateriali.

Tuttavia, come vedremo, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di richiamare l'art. 35 quale fondamento, insieme ad altri parametri, della garanzia della libera attività di creazione intellettuale.<sup>33</sup>

Ponendo attenzione anche all'esperienza di altri ordinamenti europei – e, in particolare, alla tradizione tedesca – in dottrina si è ritenuto che l'art. 42 Cost. legittimi e garantisca il sistema di attribuzione di un diritto esclusivo sull'opera dell'ingegno a determinati soggetti, mentre l'art. 35 Cost. possa piuttosto rilevare sul diverso piano dell'appartenenza di questi diritti, legittimando e „forse addirittura garantendo costituzionalmente“ la loro attribuzione all'autore dell'opera.<sup>34</sup>

Secondo la medesima ricostruzione però le norme di legge ordinaria che prevedono le utilizzazioni libere e, in diverso modo, limitano l'esclusiva degli autori dovrebbero essere valutate nella loro legittimità adottando quali parametri non solo l'art. 42 Cost., ma anche le norme di cui agli artt. 9 e 33 Cost.,<sup>35</sup> facendo così ancora

<sup>29</sup>L.C. Ubertazzi, voce „Diritto d'autore“, in *Digesto delle Discipline Privatistiche-Sezione Commerciale*, IV, Torino, 1989, 364 ss., in particolare 370 ss.

<sup>30</sup>L.C. Ubertazzi, voce „Diritto d'autore“ cit. 371. Per il fondamento di questo elemento del diritto sull'art. 21 Cost., si veda anche C. Chiola, *La riproduzione* cit., 576.

<sup>31</sup>G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I, 187 ss.; e Id., *Conversazione sul diritto industriale*, in *AIDA*, 2002, 337 ss.; E. Santoro, *Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1975, 307 ss.; Id., *Diritto d'autore e libertà di manifestazione del pensiero (spunti di ricerca)*, in *Dir. aut.*, 1979, 754 ss.

<sup>32</sup>G. Oppo, *Creazione ed esclusiva* cit.

<sup>33</sup>Corte cost., sent. n. 108 del 1995, di cui si dirà diffusamente a breve nel testo.

<sup>34</sup>L.C. Ubertazzi, voce „Diritto d'autore“ cit. 371.

<sup>35</sup>L.C. Ubertazzi, voce „Diritto d'autore“ cit. 371.



una volta emergere l'ambivalenza soprattutto del primo dei due articoli ora richiamati, evocato tradizionalmente per fondare il diritto dell'autore.

Come si è anticipato, la stessa Corte costituzionale per lungo tempo non ha affrontato in maniera espressa le complesse questioni sottostanti alla tutela della proprietà intellettuale.

Solo nella sentenza n. 108 del 1995 si trovano osservazioni più diffuse sul fondamento costituzionale del diritto d'autore e sulla composizione dei diversi interessi.

La Consulta, con la pronuncia ora ricordata, ha dichiarato non fondata una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Genova in merito alla pretesa del titolare dei diritti patrimoniali d'autore di impedire il noleggio di esemplari legittimamente acquistati, pur in presenza di praticabili soluzioni dirette ad assicurare all'autore di trarre un equo compenso da tale attività.

Il giudice rimettente aveva ipotizzato che il diritto esclusivo dell'autore in ordine al noleggio dell'opera, in primo luogo, potesse irragionevolmente menomare il diritto degli utenti allo sviluppo della persona umana e della cultura, che la Repubblica si impegna a promuovere, si sensi degli artt. 3 e 9 Cost.; comportasse poi la mortificazione della libertà di iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost.; e, infine, limitasse i diritti dell'acquirente, senza peraltro assicurare la funzione sociale della proprietà privata, come stabilito dall'art. 42 Cost.

La Corte – svolta una ricognizione degli interessi considerati nella disciplina normativa posta al suo vaglio e, dunque, operata la „topografia del conflitto“, di cui si è detto *supra* – ha sottolineato che a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano gli interessi dell'autore delle opere. Questi ultimi vengono ritenuti meritevoli di specifica tutela dal legislatore, che sembra affermare un principio di priorità di quegli stessi interessi.<sup>36</sup>

La Consulta riconduce la scelta legislativa, nella sua origine storica al principio personalista, prima ancora che alla promozione della cultura, a cui è chiamata la Repubblica.

Afferma il giudice delle leggi: „La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura“.

Si noti che la tutela della persona è invocata dalla Consulta per entrambi i profili dei diritti degli autori: quello morale e quello patrimoniale. Sembra, dunque, emergere una matrice unitaria nella ragione della garanzia costituzionale.

Utilizzando i criteri del bilanciamento tra valori e i criteri della ragionevolezza, la Corte, pur affermando la centralità della protezione della dimensione personale del diritto, valuta il punto di equilibrio individuato dal legislatore per contemperare i diversi interessi.

---

<sup>36</sup>D. Sarti, *nota a Corte cost. 6 aprile 1995, n. 108*, in *AIDA*, 1995, 357 ss., criticamente afferma che la pronuncia della Corte „premette che la legge d'autore non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti, ma non esplica quali sono questi interessi“; tuttavia, dalla lettura della pronuncia che si è ora riportata nel testo questa individuazione non sembra essere meramente apparente.

Per far ciò la Consulta evidenzia le diverse componenti del diritto d'autore collocandoli nella logica relazionale dei diritti: „La tutela del diritto d'autore – da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso – acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi“.

La Corte vaglia, dunque, la scelta legislativa, evidenziando come essa operi „un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti“ nello stesso riconoscimento in capo all'autore della proprietà dell'opera e del suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo.

Il bilanciamento operato dal legislatore viene giudicato „non irragionevole“, in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali „sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9)“.

Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono ritenute ragionevolmente conciliabili, da un lato, con la libertà dell'iniziativa economica di altri soggetti, quali produttori, rivenditori e noleggiatori, „in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi“ e, dall'altro lato, con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura.

La Consulta ha, quindi, ritenuto che il „bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti“, compiuto dalla legge nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa, sia „in sintonia con i principi costituzionali“, di cui agli artt. 33, 42, 35, 3 e 9 Cost.

Sempre sulla scorta della pronuncia della Corte, in dottrina si è tentata una ricostruzione del contrasto fra i diritti esclusivi ed i valori tutelati dall'art. 41 Cost., facendo entrare in gioco però un altro titolo tradizionalmente invocato – l'art. 42 Cost. –, ma secondo una lettura diversa ed evolutiva.<sup>37</sup>

In questa prospettiva i diritti esclusivi potrebbero essere costituzionalmente legittimi se ed in quanto fondati su ulteriori norme costituzionali che giustifichino compressioni alla libera iniziativa economica altrui. Una possibilità rinvenuta, appunto, nell'art. 42 Cost., poiché la norma afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina, tra l'altro, „i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti“.

Nella ricostruzione però entra in gioco la libera concorrenza, che sarebbe da armonizzare e non da contrapporre al limite costituzionale della „funzione sociale“,

---

<sup>37</sup>F. Benatti, *La Street Art musealizzata tra diritto d'autore e diritto di proprietà*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 5/2017, 781 ss., che riprende il pensiero di G. Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2005, 198.

che legittima interventi limitativi della proprietà (art. 42 Cost.), nonché a quello di „utilità sociale“, che delimita la libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 Cost., a sua volta presupposto necessario per assicurare un impiego commerciale al bene immateriale.<sup>38</sup>

La conciliabilità tra diritto d'autore e libertà di iniziativa economica privata, evocata dalla sentenza della Corte costituzionale, è stata quindi ritenuta possibile grazie ad una lettura in chiave concorrenziale della clausola generale dell' „utilità sociale“ che giustifica la compressione della libertà di iniziativa economica privata quando ciò costituisca il costo dell'innovazione culturale, o comunque di una scelta di politica economica che oggi privilegia la dinamicità rispetto alla cristallizzazione delle posizioni acquisite.<sup>39</sup>

La potenziale collisione tra valori costituzionali nella materia che qui ci occupa si arricchisce, dunque, di sempre diverse prospettive. Non solo perché vengono inseriti, o fatti emergere, nuovi valori nel catalogo costituzionale, come la tutela della concorrenza, e in quanto si affermano regole, che finiscono per incidere nelle dinamiche di realizzazione dei diritti, come nel caso dell'introduzione delle norme sull'equilibrio di bilancio a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012, ma anche per la semplice evoluzione concreta di dinamiche in sé risalenti.

È il caso della sempre complessa relazione tra la libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., e la tutela dei diritti sui beni immateriali.<sup>40</sup>

È noto che la libertà di espressione ha cessato di rappresentare un mero strumento per impedire la repressione della manifestazione del pensiero nei rapporti verticali tra individuo e Stato ed ha assunto gradualmente il ruolo di ordinatore delle aspettative di accesso alla conoscenza anche nei rapporti tra privati.

Il tema riguarda aree del diritto in grande evoluzione: la disciplina della proprietà intellettuale è divenuta, da regolazione dei rapporti relativi allo sfruttamento delle opere creative, a strumento di protezione (anche) di innovazioni tecniche (come *software* e banche dati), fino a rappresentare un mezzo idoneo a conformare i comportamenti dell'individuo come singolo e „nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità“, come nel caso dei „*social network*“.<sup>41</sup>

Si è sostenuto che la proprietà intellettuale e la libertà di espressione siano diritti fondamentali che si trovano in interferenza permanente.<sup>42</sup> Una interferenza che non viene meno in presenza di norme contenenti eccezioni e limitazioni alla privativa e

---

<sup>38</sup> G. Scaccia, *Il bilanciamento* cit.

<sup>39</sup> Si veda F. Benatti, *La Street Art* cit.

<sup>40</sup> Sulla legittimità costituzionale delle norme sul diritto d'autore in riferimento all'art. 21 Cost. si vedano P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 43, in termini sostanzialmente analoghi, ID, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 424 ss.; C. Chiola, *La riproduzione* cit., 576; E. Santoro, *Diritto d'autore e libertà di manifestazione del pensiero* cit., 754 ss.

<sup>41</sup> A. Ottolia, *L'interferenza permanente fra proprietà intellettuale e libertà di espressione nel diritto dell'Unione Europea: una proposta di bilanciamento*, in *AIDA*, 2016, 159. La formula utilizzata nel testo richiama volutamente il testo di cui all'art. 2 Cost. In tema ID, *L'utilizzo computazionale dell'opera dell'ingegno in internet*, in *AIDA*, 2014, 386 ss. e *Privacy e social networks: profili evolutivi della tutela dei dati personali*, in *AIDA*, 2011, 372.

<sup>42</sup> A. Ottolia, *L'interferenza* cit., 157 ss.

che – per quanto si è detto *supra* rispetto alla ricostruzione del sistema dei valori costituzionali – non può essere risolta sulla base di una gerarchia assiologica.

L'interprete, quindi, anche in questo caso sarà sempre chiamato a elaborare un giudizio di bilanciamento, che dovrà però essere condotto sulla base della riduzione al minimo dei sacrifici dei due diritti, sulla scorta di una valutazione di realtà, mentre non potrà essere inteso come realizzazione assoluta di un diritto prevalente.

Nell' eseguire la ricostruzione soccorre il ruolo che il principio personalista svolge anche nella tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Tanto che anche in passato il complesso rapporto tra la libertà in parola e il diritto d'autore veniva lucidamente ricomposto alla luce della „proprietà“ del pensiero e, dunque, in considerazione del valore costituzionale della persona.<sup>43</sup>

## 5 La tutela della proprietà intellettuale nel tortuoso processo evolutivo della libertà di concorrenza

Quanto si è detto in ordine al fondamento costituzionale della tutela dei diritti sui beni immateriali deve essere collocato nel processo di modifica subito dalle libertà economiche nel nostro sistema costituzionale.

Il fulcro di questo mutamento profondo si rinviene nelle attribuzioni di significato – radicalmente diverse nel tempo – dell'art. 41 Cost. e, segnatamente, per ciò che più qui ci interessa, del limite dell'utilità sociale posto alla iniziativa economica privata dal secondo comma della disposizione ora citata.

La formula, a cui sono stati riconnessi i più diversi e antitetici contenuti – per cui, ad esempio, secondo alcuni essa starebbe ad esortare il raggiungimento dei massimi livelli di occupazione<sup>44</sup> mentre, secondo altri, finirebbe per essere espressione del principio utilitaristico<sup>45</sup> – è stata dai più considerata irriducibilmente poliedrica e indeterminata.<sup>46</sup> Simbolo della mancanza di una chiara scelta da parte del Costituente, celata dietro il velo della Costituzione economica mista.<sup>47</sup>

<sup>43</sup>E. Santoro, *Diritto d'autore e libertà di manifestazione del pensiero* cit., 754 ss., che sviluppa gli spunti di C. Chiola, *La riproduzione* cit., 576.

<sup>44</sup>C. Mortati, *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica*, in *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti*, III, Milano, 1972, 141 ss.

<sup>45</sup>Secondo la formula di Bentham della maggior quantità di benessere per il maggior numero possibile di uomini. Sulle diverse letture indicate nel testo si veda R. Niro, *sub art. 41*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, 2006, 846 – 863.

<sup>46</sup>Per una ricostruzione delle diverse riflessioni dottrinali su tale indeterminatezza si vedano M. Giampieretti, *sub art. 41* in S. Bartole, R. Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 403 ss.; R. Niro, *sub art. 41* cit.; G. Salerno, *sub art. 41* in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 287 ss.; G. Mordidelli, voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. Giur.*, XVIII, Roma, 1989, 1 ss.; F. Galgano, *sub art. 41*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1982, 11 ss.; A. Baldassarre, voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, 582 ss.

<sup>47</sup>In questi termini cfr. F. Cintioli, *L'art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il „diritto della crisi“*, in *Diritto e società*, 2009, 373 ss. Sul concetto di Costituzione

Essa ha comunque operato come un „principio-valvola“, in grado di consentire l’adattamento dell’ordinamento al mutare dei fatti sociali, ricostruito come un „concetto valore“ intriso di „giustizia sociale“, che partecipa dei caratteri dei valori costituzionali che connotano l’ordinamento, teso, dunque, a realizzare il progetto di trasformazione della società italiana voluto dal secondo comma dell’art. 3 Cost.<sup>48</sup>

È stato in tal modo individuato un „nucleo minimo“ del concetto di utilità sociale corrispondente al complesso dei valori che la Costituzione protegge con norme specifiche,<sup>49</sup> così che sarebbero di utilità sociale quei beni che non solo sono ritenuti tali dal legislatore, ma che godono anche e soprattutto di diretta protezione e garanzia in Costituzione.<sup>50</sup>

Tuttavia, nella giurisprudenza costituzionale si sono viste emergere nel tempo logiche ben diverse, finendosi per ricondurre all’ „utilità sociale“ interessi attinenti alla sfera squisitamente economica.

Si è finito con l’intendere l’utilità sociale come una sorta di „ordine pubblico economico“, come l’insieme delle ragioni della produttività e dell’efficienza del sistema economico nazionale – in ultima analisi, le ragioni del „mercato“ – elevate a ragioni giustificatrici del sacrificio delle sfere di libertà del soggetto, ivi compresa la libertà economica.

Per quanto autorevole dottrina abbia dubitato che in Assemblea Costituente il mercato venisse contemplato nell’ambito della tutela costituzionale riservata all’iniziativa economica,<sup>51</sup> è prevalsa l’opinione incline ad un’interpretazione evolutiva dello stesso art. 41 Cost., capace di comprendere nel perimetro della norma le ragioni ad esso riferibili.

Il rafforzarsi del processo di integrazione comunitaria ha determinato la necessità di leggere le disposizioni costituzionali dedicate alla materia economica in maniera conforme ai principi europei a partire dalla disposizione citata.

Si è così proposto di rintracciare nelle maglie dell’art. 41 Cost il riconoscimento costituzionale della concorrenza o del mercato concorrenziale, superando anche l’ancoraggio alla specifica formula, limitativa, dell’utilità sociale.<sup>52</sup> Una ricostruzione che troverebbe riscontro già nella legge n. 287 del 1990, recante „norme per la tutela della concorrenza e del mercato“, poste „in attuazione dell’art. 41 Cost. a

---

economica e sulla sua evoluzione a seguito del processo di integrazione europea e della globalizzazione la bibliografia è, come è noto, sterminata. In questa sede ci si può limitare a rinviare a S. Cassese, *La nuova costituzione economica*, Bari-Roma, 2019; P. Bilancia, *L’effettività della Costituzione economica nel contesto dell’integrazione sovranazionale e della globalizzazione*, in *Federalismi.it*, n. speciale 5/2019.

<sup>48</sup>M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, 117.

<sup>49</sup>P. Cavaleri, *Iniziativa economica privata e Costituzione vivente*, Padova, 1978, 37.

<sup>50</sup>M. Luciani, *La produzione* cit., 138.

<sup>51</sup>G. Amato, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quaderni cost.*, 1992, 7 ss.; N. Irti, *L’ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998, 18 ss.

<sup>52</sup>La disciplina della concorrenza trova fondamento nel limite dell’utilità sociale di cui all’art. 41, comma 2, Cost. secondo G. Oppo, *L’iniziativa economica*, in AA.VV., *La Costituzione economica a quarant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990, 70. Per un’analisi di una lettura opposta dei rapporti tra concorrenza e finalità sociali M. Libertini, *I fini sociali come limite eccezionale alla tutela della concorrenza: il caso del Decreto Alitalia*, in *Giur. cost.*, 2010, IV, 3296 ss.

tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica“<sup>53</sup>, per quanto in dottrina si sia anche dubitato che il fondamento delle previsioni sulla Autorità *antitrust* fosse da rintracciare nella disposizione costituzionale citata – o in altre previsioni della nostra Costituzione –, rinvenendosi, piuttosto, direttamente nei trattati europei.<sup>53</sup>

Pur registrandosi, dunque, autorevoli posizioni differenti è opinione diffusa da tempo che l'art. 41 Cost. costituisca il fondamento della libertà di concorrenza, come libertà per certi versi conseguente alla configurazione della libertà di iniziativa economica quale libertà valevole *erga omnes*.

Una libertà da potersi invocare cioè non solo nei confronti dello Stato e dei pubblici poteri, ma anche nei confronti degli altri privati, così da qualificarla quale „eguale possibilità“ di tutti „di attivarsi materialmente e giuridicamente nello stesso settore“ e quindi „di confrontarsi vicendevolmente, sottoponendo al giudizio del mercato la valutazione, e il conseguente successo, delle reciproche iniziative, necessariamente sempre nuove e diverse, in una competizione senza fine“<sup>54</sup>

Si è diffusamente rilevato in dottrina che solo con l'adesione dell'ordinamento italiano a quello comunitario, ed in particolare con gli sviluppi di quest'ultimo, si sono forniti robusti strumenti di tutela della concorrenza. Di certo, con il citato processo di integrazione si sono definitivamente abbandonate quelle letture – del resto in netto declino a partire dalla fine degli anni settanta del novecento – dei limiti posti all'iniziativa economica privata dai commi secondo e terzo dell'art. 41 Cost. dirette a sostenere il fondamento costituzionale di forme di collettivizzazione o volte ad enfatizzare la necessità dell'intervento diretto dello Stato nell'economia.<sup>55</sup>

È evidente che una tale prospettiva evolutiva passa attraverso il riconoscimento del mutato ruolo della concorrenza nel testo costituzionale, sia a seguito del processo di integrazione europea, sia, testualmente, grazie alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e, segnatamente, all'inserimento della sua tutela – quale bene, fine o valore – tra le materie di competenza esclusiva statale, di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost.<sup>56</sup>

Tale percorso interpretativo – che si snoda lungo traiettorie non sempre identiche, muovendo dalla libertà di concorrenza e passando attraverso il mercato concorrenziale comunitario e la concorrenza *tout court* di cui al nuovo art. 117 – ha coin-

<sup>53</sup>B. Caravita, *Il fondamento costituzionale della concorrenza*, in *Federalismi.it*, Editoriale, 19 aprile 2017, n. 8/2017.

<sup>54</sup>A. Pace, *Gli aiuti di Stato sono forme di „tutela“ della concorrenza?*, in *Giur. cost.*, 2004, 262 ss.

<sup>55</sup>P. Bilancia, *L'effettività cit.*, sottolinea come alcune norme della Costituzione economica siano sostanzialmente disapplicate, avendo dovuto cedere il passo alla primazia del diritto europeo. Oltre alle norme relative all'intervento statale nell'economia, di cui agli artt. 41 e 43 Cost., anche quelle dedicate alla tutela del risparmio, contenute nell'art. 47 Cost., sono state profondamente incise. In tema F. Sciuto, *La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi economica. Spunti per un rilancio della dimensione oggettiva e sociale dell'art. 47 Cost.*, in *Federalismi.it*, n. speciale 5/2019; P. de Giola Carabellese, *Bail-in diritti dei creditori e Costituzione italiana: un recente provvedimento del Consiglio di Stato*, in corso di pubblicazione in *Giur.comm.*

<sup>56</sup>In tema si può qui sinteticamente rinviare ai contributi contenuti in M. Ainis, G. Pitruzzella (a cura di), *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, Bari-Roma, 2019.

ciso con una diversa declinazione della concorrenza nella stessa giurisprudenza costituzionale.<sup>57</sup>

E, infatti, se è possibile rinvenire in alcune decisioni più risalenti della Corte la qualificazione della concorrenza quale libertà che „integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori“ ed è ad un tempo „diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti ed a contenerne i prezzi“ o ancora quale „valore basilare della libertà di iniziativa economica [...] funzionale alla protezione degli interessi dei consumatori“, è nelle decisioni più recenti che sembra sfumare il richiamo alla concorrenza nei termini di libertà ed accentuarsi invece una diversa „dimensione“ della medesima nozione proprio sulla suggestione delle indicazioni comunitarie.

Nella emblematica sentenza n. 14 del 2004 la Corte, infatti, non solo afferma che „dal punto di vista del diritto interno la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, misure antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza“, ma precisa anche che la tutela della concorrenza „costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali“. Con ciò adombrando l’idea di una valenza oggettiva del mercato concorrenziale, inerente non più tanto o comunque soltanto alle sfere di libertà dei soggetti (comprehensive della libertà di concorrenza, intesa come una sorta di „altra faccia“ della libertà di iniziativa economica dei soggetti) quanto al sistema economico oggettivamente considerato, in linea con quel principio „ordinatore“ della Comunità di un’ „economia di mercato aperta e in libera concorrenza“, per la realizzazione del quale sembra pertanto possibile il sacrificio o comunque la compressione delle medesime sfere di libertà economica consacrate dall’art. 41 Cost.<sup>58</sup>

La penetrazione della prospettiva europea della tutela della concorrenza nel sistema costituzionale italiano rischia però di determinare letture paradossali, in cui la regolazione del mercato finisce per rendere recessive le sfere di libertà di iniziativa economica.

Proprio per evitare esiti interpretativi di tal genere, in dottrina<sup>59</sup> si è correttamente ricordato che il rapporto tra l’art. 41 e le norme del Trattato sulla tutela della

---

<sup>57</sup> Come rileva R. Niro, *sub art. 41* cit.

<sup>58</sup> R. Niro, *sub art. 41* cit. Per l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul tema cfr. M. Libertini, *La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale italiana dell’ultimo decennio*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 3/2014; Servizio Studi – Corte costituzionale, L. Delli Priscoli (a cura di) *La concorrenza*, luglio 2015, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>59</sup> F. Cintioli, *L’art. 41*, cit., 373 ss.



concorrenza dovrebbe essere descritto come quello che corre tra un fenomeno soggettivo ed uno oggettivo.

La norma costituzionale fonda una situazione soggettiva di libertà individuale, mentre il diritto comunitario esprime prevalentemente un modello di relazioni economiche e giuridiche. La prima garantisce tutela al diritto di impresa, ma non si impegna nella scelta di sistema che sarebbe stata necessaria per porre liberalizzazione e mercato alla base delle relazioni di tipo economico. La seconda pone, invece, l'apertura del mercato e la libera competizione come premessa per il loro svolgimento.

L'attenzione sull'art. 41 Cost. si è andata spostando dal polo soggettivo della garanzia individuale di una libertà al polo funzionale ed oggettivo del libero mercato concorrenziale come valore in sé, tutelabile in virtù di un suo valore ontologico anziché per la sua strumentalità e soddisfare le pretese dei singoli.<sup>60</sup>

Va, quindi, ribadito che il valore di una libera concorrenza in chiave oggettiva non è valore costituzionale in senso assoluto e che non è riscontrabile la prevalenza della concezione oggettiva su quella soggettiva delle libertà economiche. Pertanto, una legislazione che, in nome della concorrenza, finisca per comprimere in termini assoluti, o, comunque, non ragionevoli e proporzionati, il piano delle libertà individuali non può dirsi conforme a Costituzione.

Anche la tutela della proprietà intellettuale ed i suoi limiti sono stati collocati nel processo evolutivo sopra descritto, che da un'iniziale irrilevanza della concorrenza nelle originarie letture della Carta, o da una sua declinazione in senso addirittura antimercantile, passa attraverso un'interpretazione della concorrenza quale modello economico di mercato, fino ad ampliarne la rilevanza al di fuori del mercato stesso, per assumere, infine, natura di principio di struttura del nostro ordinamento.

Proprio disegnando questa evoluzione, si ritiene, quindi, che il valore della concorrenza „possa essere considerato, in alcuni ambiti, un criterio di ordinazione del conflitto tra diversi interessi rilevanti“, che permette, in particolare, „una rilettura dei limiti generali della proprietà intellettuale che tenga conto anche del valore della concorrenza“. <sup>61</sup>

In una tale ricostruzione l'insieme dei principi costituzionali così emergenti dovrebbe autorizzare „una valorizzazione dello scrutinio antitrust della legislazione sulla proprietà intellettuale“. <sup>62</sup>

D'altro canto, la dottrina industrialista<sup>63</sup> che ha esaminato il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale e concorrenza da tempo propugnava un'interpretazione dei primi come coerente ai principi di concorrenzialità, rinvenendo nelle posizioni monopolistiche – tra le quali si deve includere quella che il diritto d'autore riconosce al titolare del diritto e che impedisce iniziative economiche concorrenti – un sacrificio che il legislatore stesso pone alla concorrenza – intesa come possibilità di iniziative

<sup>60</sup> F. Cintioli, *L'art. 41*, cit.

<sup>61</sup> G. Scaccia, *Il bilanciamento* cit.

<sup>62</sup> G. Scaccia, *Il bilanciamento* cit.

<sup>63</sup> D. Sarti, *Antitrust e diritto d'autore*, in *AIDA*, 1995, 105 ss.



economiche alternative aventi ad oggetto il medesimo risultato – in cambio del vantaggio di cui la collettività potrà godere, ritenuto *a priori* socialmente utile.

Tuttavia, è essenziale distinguere le misure limitative della libertà di iniziativa economica ispirate ad una regolazione neutrale e pro-concorrenziale dalle norme che sono, invece, limitative e conformative, ispirate al temperamento di questa libertà con altri valori costituzionali.

Il fondamento costituzionale dei diritti sui beni immateriali risulta piuttosto il punto di incontro di questo bilanciamento, non olisticamente riconducibile ai principi di concorrenzialità e di mercato.

Del resto, nel mercato – sistematicamente collocato nella trama costituzionale – rimane ferma la centralità della persona e, dunque, dei suoi diritti e delle sue libertà.

## **6 La radice costituzionale della tutela dei diritti sui beni immateriali**

Le riflessioni svolte sul fondamento costituzionale dei diritti sui beni immateriali hanno fatto chiaramente emergere la difficoltà della stessa individuazione dei titoli di tutela degli interessi in potenziale contrasto, prima ancora che la loro armonica ricomposizione.

Si tratta di profili irti di difficoltà spesso aggirati o sottaciuti. La materia (se così la si può definire, data l'eterogeneità delle sue componenti), del resto, è oggetto di discipline e profili regolatori estremamente complessi; un ambito di normazione molto articolato, prima ancora che a livello interno, secondo una dimensione europea e sovranazionale. In tutta evidenza poi, le norme dedicate alla tutela dei diritti sui beni materiali rientrano tra quelle che maggiormente risentono del tumultuoso sviluppo tecnologico, economico e sociale, che caratterizza i nostri giorni, secondo dimensioni storicamente inedite.

Si osserva comunemente in proposito come la formulazione di qualsiasi disposizione in un quadro di tal genere appaia sempre fuori tempo e tardiva rispetto alla realtà che vorrebbe regolare. Lo stesso contenuto delle norme, dunque, risulta complessivamente inadeguato.

Finanche i principi e i valori costituzionali, non soltanto le disposizioni subordinate, sono toccati da un'evoluzione molto più rapida rispetto al passato, in ragione di fenomeni quali il processo di integrazione europea, la più stretta relazione tra i mercati o l'abbattersi delle gravi crisi finanziarie.<sup>64</sup>

In tale contesto, le tecniche di giudizio della Corte costituzionale, il bilanciamento dei diritti e l'applicazione del principio di ragionevolezza, sembrano un utile strumento anche per una ricostruzione della tutela dei diritti sui beni immateriali, capace di salvaguardare il nucleo essenziale dei valori in gioco.

---

<sup>64</sup> Sulla ricorrenza ciclica delle crisi si veda E.F. Gerding, *Law, Bubbles, and Financial Regulation*, London and New York, 2016.

Del resto, lo stesso giudice delle leggi italiano negli ultimi anni ha rivendicato per sé un ruolo da protagonista nei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali e, prima ancora, ha voluto riaffermare il ruolo centrale della Costituzione. Il nuovo indirizzo giurisprudenziale sui casi di doppia pregiudizialità, costituzionale e comunitaria, coniato con l'*obiter* contenuto nella nota sentenza n. 269 del 2017 e confermato in recentissime pronunce,<sup>65</sup> è finalizzato proprio a ridare spazio al giudizio accentrato di legittimità costituzionale,<sup>66</sup> che aveva rischiato di essere marginalizzato.<sup>67</sup>

La Corte<sup>68</sup> sollecita i giudici a sollevare questione di legittimità costituzionale „laddove una legge sia oggetto di dubbi di legittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea“. <sup>69</sup> Ciò in ragione del „contenuto di impronta tipicamente costituzionale“ di quest'ultima, del suo probabile intersecarsi con le previsioni della Costituzione italiana e della conseguente necessità di garantire una pronuncia *erga omnes*.

La Consulta rivendica probabilmente la centralità del proprio ruolo anche perché l'accertamento di violazioni della Carta di Nizza, proprio in ragione del carattere sostanzialmente costituzionale di quest'ultima, richiede e implica l'utilizzo delle

<sup>65</sup> Si vedano le sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019 e l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 117 del 2019. In tema G. Repetto, *Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla „doppia pregiudizialità“ in materia di diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019, 1 ss.; S. Leone, *Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019, 642 ss.

<sup>66</sup> Come si è accennato nel testo, la Corte costituzionale sembra complessivamente impegnata a far ritornare centrale la stessa Costituzione italiana. Chiamata a decidere di potenziali violazioni di norme sovranazionali, tra cui, in primo luogo, la CEDU, il giudice costituzionale italiano ha scelto di privilegiare, nell'ordine dell'esame, proprio i parametri interni e di dichiarare assorbiti i motivi di doglianza incentrati sul rapporto con la fonte sovranazionale. Per una riflessione su questa giurisprudenza S. Leone, *Il regime cit.*, 649 e N. Zanon, *Corte costituzionale, evoluzione della „coscienza sociale“, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017.

<sup>67</sup> I giudici, infatti, avevano quasi finito per escludere dal sistema della tutela dei diritti fondamentali la Corte costituzionale, attraverso una sostanziale riduzione del giudizio di costituzionalità a quello di compatibilità con il diritto UE. In tema la letteratura è molto ampia, si possono qui richiamare A. Barbera, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017; G. Scaccia, *Giudici comuni e diritto dell'Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*, in *Oss. cost.*, n. 2/2018; D. Tega, *La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei*, in *Foruncostituzionali.it*, 24 gennaio 2018; A. Guazzarotti, *Un „atto interruttivo dell'usucapione“ delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017*, in *Forum di Quad. cost.*, 18 dicembre 2017.

<sup>68</sup> Nella citata sent. n. 269 del 2017.

<sup>69</sup> Nella dottrina che si è occupata del tema – e che si è precedentemente richiamata – si sono poste questioni complesse relativamente all'ordine delle pregiudiziali e alla natura, obbligatoria o facoltativa, di quella costituzionale; ciò anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, del diverso tenore della sentenza n. 269 del 2017 rispetto alla sent. n. 20 del 2019.

tecniche complesse tipiche del giudice delle leggi alle prese con il bilanciamento dei diritti.<sup>70</sup>

Sono modalità argomentative e interpretative capaci di cogliere (ed anzi strutturalmente concepite per cogliere) la realtà nel suo divenire, senza limitarsi all'applicazione di un ragionamento sillogistico, unicamente razionale. Ci si apre così al „giudizio di realtà“, tipico della ragionevolezza.

Questo consente una interpretazione capace di comprendere i fatti nel loro sviluppo, ma pur sempre nell'ambito di un ordinamento applicato secondo procedimenti ermeneutici trasparenti e controllabili.

Porre l'attenzione sui principi e sui valori della nostra Costituzione, che sono a fondamento dei diritti oggetto di analisi, costringe a riflettere sul nucleo essenziale della loro tutela collocata nella trama degli altri diritti e delle libertà sanciti dalla Carta.

Obbliga ad una riflessione sulla nostra specifica identità costituzionale spesso dimenticata nella prospettiva della più ampia dimensione sovranazionale e della regolazione dei mercati.

L'intreccio di interessi al centro del quale si trovano i diritti sui beni immateriali si proietta, dunque, in una dimensione dinamica nella cornice costituzionale, che vede valori e principi propri dei diritti e delle libertà, in una prospettiva di relazione.

Nell'impossibilità di individuare un unico fondamento costituzionale per i diritti di cui si ragiona, ma piuttosto dovendosi riconoscere un insieme di titoli che entrano in potenziale contrasto con altri, un criterio fondante e ordinatore può essere individuato nella centralità della persona umana, scolpita dagli artt. 2 e 3 Cost., e, del resto, da tutto l'ordito costituzionale.

A ben vedere, la tutela della persona, la relativa dimensione relazionale – e, infine, sociale – risultano il perno su cui ruotano le argomentazioni della Corte costituzionale quelle rare volte in cui si è dedicata con organicità alle questioni relative ai diritti sui beni immateriali.

Il disposto di cui agli artt. 2 e 3 Cost. risulta il fondamento ultimo del bilanciamento dei diritti di cui quella giurisprudenza è espressione.

In particolare, va ricordato, che il principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione deve essere interpretato non solo in funzione della previsione dei doveri pubblici posti esplicitamente dalla Carta costituzionale, ma anche come riconoscimento al legislatore ordinario (nell'attuazione di quel principio) della facoltà di affievolire situazioni di vantaggio costituzionalmente garantite ai singoli.<sup>71</sup>

Dunque, il bilanciamento svolto dal legislatore, e sindacato dalla Corte, è, in ultima analisi, un modo efficace di dare attuazione al principio di solidarietà.

---

<sup>70</sup> Coglie questo specifico elemento nella giurisprudenza della Corte costituzionale anche S. Leone, *Il regime cit.*, 652.

<sup>71</sup> E. De Mita, *Dalla Costituzione la nuova stagione dei doveri*, in *Dalla Costituente alla Costituzione. Discorsi per il quarantennale della Repubblica e il quarantennale della Costituzione*, Udine, 1988, 61. Per A. Predieri, *Un diritto solidarista contro le diseconomie esterne*, in „*Studi & Informazioni*“, 1993, n. 3, 16 ss., il principio di solidarietà fa nascere obblighi sia verso lo Stato che nelle relazioni intersoggettive. In tema cfr. G. Alpa, *La persona. Tra cittadinanza e mercato*, Milano, 1992, 53 ss.

Tornare a riflettere sul fondamento più alto della tutela dei diritti sui beni immateriali, dunque, non significa per l'interprete perdersi in questioni concettualmente raffinate e finanche inutili rispetto all'urgenza della ricostruzione di un dettato normativo complesso, di cui spesso è costretto ad invocare la riforma. La prospettiva costituzionale consente piuttosto di ragionare sul nucleo essenziale del riconoscimento di quella stessa tutela, trovando un criterio ordinatore utile in un orizzonte giuridico in continuo divenire.

La lettura sistematica che si è proposta risulta chiaramente propria della prospettiva costituzionale: se in tempi recenti essa è stata dimenticata, non è detto che oggi non possa assumere un rilievo diverso, e si dimostri, invece, uno strumento sufficientemente duttile in un'epoca incomprensibile e ingovernabile con la rigidità.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Immateriälgüter und Wettbewerbsrecht



Thomas Müller

## 1 Einleitung

Das Verhältnis von Wettbewerbsrecht und Immateriälgüterrecht ist kompliziert und spannungsreich – es verwundert daher nicht, dass seine juristische Bewältigung bis heute umstritten ist. Das zentrale **Spannungsverhältnis besteht zwischen vorwiegend nationaler Zuordnung von Ausschließlichkeitsrechten und europäischem Wettbewerbsschutz** vor Marktabschottungen: Während das Immateriälgüterrecht durch die Einräumung von zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechten die Innovatoren als Belohnung ihrer Leistung vor Wettbewerb schützen soll, also marktzugangsbeschränkend wirkt, hat das Wettbewerbsrecht gerade die Aufgabe, Wettbewerbsfreiheit zu bewahren und Märkte zu öffnen.<sup>1</sup> Die Kernfrage lautet daher: Wie ist das Verhältnis zwischen beiden Rechtsmaterien juristisch zu bestimmen? Bestehen Vorrangverhältnisse oder ist nicht doch eine harmonisierende Auslegung angebracht? Letztlich geht es also um Anwendungsbereichsfragen: Wie weit reicht der Schutz geistigen Eigentums, wie weit jener des funktionsfähigen Wettbewerbs? Ich werde zeigen, dass das Verhältnis zwischen beiden Rechtsgebieten partiell komplementär aufzufassen ist, was für eine harmonisierende Auslegung in Se einzelfallbezogenen Interessenabwägung und gegen formale Vorrangregeln spricht. Das entspricht zwar der heute herrschenden Meinung, ich möchte aber diesen Ansatz weiterentwickeln und die bislang uneinheitliche wettbewerbsrechtliche Anwendungspraxis von EuGH und Europäischer Kommission kritisch hinterfragen.

---

<sup>1</sup>Eingehend: *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts (2015), 113 ff.

---

T. Müller (✉)  
Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre, Universität Innsbruck,  
Innsbruck, Österreich  
E-Mail: [T.Mueller@uibk.ac.at](mailto:T.Mueller@uibk.ac.at)

## 2 Zum Begriff des Wettbewerbsrechts

Bevor ich mich der Abgrenzung näher widme, erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung zum Begriff des Wettbewerbsrechts, die zugleich eine Einschränkung des Themengebiets ist. Das Wettbewerbsrecht lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen:<sup>2</sup> Als staatsgerichtetes Wettbewerbsrecht adressiert es den Staat und seine Untergliederungen im Wege des Beihilfen- und Vergaberechts. Demgegenüber erfasst das unternehmensgerichtete Wettbewerbsrecht mit dem Kartellverbot, dem Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und der Fusionskontrolle (Kartellrecht iW S) sowie dem Lauterkeitsrecht vorwiegend das private Marktverhalten. Zwar finden sich Schnittstellen zum Immaterialgüterrecht in all den genannten Gebieten.<sup>3</sup> Die zentrale Konfliktlinie des Immaterialgüterrechts verläuft freilich zum Kartellrecht: So können Lizenzvereinbarungen zwischen Unternehmen dem Kartellverbot des Art 101 AEUV unterfallen, die Verweigerung einer solchen durch den Schutzrechtsinhaber einen Marktmissbrauch iSd Art 102 AEUV darstellen oder der Erwerb eines Schutzrechts einen kontrollpflichtigen Zusammenschluss bedeuten, wenn dieses Vermögen einen eigenständigen Geschäftsbereich mit Marktumsatz bildet.<sup>4</sup> Nicht unerwähnt bleiben darf idZ, dass das Kartellrecht über den Umweg des **Loyalitätsgebots** die Mitgliedstaaten adressiert.<sup>5</sup> Wettbewerbsschützende bzw. -erzeugende Funktionen haben ferner die Grundfreiheiten, die zwar nicht zum Wettbewerbsrecht gezählt werden, aber komplementäre Funktionen haben und daher auch hier Erwähnung finden sollen: Sie dienen der Marktöffnung und greifen bei Aus-

<sup>2</sup>S dazu *Müller/Wimmer*, Wirtschaftsrecht<sup>3</sup> (2018), Rz 588 ff.

<sup>3</sup>Man denke nur an die beihilfenrechtliche Relevanz der Auftragsforschung, insb wenn kein angemessenes Entgelt für die Zurverfügungstellung von Forschungsergebnissen geleistet wird oder an die Frage Vertraulichkeit von Verfahrensunterlagen im Vergabeverfahren.

<sup>4</sup>*Europäische Kommission*, Konsolidierte Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen, ABl 2009 C 43/10, Rz 24.

<sup>5</sup>S etwa EuGH Rs 13/77, *G. B.-INNO-BM*, ECLI:EU:C:1977:185, Rz 30/35; EuGH Rs C-437/09, *AG2R*, ECLI:EU:C:2011:112, Rz 37. Diese Rechtsprechung stützt sich auf Art 4 Abs 3 EUV (Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit) und das Protokoll Nr 27 („System, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt“) iVm den Art 101 f AEUV. Unter „staatlich veranlasste Wettbewerbsbeschränkungen“ sind solche kartellrechtlich relevanten Verhaltensweisen von Unternehmen zu verstehen, denen der Staat „hoheitliche Deckung“ verleiht, indem er sie vorschreibt, erleichtert, in seinen Auswirkungen verstärkt (z. B. durch staatliche Genehmigung) oder die staatliche Verantwortung für in die Wirtschaft eingreifende Entscheidungen auf Private überträgt (s dazu mwN *Müller/Wimmer*, Wirtschaftsrecht, Rz 636 ff). Demgegenüber besteht im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten keine unmittelbare Bindung an Art 106 Abs 1 iVm Art 101 f AEUV. Letzterer stellt auf solche Unternehmen ab, auf deren Verhalten die Mitgliedstaaten einen besonderen (beherrschenden) Einfluss ausüben, nämlich öffentliche Unternehmen oder Unternehmen, denen die Mitgliedstaaten besondere oder ausschließliche Rechte gewährt haben. Gewährung von *Rechten geistigen Eigentums* ist idZ als nichtdiskretionärer Akt *keine* Verleihung eines ausschließlichen Rechts iSd Art 106 Abs 1 AEUV (*Wernicke*, Art 106 AEUV, in Grabitz/Hilf/Nettesheim [Hrsg], Das Recht der Europäischen Union, EL 58 [2016], Rz 35).

schließlichkeitsrechten niederschwelliger<sup>6</sup> ein als das voraussetzungsvollere Kartellrecht, richten sich aber eben von wenigen Ausnahmen abgesehen<sup>7</sup> nur an den Staat und damit auch an die Immaterialgüterrechtsgesetzgebung. Dafür ist der Raum für Rechtfertigungen weiter als jener im Rahmen des Kartellrechts – man denke hier etwa an **Art 36 AEUV**, der ausdrücklich das gewerbliche Eigentum als Rechtfertigung anführt. Die Grundfreiheiten spielen sodann eine praktisch wichtige Rolle bei der Auslegung des immaterialgüterrechtlichen Sekundärrechts: So hat der EuGH erst kürzlich im *Schweppes*-Fall die Erschöpfungsbestimmung in der MarkenRL im Lichte der Warenverkehrsfreiheit ausgelegt und dabei der Marktöffnung den Vorzug vor dem Ausschließlichkeitsrecht gegeben.<sup>8</sup>

### 3 Der Ausgangspunkt: Die Konfliktthese

#### 3.1 Entwicklung

Will man nun das Verhältnis zwischen Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht bestimmen, so ist der historische Ausgangspunkt die schon angesprochene **Konfliktthese**: Während das Immaterialgüterrecht ausschließliche Verfügungsrechte an immateriellen Gütern verleiht, steht das Wettbewerbsrecht derartigen „legal monopolies“ entgegen, weil sie den Wettbewerb und den Marktzugang behindern. Insofern kann das Immaterialgüterrecht als Antithese zum Wettbewerbsrecht betrachtet werden. Steht Ersteres für den Schutz *vor* dem Wettbewerb, steht Zweiteres gerade für den Schutz *des* Wettbewerbs vor jedweden Beschränkungen. Die angenommene Antinomie zwischen Schutzrechts- und Wettbewerbsgewährleistung erfordert zwangsläufig Konfliktregeln: Eine solche stellt die vom US Supreme Court entwickelte „**inherency**“-**Doktrin**<sup>9</sup> dar, die eine formale Grenzziehung zwischen den beiden Rechtsgebieten etablierte. Danach galt ein Vorrang des Immaterialgüterrechts für Verhaltensweisen, die sich innerhalb des sachlichen und zeitlichen Schutzbereichs des Immaterialgüterrechts bewegen: Solches Verhalten ist also maW kartellrechtsimmun, während schutzrechtsübersteigende Verhaltensweisen dem Kartellrecht unterliegen. Was also schutzrechtlich zulässigerweise zugesprochen wurde, soll kartellrechtlich nicht verwerflich sein.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Hinsichtlich der Frage, ob in eine Grundfreiheit eingegriffen wird, ist im Unterschied zum Kartellrecht weder die genaue Bestimmung eines relevanten Markts und genauer Marktanteilsschwellen noch die Zuordnung zu bestimmten verpönten wettbewerblichen Verhaltensweisen erforderlich.

<sup>7</sup>Zur ausnahmsweisen Drittwirkung von Grundfreiheiten s nur *Müller-Graff*, Die horizontale Direktwirkung der Grundfreiheiten, EuR 2014, 3 ff.

<sup>8</sup>EuGH 09.02.2018, Rs C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990, Rz 30.

<sup>9</sup>226 U.S. 20 (1912) – *Standard Sanitary Manufacturing Company et. al. v. United States of America*.

<sup>10</sup>*Heinemann*, Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht: Divergenz oder Konvergenz?, MR-Int 2014, 85 (86 f).

Die „inherency“-Doktrin trat einen Siegeszug auch in Europa an: Sie findet ihre deutlichste und nachhaltigste Ausprägung in der Judikatur des EuGH zum sog. „**spezifischen Gegenstand**“<sup>11</sup> von Immaterialgüterrechten, die die im Ergebnis nichtsagende judikative Unterscheidung zwischen unionsrechtlich unberührtem Bestand und kartellrechtlich erfasster Ausübung des nationalen Schutzrechts ablöste.<sup>12</sup> Maßgeblich für die Abgrenzung ist danach allein der Inhalt der einzelnen Schutzrechte. Diese Rechtsprechung hat der Gerichtshof ursprünglich auf Grundlage des Art 36 AEUV<sup>13</sup> entwickelt und auf das Kartellrecht übertragen. Auch hier bestand die ursprüngliche Intention darin, Verhaltensweisen, die vom spezifischen Gegenstand eines Schutzrechts gedeckt sind, von der Kartellrechtsanwendung und der Anwendung der Grundfreiheiten auszunehmen und mit diesem formalen Kriterium Rechtssicherheit zu schaffen. Der spezifische Schutzgegenstand wurde dabei grob damit beschrieben, dass der Inhaber des Schutzrechts in die Lage versetzt werden soll, andere von der Verwertung des Schutzgegenstandes ohne seine Zustimmung auszuschließen bzw. das Inverkehrbringen der Schutzgegenstände durch die Lizenzvergabe kommerziell nutzen zu können. Dabei wurden nicht nur unmittelbar aus dem gewerblichen Rechtsschutz abzuleitende Verbote, sondern auch sonstige Wettbewerbsbeschränkungen dem „spezifischen Gegenstand“ zugezählt, wenn dies dem Schutzzweck der lizenzierten Immaterialgüterrechte entsprach, also nicht über das zur „*Wahrung des spezifischen Gegenstands des fraglichen geistigen Eigentums Erforderliche*“<sup>14</sup> hinausging (z. B. ausschließliche Lizenzen).<sup>15</sup> In seiner ursprünglichen Konzeption war diese Doktrin also als **immanente Schranke** der primärrechtlichen Binnenmarktregelungen, insb. des Wettbewerbsrechts und der Warenverkehrsfreiheit, gedacht. Zum spezifischen Gegenstand rechnete der EuGH z. B. zeitliche Benutzungsbeschränkungen, Beschränkungen der Art der Benutzung des geschützten Rechtsguts, qualitätssichernde Maßnahmen sowie Lizenzgebühren, nicht aber Gebietsbeschränkungen, Höchstmengenbegrenzungen, Vertriebsbindungen, Preis- und Konditionenbindungen oder Nichtangriffsabreden. Der Vorrang immaterialgüterrechtlicher Prinzipien vor kartellrechtlichen wurde auch von der in Deutschland

<sup>11</sup> StRps, s. etwa EuGH 31.10.1974, Rs 15/74, *Centrafarm*, ECLI:EU:C:1974:114.

<sup>12</sup> *Leible/Strein*, Art 36 AEUV, in Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), *Das Recht der Europäischen Union*, EL 55 (2015), Rz 35: „Für die Abwägung von Ausschließlichkeitsrecht und Warenverkehrsfreiheit hat der Gerichtshof zunächst die Unterscheidung zwischen Bestand (besser: Wesensgehalt) und Ausübung des nationalen Schutzrechts für maßgeblich gehalten. Ihr Bestand wird im Hinblick auf Art. 345 AEUV vom Vertrag nicht berührt, während ihre Ausübung je nach den Umständen des Falles durch die Verbotsnormen des Vertrages beschränkt werden kann. Im Grunde genommen handelt es sich dabei aber um eine Leerformel, die insbesondere nichts darüber aussagt, wie denn nun Bestand und Ausübung voneinander zu unterscheiden sind.“

<sup>13</sup> S. dazu grundlegend EuGH Rs 78/70, *Deutsche Grammophon*, ECLI:EU:C:1971:59, Rz 11.

<sup>14</sup> S. etwa EuGH 03.07.2012, Rs C-128/11, *UsedSoft*, ECLI:EU:C:2012:407, Rz 63.

<sup>15</sup> S. dazu wie zum Folgenden *Sack*, Der „spezifische Gegenstand“ von Immaterialgüterrechten als immanente Schranke des Art. 85 Abs. 1 EG-Vertrag bei Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen, RIW 1997, 449 ff.



entwickelten Wettbewerbseröffnungs- oder Inhaltstheorie vertreten<sup>16</sup> und etwa bei wettbewerbsbeschränkenden Lizenzverträgen damit gerechtfertigt, dass der gewerbliche Rechtsschutz seinerseits das Ergebnis eines Interessenausgleichs zwischen der Wettbewerbsfreiheit und dem Schutz der wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen sei.

### 3.2 Schwächen

Die Konfliktthese leidet an mehreren **Schwächen**: Ihr ist zwar positiv anzurechnen, dass sie die wettbewerbsrechtliche Bedeutung des Immaterialgüterrechts erkannt hat.<sup>17</sup> Richtig ist, dass das Immaterialgüterrecht durch diverse Beschränkungen selbst einen Ausgleich zwischen Wettbewerbsfreiheit und Innovation schafft, so etwa durch die zeitliche Begrenzung der Ausschließlichkeitsrechte, den Erschöpfungsgrundsatz oder durch die spezialgesetzliche Normierung von Zwangslizenzen.<sup>18</sup> Sie übersieht aber, dass die auf dem Territorialitätsprinzip ruhende immaterialgüterrechtliche Gesetzgebung – insb soweit sie noch national geprägt ist und damit mit dem grenzüberschreitenden Binnenmarktrecht in Konflikt gerät – der **kartellrechtlichen Korrektur** im Einzelfall bedarf, denn auch ein entsprechend sensibilisierter Gesetzgeber wird die wettbewerbsrechtlichen Grenzen der Schutzrechte immer nur abstrakt bestimmen können. Offensichtlich ist ferner, dass die Kartellrechtsimmunität für Verhaltensweisen innerhalb des Schutzbereichs zu weitgehend ist. Gerade auch schutzrechtsimmanente Befugnisse können zur Beschränkung des (Rest-)Wettbewerbs auf dem Markt des geistigen Eigentumsrechts oder auf nachgelagerten Märkten eingesetzt werden.<sup>19</sup> So können Lizenzverträge im Ergebnis eine Marktaufteilung bewirken. Aus dogmatischer Sicht kehrt sie ferner die **primärrechtlich festgelegten Vorrangverhältnisse** – nämlich Vorrang des primärrechtlichen Kartellrechts vor sekundärrechtlichen oder mitgliedstaatlichen Immaterialgüterrechten – um und verkennt die ebenso primärrechtlich grundgelegte Regel-Ausnahme-Konstruktion des Kartellrechts. Die Konfliktthese übersieht weiterhin, dass zwischen Wettbewerbsrecht und Immaterialgüterrecht – wenn auch nur teilweise – **Zielharmonie** besteht, schließlich schützen beide den dynamischen Wettbewerb und damit Innovationen und Substitutionswettbewerb. Das rechtfertigt freilich noch nicht die Annahme vollständiger Harmonie, weil das europäische Wettbewerbsrecht nicht nur dynamischen, sondern auch statischen Wettbewerb, wettbewerbsliche Strukturen an sich und die Wettbewerbsfreiheit der Konkurrenten schützt.

<sup>16</sup>S dazu etwa *Fuchs*, VO (EG) Nr. 772/2004, in Immenga/Mestmäcker (Hrsg), EU-Wettbewerbsrecht<sup>5</sup> (2012) Rz 2; *Lang*, Immaterialgüterrechtliche Lizenzierung und kartellrechtliche Verhaltenskontrolle (2009), 69 f.

<sup>17</sup>S dazu etwa *Wielsch*, Wettbewerbsrecht als Immaterialgüterrecht, EuZW 2005, 391 ff.

<sup>18</sup>S etwa Art 11<sup>bis</sup> Abs 2 und Art 13 Abs 1 Berner Urheberrechtsübereinkunft; Art 5A Abs 2 Pariser Patent- und Markenrechtsübereinkunft; Art 21 TRIPS; §§ 36 f PatentG; § 6 SortenschutzG.

<sup>19</sup>S auch Art 40 TRIPS wonach gewisse Praktiken oder Bestimmungen bei der Lizenzvergabe für Immaterialgüterrechte, die den Wettbewerb beschränken, nachteilige Auswirkungen auf den Handel haben können und die Weitergabe und Verbreitung von Technologie behindern können.

## 4 Die Komplementaritätsthese

Wenn weder Harmonie noch Konflikt das Verhältnis zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht ausreichend zu beschreiben vermögen, ist darauf abzustellen, dass die Wettbewerbsfunktionen von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht komplementär sind. Dabei kommt es nach wie vor auf den spezifischen Schutzgegenstand an, der dem Inhalt des Schutzrechts entspricht, weil er den Ausgangspunkt der **Interessenabwägung** zwischen möglichst freiem Wettbewerb und Innovationsanreizen bildet, nicht aber eine formale Grenzziehung erlaubt. „*Letztlich erscheint*“, so Nordemann, „*das Konzept eines klar umzäunten Naturschutzparks Immaterialgüterrecht als untauglich, die komplexen Spannungen zwischen Immaterialgüterrechten einerseits und Kartellrecht abzubilden, auch wenn solche Lösungsmodelle für den Praktiker einfach handhabbar sind.*“<sup>20</sup> So hat der EuGH festgehalten, dass die Lehre vom spezifischen Gegenstand nicht streng schematisch anzuwenden ist: Klauseln, die dem spezifischen Gegenstand des Schutzrechts unterfallen, sind nicht per se kartellrechtsfest, umgekehrt sind schutzrechtsübersteigende Klauseln nicht per se verboten.<sup>21</sup> Das gilt für Kartell- wie auch Missbrauchsverbot gleichermaßen. Es kommt vielmehr auf die Ermittlung der tatsächlichen Wettbewerbswirkungen an.<sup>22</sup> Das ist freilich nur der erste Schritt: Danach muss durch eine umfassende Interessenabwägung und unter besonderer Berücksichtigung des spezifischen Gegenstandes des Schutzrechts ein gerechter Ausgleich zwischen Wettbewerbsfreiheit und Immaterialgüterrechtsschutz gefunden werden.<sup>23</sup> Einen Beitrag dazu hat auch die zunehmende Ökonomisierung des Kartellrechts durch den **more economic approach** der Europäischen Kommission geleistet, der dazu führt, dass unternehmerisches Verhalten anhand seiner tatsächlichen und wahrscheinlichen Auswirkungen untersucht und beurteilt werden soll. Dieser Ansatz erleichtert es, die ökonomisch oftmals ambivalenten Auswirkungen von Immaterialgüterrechten zu berücksichtigen und kartellrechtlich zu bewerten. IdS zu verstehen ist die Aussage in den TT-Leitlinien, wonach geistige Eigentumsrechte einer kartellrechtlichen Kontrolle unterliegen, was aber nicht bedeute, „*dass es einen immanenten Konflikt zwischen den Rechten des geistigen Eigentums und den Wettbewerbsregeln der Union gibt*“.<sup>24</sup>

Fasst man die neuere Rechtsprechung und Anwendungspraxis zusammen, so lassen sich daraus **zwei Regeln** für das Verhältnis von Kartellrecht und Immaterialgüterrecht ableiten, die durchaus miteinander in Konflikt stehen:

<sup>20</sup> Nordemann, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, in Loewenheim et al (Hrsg), Kartellrecht<sup>3</sup> (2016) Rz 10.

<sup>21</sup> S etwa EuGH 25.02.1986, Rs 193/83, *Windsurfing*, ECLI:EU:C:1986:75; EuGH 08.06.1982, Rs 258/78, *Nungesser*. ECLI:EU:C:1982:211.

<sup>22</sup> Kleißl, Lizenzkartellrecht in der amerikanischen und europäischen Rechtsordnung (2008) 76 f.

<sup>23</sup> Nordemann (Fn 20) Rz 11.

<sup>24</sup> *Mitteilung der Kommission*, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI 2014 C 89/3, Rz 7.

- Je enger die wettbewerbsbeschränkende Regelung mit dem Inhalt des Schutzrechts (spezifischen Gegenstand) verbunden ist, desto weniger Rechtfertigungsaufwand bedarf es, um die Regelung als kartellrechtlich unbedenklich einzustufen.<sup>25</sup> Eine vollständige Kartellrechtsfreiheit existiert aber selbst im Bereich des spezifischen Gegenstands nicht.<sup>26</sup>
- Je höher das Allgemeininteresse (Konsumentenwohlfahrt) an der Marktöffnung ist und je eher ein Ausschließlichkeitsrecht selbst innovations- oder marktzugangshemmend wirkt, desto eher ist umgekehrt ein kartellrechtlicher Eingriff in das Schutzrecht geboten und gerechtfertigt.

## 5 Fallbeispiele

### 5.1 Prüfungsschema

Setzt sich das Immaterialgüterrecht in der Interessenabwägung durch, so führt dies beim *Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen* gem Art 101 AEUV (bzw § 1 KartG 2005) zu einer *Tatbestandsreduktion*. Andernfalls ist eine *Freistellung* nach Art 101 Abs 3 AEUV (§ 2 KartG) zu prüfen. IdZ kommen mehrere Gruppenfreistellungen in Betracht, z. B. die GVO Technologietransfer (TT-GVO)<sup>27</sup> und die GVO Forschung und Entwicklung.<sup>28</sup> Außerhalb des Anwendungsbereiches der GVO kann eine Einzelfreistellung erwogen werden. Für das Missbrauchsverbot nach Art 102 AEUV gilt Ähnliches: Weder begründen Schutzrechte per se eine marktbeherrschende oder marktstarke Stellung, noch stellt der durch die Schutzrechtsausübung bewirkte Ausschluss Dritter (Wettbewerber oder Abnehmer) immer einen Missbrauch einer marktmächtigen Stellung dar.<sup>29</sup> Im Unterschied zum Kartellverbot fehlt es allerdings – abgesehen von der regelmäßig nicht relevanten Ausnahmebestimmung für Daseinsvorsorgeunternehmen (Art 106 Abs 2 AEUV) – an einer ausdrücklichen Ausnahmebestimmung. Die Interessenabwägung ist daher auf Tatbestandsebene vorzunehmen (insb Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung und Vorliegen eines Missbrauchs).

---

<sup>25</sup>In solchen Fällen kommt im Regelfall „nur“ eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung in Betracht. Demgegenüber können Wettbewerbsbeschränkungen, die außerhalb des spezifischen Schutzgegenstandes liegen, auch bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen sein. Im letzteren Fall müssen die konkreten wettbewerblich-ökonomischen Auswirkungen der Vereinbarung nicht berücksichtigt werden, ferner ist auch die Spürbarkeit zu bejahen (EuGH 13.12.2012, Rs C-226/11, *Expedia*, ECLI:EU:C:2012:795, Rz 35 ff; s auch TT-Leitlinien, Rz 14).

<sup>26</sup>*Nordemann* (Fn 20) Rz 11.

<sup>27</sup>VO (EU) 316/2014.

<sup>28</sup>VO (EU) 1217/2010.

<sup>29</sup>Vgl *Nordemann* (Fn 20) Rz 121 ff.

## 5.2 Kartellverbot

### 5.2.1 Preisabreden

Zur ersten Regel gehören die kartellrechtlichen Bestimmungen über **Preisabreden in Lizenzverträgen**: Zwar ist es grundsätzlich zulässig, **Lizenzentgelte oder Entgelte** für die Schutzrechtsübertragung zu verabreden, allerdings nur soweit es sich um **angemessene Entgelte** handelt. Das Kartellrecht akzeptiert als Ausfluss des Ausschließlichkeitsrechts also nur „angemessene“ Vergütungen<sup>30</sup> und kontrolliert damit die Gewinnmaximierungsmöglichkeit des Schutzrechtsinhabers. Darüber hinausgehende Entgelte sind schutzrechtsübersteigend. Nach der TT-GVO fallen allerdings Gebührenregelungen zwischen Wettbewerbern bis zur Marktanteilschwelle von 20 % unter die Gruppenfreistellung, auch wenn sie wettbewerbsbeschränkend wirken. Außerhalb des Safe-Harbour-Bereichs der Gruppenfreistellung ist Art 101 AEUV hingegen anwendbar, wenn Wettbewerber einander wechselseitig Lizenzen erteilen und Gebühren festlegen, die im Vergleich zum Marktwert der Lizenz eindeutig unverhältnismäßig sind und erheblichen Einfluss auf die Marktpreise haben. Es handelt sich dann um über die eigentliche Lizenzvereinbarung hinausgehende Preisabreden, die sich nicht mehr durch den spezifischen Schutzgegenstand von Schutzrechten rechtfertigen lassen. Strittig sind gemeinsame Vergütungsregeln, bei denen sich Verbände der Urheber bzw der ausübenden Künstler mit Verbänden der Verwerter über die Nutzungsvergütung verabreden,<sup>31</sup> also horizontale Preisabsprachen treffen. Diesbezüglich ist zweifelhaft, ob solche Abreden dem europäischen Kartellverbot standhalten können.<sup>32</sup>

### 5.2.2 Standardisierung

Der zweiten Regel zuzuordnen sind etwa die kartellrechtlichen Regelungen betreffend die Standardisierung von Patenten uÄ durch Normungsorganisationen und Absprachen zwischen Unternehmen.<sup>33</sup> Kooperationen zwischen Wettbewerbern oder zwischen diesen und Abnehmern zur Schaffung eines technischen Standards, aber schon die Standardisierung selbst, werfen eine Vielzahl von Fragen an der Schnittstelle von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht auf, da sie einerseits positive Wirkungen auf Innovation und Wettbewerb haben können, andererseits aber im standardisierten Bereich und unter

<sup>30</sup>S nur EuGH 03.07.2012, Rs C-128/11, *UsedSoft*, ECLI:EU:C:2012:407, Rz 63; EuGH 04.10.2011, verb Rs C-403/08 und C-429/08, *Football Association Premier League Ltd*, ECLI:EU:C:2011:631, Rz 108.

<sup>31</sup>z. B. nach den §§ 32 und 36 dUrhG.

<sup>32</sup>S etwa *Deutscher Bundestag*, Vereinbarkeit des Gesetzentwurfs zum Urhebervertragsrecht mit dem Unionsrecht, PE 6 – 3000 – 121/16; *Tolkmitt*, Gemeinsame Vergütungsregeln – ein kartellrechtlich weiterhin ungedeckter Scheck, GRUR 2016, 564 ff.

<sup>33</sup>S dazu *Mitteilung der Kommission*, Leitlinien zur Horizontalen Zusammenarbeit, ABI 2011, C 11/1, Rz 257 ff.

Umständen in vor- und nachgelagerten Märkten zu einem Weniger an Wettbewerb führen können. Besondere Bedeutung hat idZ der Zugang zu sog standardessenziellen Patenten (SEP). Der Verstoß einer Standardisierungsvereinbarung gegen Art 101 Abs 1 AEUV<sup>34</sup> wird in der Regel dadurch vermieden, dass sich die Inhaber der standardessenzielle Patente (SEP) dazu verpflichten, Dritten zu **FRAND-Bedingungen**<sup>35</sup> eine Lizenz an diesen Schutzrechten zu erteilen und ihnen so eine Teilhabe am Standard zu ermöglichen. Damit erklärt der Patentinhaber seine Bereitschaft, das SEP an jeden potenziellen Erwerber des Standards zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen<sup>36</sup> zu lizenzieren. Dahinter steht der Gedanke, zwischen den Interessen der Patentinhaber und den Interessen der übrigen Marktteilnehmer, standardfähige Produkte zu angemessenen Bedingungen herzustellen und zu vertreiben, einen Ausgleich zu finden. So einleuchtend diese Vorgabe ist, so schwierig ist es in der Praxis, zu bestimmen, was FRAND ist und was nicht – es kommt also auf eine Angemessenheitsprüfung im Einzelfall an.<sup>37</sup>

## 5.3 *Marktmachtmissbrauch*

### 5.3.1 *Allgemeines*

Ebenfalls einer Einzelfallbetrachtung bedarf die Abgrenzung zwischen Immaterialgüterrechten und Marktmachtmissbrauchsverbot: Denn weder begründen Schutzrechte per se eine marktbeherrschende Stellung (auch nicht unbedingt SEP), noch stellt der durch die Schutzrechtsausübung bewirkte Ausschluss Dritter (Wettbewerber oder Abnehmer) per se einen Missbrauch einer solchen Stellung dar – die bloße Gewährung eines Schutzrechts schließt aber auf der anderen Seite den Marktmachtmissbrauch auch nicht aus.

Nur einige Beispiele: So bildet nicht jede immaterialgüterrechtlich geschützte Leistung gleich einen eigenen sachlichen Markt, der einer Marktbeherrschung zugänglich wäre. Die missbrauchsrechtliche Bedeutung eines Schutzrechts hängt vielmehr vom konkreten Markt ab und nicht schon von der Existenz des Schutzrechts. Ein eigener sachlicher Markt liegt nur dann vor, wenn die geschützte Leistung aus Nachfragersicht nicht mit anderen Leistungen austauschbar ist (Bedarfsmarktkonzept). Im Bereich der patentgeschützten Technologie ist etwa eine Vermittlung von Marktbeherrschung durch das Patent dann gegeben, wenn keine andere marktglei-

---

<sup>34</sup> Zu SEP und Art 102 AEUV s Pkt 5.3.3.

<sup>35</sup> *Mitteilung der Kommission*, Leitlinien zur Horizontalen Zusammenarbeit, ABI 2011, C 11/1, Rz 285; Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712 fin.

<sup>36</sup> FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory“).

<sup>37</sup> S nur *McGuire*, Die FRAND-Erklärung, GRUR 2018, 128; *Schaefer/Czychowski*, Wer bestimmt, was FRAND ist?, GRUR 2018, 582 ff.

che Technologie vorhanden ist.<sup>38</sup> Einen eigenen Markt bildet daher eine patentierte Schlüsseltechnologie, die zu einer Industrienorm geworden ist. Dieses Phänomen findet sich verbreitet bei den erwähnten SEPs: Der Patentinhaber verfügt auf den entsprechenden Lizenzierungsmärkten notwendigerweise – soweit keine konkurrierenden Standards vorhanden sind – über ein Monopol und ist daher Adressat des kartellrechtlichen Missbrauchsverbots.

### 5.3.2 Lizenzierungszwang

Auch in solchen Fällen greift das Kartellrecht in die **Substanz des Immaterialgüterrechts** ein und zwar hinsichtlich der Frage, ob Dritten eine Lizenz und damit Marktzugang erteilt wird oder nicht. Der grundsätzlichen Vertragsfreiheit stellt das Kartellrecht den Lizenzierungszwang entgegen, der seine Begründung darin findet, dass der Inhaber eines Patents über die Fähigkeit verfügt, den Zugang zum nachgelagerten Produktmarkt zu kontrollieren und den dortigen Wettbewerb signifikant zu beeinflussen. Der wettbewerbsrechtlich angeordnete Lizenzierungszwang ist daher eine kartellrechtliche Korrektur eines Immaterialgüterrechts, das Exklusivrechte auf der Anfangsstufe der Wertschöpfungskette vergibt, ohne die Konsequenzen für den Wettbewerb auf höheren Marktstufen zu beachten.<sup>39</sup> Der Konflikt zwischen Vertragsfreiheit und Wettbewerb wird – bei Vorliegen bestimmter Kriterien – durch die Sozialbindung des Ausschließlichkeitsrechts gelöst.

Dogmatisch findet das entsprechende Fallrecht seine Begründung in Art 102 lit b AEUV<sup>40</sup> und in der **essential-facility-Doktrin**.<sup>41</sup> Die Voraussetzungen für den Lizenzierungszwang hat der EuGH grundlegend in der Rs *Magill*<sup>42</sup> beschrieben und in der Folgejudikatur präzisiert:<sup>43</sup> Die Hürde für Eingriffe der Wettbewerbsbehörden in die Privatautonomie marktbeherrschender Lizenzinhaber wurde dabei gesenkt – insb die *Microsoft*-Judikatur des EuG<sup>44</sup> hat dazu beigetragen. Zwar anerkennen die europäischen Gerichte, dass Lizenzverweigerungen grundsätzlich zu den Prärogativen von Inhabern geistiger Eigentumsrechte gehören, doch könne „*unter außergewöhnlichen Umständen*“ eine Lizenzierungspflicht entstehen. Die Prüfung, ob derartige Umstände vorliegen, erinnert besonders deutlich an eine Verhältnismäßigkeitsprüfung:

<sup>38</sup> Nordemann (Fn 20) Rz 128.

<sup>39</sup> Vgl Wielsch (Fn 17) 392.

<sup>40</sup> Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher.

<sup>41</sup> S dazu etwa *Ensthaler/Bock*, Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-facility-Rechtsprechung von EuGH und EuG, GRUR 2009, 1 ff.

<sup>42</sup> EuGH 06.04.1995, verb Rs C-241 und 242/91, *Magill*, ECLI:EU:C:1995:98.

<sup>43</sup> S dazu Nordemann (Fn 20) Rz 139 ff.

<sup>44</sup> EuG 17.09.2007, Rs T-201/04, *Microsoft*, ECLI:EU:T:2007:289, Rz 331 ff.

- Die Lizenzverweigerung verhindert ein neues Erzeugnis, nach dem eine potenzielle Verbrauchernachfrage besteht.<sup>45</sup> Darin kann das für Verhältnismäßigkeitsprüfungen typische **öffentliche Interesse** erkannt werden. Ein solches Interesse besteht aber dann nicht, wenn kein erkennbarer Mehrwert zwischen der Vorleistung und dem Endprodukt erkennbar ist. Mit dem Neuheitserfordernis bestätigt der EuGH die Bindung der Schutzrechte an die Innovationsfunktion des Wettbewerbs, umgekehrt beschränkt er den Anwendungsbereich des Kartellrechts durch eine marktevolutorische Betrachtungsweise. Was nun unter der „**new product rule**“ zu verstehen ist, ist angesichts des case law umstritten.<sup>46</sup> Einigkeit besteht wohl dahingehend, dass das neue Erzeugnis sich nicht auf die reine Duplizierung des bestehenden Erzeugnisses beschränken darf,<sup>47</sup> doch genügt es, wenn es sich in einzelnen Parametern, die Verbraucher als wichtig ansehen, vom bestehenden Erzeugnis unterscheidet.<sup>48</sup>
- Die Lizenzverweigerung muss ferner **geeignet** sein, den Wettbewerb auf einer anderen Produktionsstufe auszuschließen: Es muss nicht jeglicher Wettbewerb verunmöglicht werden, vielmehr genügt es, dass der **wirksame Wettbewerb** ausgeschlossen wird.<sup>49</sup> Ein benachbarter Markt kann ferner ein nur potenzieller oder hypothetischer Markt sein.
- Weitere Voraussetzung ist die **Unerlässlichkeit der Lizenz**, die dann gegeben ist, wenn es keine zumutbare, allenfalls auch keine weniger günstige Alternative gibt.<sup>50</sup> Gemäß der *Microsoft*- Rechtsprechung kann Unerlässlichkeit auch gegeben sein, wenn Konkurrenten ohne die Lizenz auf der anderen Produktionsstufe nicht überleben können.<sup>51</sup> Es handelt sich diesfalls um eine modifizierte **Erforderlichkeitsprüfung**.
- Die Lizenzverweigerung darf ferner **nicht objektiv gerechtfertigt** sein: Die bloße Existenz eines Rechts des geistigen Eigentums ist jedenfalls noch keine objektive Rechtfertigung. Im Lizenzverweigerungsrecht wurde bisher idZv auf einen *incentive balance test* abgestellt, bei dem es um die Frage geht, ob die verminderten Innovationsanreize des beherrschenden Unternehmens (falls eine Zwangslizenz erteilt würde) schwerer wiegen würden als die Einschränkung der technischen Entwicklung (falls keine Zwangslizenz erteilt würde).<sup>52</sup> Dieser Test stellt der Sache nach eine **Adäquanzprüfung** dar.

<sup>45</sup> EuGH 06.04.1995, verb Rs C-241 und 242/91, *Magill*, ECLI:EU:C:1995:98, Rz 54.

<sup>46</sup> S etwa mwN *Ullrich/Heinemann*, Art 102 AEUV, in Immenga/Mestmäcker (Hrsg), EU-Wettbewerbsrecht<sup>5</sup> (2012), Rz 58 f.

<sup>47</sup> *Wielsch* (Fn 17) 395.

<sup>48</sup> EuG 17. 09. 2007, Rs T-201/04, *Microsoft/Kommission*, ECLI:EU:T:2007:289, Rz 647 ff.

<sup>49</sup> EuGH 06.04.1995, verb Rs C-241 und 242/91, *Magill*, ECLI:EU:C:1995:98, Rz 47. Zum Konzept des „wirksamen Wettbewerbs“ s etwa *Müller*, Wettbewerb und Unionsverfassung (2014) 129.

<sup>50</sup> EuGH 29.04.2004, Rs C-418/01, *IMS Health*, ECLI:EU:C:2004:257, Rz 28.

<sup>51</sup> EuG 17. 09. 2007, Rs T-201/04, *Microsoft/Kommission*, ECLI:EU:T:2007:289, Rz 228 f.

<sup>52</sup> S etwa *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzewand (2017), 42.



Zusammengefasst tritt im kartellrechtlichen Prüfungsschema der Zwangslizenz der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als zentrales Abgrenzungskriterium zwischen kartellrechtsfreiem und kartellrechtlich begrenztem Schutzrecht besonders deutlich hervor. Schlägt er zugunsten des Lizenzierungszwangs aus, so ist der kartellrechtliche Eingriff in die Kernsubstanz des Immaterialgüterrechts gleichermaßen gerechtfertigt wie geboten. Die Zwangslizenz ist eine der zentralen Instrumente des Kartellrechts, um Rechte des geistigen Eigentums nicht als Fremdkörper, sondern als Fundament der Wettbewerbsordnung zu deuten.<sup>53</sup> Die progressive Ausweitung des Zwangslizenzenregimes in der Judikatur darf aber den Charakter geistigen Eigentums nicht in Frage stellen, nicht zuletzt weil Zwangslizenzen letztlich selbst innovationshemmend wirken können. Zu betonen ist daher der sachverhaltsbedingte Ausnahmecharakter der zitierten Fälle, der eines deutlich macht: Eingriffe in Immaterialgüterrechte bedürfen einer konzisen Rechtfertigung im Einzelfall. Eine freie Interessenabwägung zwischen Wettbewerb und Ausschließlichkeitsrecht griffe zu kurz.

### 5.3.3 Originärer bzw derivativer Erwerb von geistigen Eigentumsrechten sowie Unterlassungsklagen

Nicht nur die Ausübung, sondern auch der Erwerb oder die gerichtliche Durchsetzung eines geistigen Eigentumsrechts können unter Umständen kartellrechtlich relevant sein. Dies gleichwohl ebenfalls nur unter „außergewöhnlichen Umständen“: Missbräuchlich iSd Art 102 AEUV ist etwa der Erwerb von sog *Sperr- oder Wegelagererpatenten*, da diese den Zweck verfolgen, eine Erfindung der Nutzung durch Konkurrenten zu entziehen, ohne dass der Berechtigte selbst ein Verwertungsinteresse daran hätte.<sup>54</sup> Der Widerspruch zum unverfälschten Wettbewerb liegt in diesem Fall derart offen zutage, dass schon der originäre Erwerb einen Missbrauch *darstellt*. Dieselben Auswirkungen kann unter bestimmten Umständen der Erwerb von **ausschließlichen Lizenzen** zeigen: So wurde in der Sache *Tetra Pak I* der *Erwerb einer ausschließlichen Patentlizenz an der einzigen Konkurrenztechnologie* durch das beherrschende Unternehmen auf dem relevanten Markt als missbräuchlich angesehen.<sup>55</sup>

Auch die **Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums** durch Erhebung einer Verletzungsklage gehört zu den originären Rechten des Schutzrechtsinhabers und stellt als solche keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar. Dennoch können willkürliche Unterlassungsklagen auf Grund von Ausschließlichkeitsrechten Wettbewerber in ihrem wirtschaftlichen Handlungsspielraum ungerechtfertigt behindern und damit dem Verbotstatbestand des Art 102 AEUV

<sup>53</sup> *Heinemann*, Gefährdung von Rechten des geistigen Eigentums durch Kartellrecht? – Der Fall „Microsoft“ und die Rechtsprechung des EuGH, GRUR 2006, 705 (713).

<sup>54</sup> *Jung*, Art 102 AEUV, in Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg), Das Recht der Europäischen Union, 56. EL (2015), Rz 231.

<sup>55</sup> EuG Rs T-51/89, *Tetra Pak I*, ECLI:EU:T:1990:41, Rz 23.



unterfallen. Dazu hat der EuGH erst kürzlich in der Rs *Huawei*<sup>56</sup> ausgesprochen, dass der Inhaber eines SEP seine marktbeherrschende Stellung durch die Erhebung einer Patentverletzungsklage dann verletzt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, insb wenn er die Pflicht zur Unterbreitung eines Lizenzangebots zu FRAND-Bedingungen nicht einhält.

Auch in diesen Fällen gilt als Grundstruktur der Abgrenzung zwischen Immaterialgüter- und Kartellrecht: Eine Bestandsgarantie für geistiges Eigentumsrecht gibt es nicht, der kartellrechtliche Eingriff ist gleichwohl nur unter „außergewöhnlichen Umständen“ und nur im Rahmen des Verhältnismäßigen zulässig.

## 6 Zusammenfassung

- Kartell- und Immaterialgüterrecht stehen in einem **komplementären Verhältnis**. Gemeinsam ist ihnen das Ziel des **Schutzes dynamischen Wettbewerbs**. Dementsprechend ist das Immaterialgüterrecht wettbewerbsrechtlich, das Kartellrecht immaterialgüterrechtlich „aufgeladen“ oder „aufladbar“.
- Die **Zielidentität** ist aber nicht vollständig: Das Wettbewerbsrecht schützt nämlich darüber hinaus auch wettbewerbliche Strukturen und die Wettbewerbsfreiheit (der Konkurrenten). Ferner unterscheiden sich Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht hinsichtlich des eingesetzten **Instrumentariums** (hier Ausschließlichkeitsrechte, dort Verbot wettbewerbseinschränkender Verhaltensweisen).
- Zwischen beiden Rechtsbereichen besteht weder eine genuine Konfliktstellung noch vollständige Harmonie. **Formale Vorrangregeln sind nicht geboten**. Vermeintliche Normwidersprüche sind vielmehr durch eine **Verhältnismäßigkeitsprüfung** zu lösen, für die sich das ursprünglich stringente Kartellrecht in den letzten Jahrzehnten geöffnet hat. Das entspricht erstens dem **Regel-Ausnahme-Konzept** des primärrechtlich abgesicherten EU-Wettbewerbsrechts, das stufenbautheoretisch betrachtet gegenüber den sekundärrechtlich oder mitgliedstaatlich normierten Schutzrechten Vorrang genießt. Mit einer Abwägungskonstruktion wird zweitens dem dahinterstehenden **Spannungsverhältnis zwischen Eigentumsrecht** des Schutzrechtsinhabers (Art 17 GRC) und **unternehmerischer Freiheit** des Konkurrenten (Art 16 GRC) sowie dem Umstand Rechnung getragen, dass das Unionsrecht mitgliedstaatliche Eigentumszuordnungen respektiert (**Art 345 AEUV**), ohne aber damit die Anwendbarkeit des Wettbewerbsrechts auszuschließen. Die Abwägung erfolgt dabei entweder schon im Rahmen der **Tatbestandsauslegung** (Art 101 Abs 1 und 102 AEUV) oder – soweit vorhanden – im Rahmen einer **Ausnahmebestimmung** (Art 101 Abs 3 AEUV). Praktisch relevant sind dabei vor allem die die kartellrechtlichen Tatbestände konkretisierenden **Fallgruppen** (z. B. Behinderungsmissbrauch).

<sup>56</sup> EuGH 16.07.2015, Rs C-170/13, *Huawei*, ECLI:EU:C:2015:477, insb Rz 44 ff.

- Die in der EuGH-Judikatur entwickelte Lehre des „**spezifischen Gegenstands**“ **des Immaterialgüterrechts** ist somit keine formale Vorrangregel. Der „spezifische Gegenstand“ – verstanden als unionsrechtlich anerkannte Substanz geistiger Eigentumsrechte – ist vielmehr „bloß“ legitimer Zweck einer potenziellen Wettbewerbsbeschränkung. Daher macht das Kartellrecht nicht vor dem „spezifischen Gegenstand“ des geistigen Eigentums Halt, der kartellrechtliche Eingriff muss aber gerechtfertigt sein.
- Judikatur und Anwendungspraxis richten sich bei der Abgrenzung von Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht nach **zwei abstrakten Prinzipien**:
  - Je enger die Wettbewerbsbeschränkung mit dem Inhalt des Schutzrechts („spezifischer Gegenstand“) verbunden ist, desto weniger Rechtfertigungsaufwand bedarf es, um diese als kartellrechtlich unbedenklich einzustufen. Eine vollständige Kartellrechtsfreiheit existiert aber im Bereich des spezifischen Gegenstands nicht.
  - Je höher das Allgemeininteresse (Konsumentenwohlfahrt) an der Marktöffnung ist und je intensiver die Ausübung eines Ausschließlichkeitsrechts marktschließend und va innovationshemmend wirkt, desto eher ist umgekehrt eine kartellrechtliche Korrektur geboten.
- Per se begründen Immaterialgüterrechte daher weder verbotene Kartelle noch Marktmachtmisbräuche, es müssen überdies noch „**außergewöhnliche Umstände**“ vorliegen, damit die Ausübung des geistigen Eigentumsrechts kartellrechtlich eingeschränkt werden kann. Dann aber greift das Kartellrecht in die **Substanz** bestehender geistiger Eigentumsrechte und mitunter auch schon in deren **originären Erwerb** ein. Im Ergebnis bestehen Konflikte zwischen Immaterialgüter- und Kartellrecht aber nur in **Ausnahmesituationen** – das liegt auch schon daran, dass in vielen Fällen der kartellrechtlich relevante Markt weiter ist als das Schutzrecht und somit z. B. eine Marktbeherrschung von vorneherein nicht vorhanden ist.
- **Außergewöhnliche Umstände** rechtfertigen etwa eine **Zwangslizenz** auf Grundlage des Art 102 AEUV (Missbrauchsverbot), wenn die Nutzung des Immaterialgüterrechts für das Anbieten eines neuen, potenziell nachgefragten Produkts auf einem nachgelagerten Markt unerlässlich ist und deshalb durch die Lizenzverweigerung ein Wettbewerb auf diesem benachbarten Markt vollkommen ausgeschlossen werden würde. Einschränkend wirkt das Wettbewerbsrecht ferner ua auf die Möglichkeit, das immaterielle Recht im Klagsweg gegen Verletzer durchzusetzen (insb bei **Unterlassungsklagen – Huawei-Judikatur**). Dem **originären Erwerb von geistigen Eigentumsrechten** kann das Kartellrecht etwa bei Sperr- oder Wegelagererpatenten entgegenstehen, da diese per definitionem nur den Zweck verfolgen, eine Erfindung der Nutzung durch Konkurrenten zu entziehen, ohne dass der Berechtigte selbst ein Verwertungsinteresse daran hätte. Die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften wird in den genannten Fällen zum funktionalen Äquivalent für Vorschriften, die einer **ungerechtfertigten Informationsmonopolisierung** vorbeugen.

- Bei der **konkreten Prüfung der Kartellrechtswidrigkeit** von Marktverhalten kommt es maßgeblich auf den **wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang im Einzelfall** an. IdS belassen es EuGH und Europäische Kommission nicht beim formalen Hinweis auf den spezifischen Gegenstand des jeweiligen Schutzrechts, sondern nehmen eine mehr oder weniger ausgereifte Analyse der **wettbewerblchen Wirkungen der schutzrechtsbezogenen Verhaltensweise** vor. Hilfestellung bei der Bewertung der ökonomisch oftmals ambivalenten Wirkungen von Immaterialgüterrechten liefert dabei der **more economic approach**.
- Die Verlagerung von formalen Abgrenzungsregeln auf eine wettbewerbsrechtliche **Einzelfallanalyse reduziert die Rechtssicherheit**. Diesem Verlust ist durch Sekundärrecht, soft law (Leitlinien) und stringente Rechtsanwendungspraxis entgegenzusteuern. Diese bilden aber – was nicht zuletzt dem komplexen Charakter des Verhältnisses von Kartell- und Immaterialgüterrecht geschuldet ist – derzeit ein mitunter **zerklüftetes Bild**. Einer „Notreparatur“ mittels Kartellrecht im Einzelfall ist daher ein modernes Immaterialgüterrecht vorzuziehen, dass – möglichst unionsweit – die wettbewerbsrechtliche Perspektive miteinbezieht.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Der strafrechtliche Schutz vor industrieller Produktpiraterie im Lichte nationaler, europäischer und internationaler Vorgaben



Lukas Staffler

## 1 Einleitung

Intellectual Property-Strafrecht (kurz: IP-Strafrecht) stellt eine rechtliche Spezialmaterie zum Schutz der Rechte geistigen Eigentums dar, die lange Zeit ein Schattendasein in der Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen fristete. Angesichts des Technologiefortschritts der industriellen Produktpiraterie und dem grenzüberschreitenden Onlinehandel einerseits, sowie der massiven Bedeutung für die nationale, europäische und internationale Wirtschaft und ihre Akteure andererseits, rücken strafrechtliche Maßnahmen vermehrt in den Fokus von Praxis und Wissenschaft.

Der gegenständliche Beitrag befasst sich mit den Maßnahmen des IP-Strafrechts gegen die industrielle Produktpiraterie am Beispiel der Rechtsordnung Italiens. Dazu wird zunächst das Kriminalitätsphänomen der Produkt- und Markenpiraterie untersucht und insbesondere der Frage nachgegangen, inwiefern der Einsatz von Strafrecht zum Schutz geistigen Eigentums sinnvoll ist. Anschließend werden internationale und europäische Rechtsquellen auf Vorgaben zum IP-Strafrecht hin beleuchtet, bevor ein Überblick über das strafrechtliche Arsenal zum Schutz vor Marken- und Produktpiraterie der italienischen Rechtsordnung vorgestellt wird. Zum Schluss wird ein Ausblick auf mögliche Rechtsentwicklungen gegeben.

---

L. Staffler (✉)

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich, Zürich, Schweiz

E-Mail: [lukas.staffler@rwi.uzh.ch](mailto:lukas.staffler@rwi.uzh.ch)

© Der/die Autor(en) 2021

S. Laimer, C. Perathoner (Hrsg.), *Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht*, Bibliothek des Wirtschaftsrechts 1, [https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_12)

217

## 2 Produkt- und Markenpiraterie

### 2.1 Begriff

Der Begriff von Produkt- und Markenpiraterie erscheint auf den ersten Blick intuitiv erfassbar, ist jedoch in der Literatur überaus umstritten.<sup>1</sup> Das ist zuvörderst der Vielfältigkeit des Phänomens geschuldet (dazu sogleich unten unter 2.2.).<sup>2</sup> Unter „Produktpiraterie“ (engl: *Counterfeiting*) wird allgemein das verbotene Nachahmen und Vervielfältigen von Waren verstanden, für die der rechtmäßige Hersteller geistige Eigentums- bzw. Nutzungsrechte (z. B. Design-, Erfindungs- oder Verfahrensrechte) besitzt.<sup>3</sup> „Markenpiraterie“ (engl: *Brand piracy*) hingegen beschreibt die illegale Verwendung einer Marke bei der Kennzeichnung einer nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Ware.<sup>4</sup> Gerade die vorsätzliche und insbesondere die systematische Begehungsweise der vorher genannten Handlungen ist jene Eigenschaft, die das Phänomen der Produktpiraterie für die Zwecke einer Definition treffend beschreibt.<sup>5</sup>

Gemeinsam ist den beiden Kriminalitätsphänomenen die Nachahmung bzw. Vermarktung fremder geistiger Leistungen, womit eine Verletzung des geistigen Eigentums einhergeht. Die Täter profitieren in unerlaubter Weise nicht nur vom etablierten Image der jeweiligen Marke oder Produkts. Sie umgehen auch die Aufwendungen zur Produktentwicklung und Marketing des Unternehmens. Durch die Nachahmung

---

<sup>1</sup>Vgl. C. Gittinger, Die Grenzbeschlagnahme nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 und die Rechtsstellung des Betroffenen, Nomos, Baden-Baden 2018, S. 21 ff. m. w. N., die von der Produktpiraterie als vagen Oberbegriff spricht, der zumeist nicht als klar definierter Rechtsbegriff verwendet wird (S. 23); C. Gräfin von Merveldt, Der Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz, Nomos, Baden-Baden 2007, S. 102 ff. m. w. N.

<sup>2</sup>Eine überaus weite Begriffsdefinition findet sich im Grünbuch der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt von 1998, KOM(1998) 569 endg., S. 7: „alle Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleistungen, die Gegenstand oder Ergebnis einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums, d. h. eines gewerblichen Schutzrechts (Fabrik- oder Handelsmarke, Patent, Geschmacks- oder Gebrauchsmuster, geografische Bezeichnung), eines Urheberrechts bzw. Leistungsschutzrechts (Schutz der ausübenden Künstler, Schutz der Hersteller von Tonträgern, Schutz der Hersteller von Filmerstaufzeichnungen, Schutz von Sendunternehmen) oder des Rechts sui generis des Herstellers einer Datenbank sind.“

<sup>3</sup>F. Schwab, in: H. Achenbach/A. Ransiek/T. Rönna (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2015, Teil 11 Kap. 5 Rn. 3 m. w. N.

<sup>4</sup>Zum Begriff der Markenpiraterie: C. Blumenthal, Der strafrechtliche Schutz der Marke unter besonderer Berücksichtigung der Piraterie, Schulthess Verlag, Bern 2002, S. 135 ff.; K. M. Grigori, Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie, Springer Gabler, Wiesbaden 2014, S. 1 f.

<sup>5</sup>So werden im italienischen Gesetzbuch für das geistige Eigentum die Pirateriehandlungen (Art. 144) wie folgt beschrieben: „Im Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts sind Pirateriehandlungen offensichtliche Verletzungen von eingetragenen Marken, Mustern und Modellen sowie Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten anderer, die vorsätzlich und systematisch vorgenommen wurden.“, übersetzt nach M. Probst, in: A. Venchiarutti (Hrsg.), Das italienische Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum, Nomos und Giappichelli Verlage, Baden-Baden und Turin, 2017, S. 94.

geht nicht nur ein konkreter Verkaufsverlust für den Inhaber der jeweiligen geistigen Eigentumsrechte einher, sondern häufig auch ein Imageverlust, wenn die nachgeahmten Güter von geringer Qualität sind.

## 2.2 Phänomen

Marken- und Produktpiraterie sind weit verbreitet.<sup>6</sup> So erlebt die Markenpiraterie gerade im Zeitalter des Internets neue Formen des unerlaubten Kaperns fremder Marken zum Zwecke der gewerbsmäßigen Selbstvermarktung (sog. „anmaßender Influencer“).<sup>7</sup> Mit dem Begriff der Produktpiraterie hingegen werden traditionell vor allem nachgeahmte Luxusartikel, wie Designerhandtaschen oder Uhren, in Verbindung gebracht. Die Praxis zeigt allerdings, dass nahezu sämtliche Marktsegmente – selbst Produkte aus dem täglichen Leben, wie Spielzeug,<sup>8</sup> Getränke oder Zahnpasta<sup>9</sup> – von dieser Art der Wirtschaftskriminalität betroffen sind.

Gerade bekannte Marken aus Italien zählen zu beliebten Zielen von Produktpiraten.<sup>10</sup> So wurde der renommierte Bremsenhersteller Brembo auf minderwertige Plagiate seiner Bremssysteme aufmerksam, die von entsprechenden Sicherheitsmängeln begleitet waren.<sup>11</sup> Dem beliebten Motorroller Vespa wurde in einem jüngeren Turiner Strafverfahren wegen Produktpiraterie durch das Gericht sogar der Status eines Kunstwerks zugesprochen.<sup>12</sup> Doch auch der Lebensmittelsektor hält einige bekannte Beispiele parat. So macht der Handel mit gefälschtem „Nativen Olivenöl Extra“ aus Italien bereits seit Jahren Schlagzeilen. Erst kürzlich gelang es Europol, in einer gemeinsamen Aktion mit Deutschland und Italien über 150.000 Liter gefälschtes Natives Olivenöl Extra in Deutschland zu beschlagnahmen.<sup>13</sup> Üblicherweise wird hierfür

---

<sup>6</sup>Für einen Überblick zum „Modus Operandi“ der Produktpiraten s. *K. M. Grigori*, Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie, Springer Gabler, Wiesbaden 2014, S. 34 ff.

<sup>7</sup>Zu dieser neuen Spielart der Markenpiraterie s. *U. Borsch*, MMR 2018, 127 ff.

<sup>8</sup>Vgl. Spiegel Online vom 28.04.2019 zum Millionenbetrug mit gefälschten Legosteinen, abrufbar unter: <https://www.spiegel.de/panorama/justiz/china-polizei-hebt-lego-faelscherrung-aus-a-1264788.html> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>9</sup>Vgl. NZZ vom 15.07.2007 zum giftigen Zahnpasta-Plagiat der Marke Colgate, abrufbar unter: [https://www.nzz.ch/bund\\_ergreift\\_massnahmen\\_gegen\\_vergiftete\\_zahnpasta\\_aus\\_china-1.528396](https://www.nzz.ch/bund_ergreift_massnahmen_gegen_vergiftete_zahnpasta_aus_china-1.528396) (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>10</sup>Ein Überblick über den Handel mit gefälschten Waren und die Auswirkungen auf die italienische Wirtschaft gibt der Bericht (Stand: 19.12.2018) der OECD, Trade in Counterfeit Goods and the Italian Economy: Protecting Italy's intellectual property, OECD Publishing, Paris 2018, abrufbar unter: <http://www.oecd.org/gov/trade-in-counterfeit-goods-and-the-italian-economy-9789264302426-en.htm> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>11</sup>Vgl. Zeit Online v. 14.09.2016, abrufbar unter: <https://www.zeit.de/mobilitaet/2016-09/produkt-piraterie-sicherheit-bremsen-brembo-faelschungen> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>12</sup>Siehe *M. Bellia*, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2018, 373 ff.

<sup>13</sup>Vgl. Stern vom 16.05.2019, abrufbar unter: <https://www.stern.de/wirtschaft/gefaelschtes-olivenoel-wurde-massenhaft-nach-deutschland-verkauft-8712808.html> (letzter Abruf: 17.06.2019).

durch die Produktpiraten minderwertiges Olivenöl oder Soja- bzw. Sonnenblumenöl billig aus Nordafrika, Griechenland bzw. Spanien verwendet und mit verschiedenen Substanzen verschnitten, damit es wie hochwertiges Olivenöl aussieht, bevor es umetikettiert und als teures „Natives Olivenöl Extra“ verkauft wird.

Europaweit stehen ferner Kosmetika, Pestizide und Agrarchemikalien, Textil- und Schuhwaren sowie Smartphones weit oben auf der Liste der Produktfälscher.<sup>14</sup> Ein überaus schnell wachsender Sektor der Produktpiraterie stellt gleichzeitig die wohl gefährlichste Spielart dieser kriminellen Handlung dar, nämlich die Medikamentenfälschung. Hierbei handelt es sich um Arzneiplagiate, die nicht den Standards der Pharmaindustrie entsprechen, wodurch diese Produkte etwa mit Schadstoffen verunreinigt, unter- oder überdosiert oder gänzlich wirkungslos sind. Wie bei den meisten Piraterieprodukten, erfolgt auch hier der Vertrieb dieser Fälschungen häufig über das Internet.

Für die Wirtschaft hat die Produktpiraterie weitreichende negative Konsequenzen. Zunächst ist der rechtmäßige Inhaber des Schutzrechts zu nennen, der durch die Piraterieprodukte Umsatz- und Gewinnverluste verzeichnet. Im Jahresbericht des Europäischen Amtes für Geistiges Eigentum (EUIPO) wird der jährliche Verlust in den elf bedeutsamsten Wirtschaftsbranchen mit bis zu 60 Milliarden Euro beziffert, was 7,4 % des EU-weiten Gesamtumsätze der betroffenen Branchen darstellt.<sup>15</sup> Doch auch das jeweilige Markenimage erleidet einen Bedeutungsverlust und verliert womöglich seine kennzeichnende Kraft, was Einbußen für den Nutzungsberechtigten zur Folge hat. Schließlich hat der Rechteinhaber auch die Kosten des Rechtsweges für seinen Kampf gegen Produktpiraterie zu tragen.<sup>16</sup> Der Verbraucher hingegen wird durch Produktplagiate nicht nur über die tatsächliche Herkunft und Qualität des erworbenen Artikels getäuscht. Häufig ist er auch verschiedenen Risiken hinsichtlich seiner Gesundheit (z. B. Medikamentenplagiate) und seiner Sicherheit (z. B. gefälschte Autoteile) ausgesetzt. Die Allgemeinheit wird durch die Marken- und Produktpiraterie nicht nur infolge des Abbaus von Arbeitsplätzen und entgangenen Zoll- sowie Steuereinnahmen belastet.<sup>17</sup> Sie trägt auch die Kosten für etwaige Folgeschäden (z. B. Langzeitschäden infolge von Medikamentenplagiaten).

---

<sup>14</sup>Vgl. EuIPO 2019 Status Report on IPR Infringement S. 23, abrufbar unter [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/docs/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf) (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>15</sup>EuIPO 2019 Status Report on IPR Infringement S. 22, abrufbar unter [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/docs/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf) (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>16</sup>So zeigt Möller auf, dass KMU häufig kaum eine Chance haben, in Drittstaaten wie China oder Indien gegen die Urheber der Schutzrechtsverletzungen alleine vorzugehen. Selbst in der EU ist dies häufig schwierig: D. Möller, EuZW 2018, 705 (706).

<sup>17</sup>Im aktuellen EUIPO-Statusbericht wird der Arbeitsplatzverlust in den wichtigsten 11 Branchen infolge von Produktpiraterie mit 468.000 Jobs beziffert, die entgangenen Steuer- und Sozialabgaben auf ca. 20 Millionen EUR: EuIPO 2019 Status Report on IPR Infringement S. 22, abrufbar unter [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/docs/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf) (letzter Abruf: 17.06.2019).



### 2.3 *Einsatz von Strafrecht?*

Angesichts der umfangreichen rechtlichen Arsenalen zivilverfahrensrechtlicher Natur zum Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie (z. B. die präventive Beschlagnahme nach Art. 144-bis des italienischen Gesetzbuchs für das geistige Eigentum), die in diesem Band ausführlich besprochen wurden, stellt sich die Frage, warum der Gesetzgeber überhaupt – bzw. gerade in jüngerer Zeit<sup>18</sup> – einen Handlungsraum für IP-Strafrecht eröffnet und welche praktischen Konsequenzen daraus gezogen werden können.

Die erste – möglicherweise intuitive – Antwort auf die Frage zum Einsatz von IP-Strafrecht findet sich im abschreckenden Charakter des Strafrechts im Allgemeinen. Der Gesetzgeber erhofft sich, durch ein System abschreckender und wirksamer Strafen eine abschreckende Wirkung zu erzielen und setzt somit auf den generalpräventiven Charakter von Strafnormen. Gerade mit Blick auf Italien, wo bereits der Erwerb von Piraterieprodukten durch den Endverbraucher mit einer Geldsanktion bedroht wird (näher dazu unter 3.3.3.) und in den Medien immer wieder entsprechende Meldungen über die Verhängung drakonischer Strafen zirkulieren,<sup>19</sup> mag ein solcher abschreckender Effekt möglicherweise tatsächlich eintreten – empirisch belegt ist er freilich nicht.

Ferner setzt die Möglichkeit des Rückgriffs auf das strafrechtliche Arsenal zum Schutz der Rechte geistigen Eigentums den Delinquenten zusätzlich unter Druck, um vom Rechteinhaber gestellte zivilrechtliche Ansprüche „freiwillig“ zu erfüllen. Denn mit der Wiedergutmachung und Verpflichtung zur Unterlassung künftiger Verletzungen durch den Produktpiraten verliert der rechtmäßige Inhaber der Rechte am geistigen Eigentum in der Regel sein Interesse an der Weiterverfolgung des Strafanpruchs und ist möglicherweise bereit, die gestellte Strafanzeige zurückzuziehen. Damit eröffnen sich für den Beschuldigten bzw. Angeklagten verschiedene Möglichkeiten, den Ausgang des Strafverfahrens zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Schließlich sind die Strafvorschriften zum Markenschutz aus ermittlungsstrategischer Sicht für den Rechteinhaber interessant. So gestattet das italienische IP-Strafrecht (wie viele andere europäische Rechtsordnungen) den Rückgriff auf Ermittlungsmaßnahmen wie Durchsuchungen, Überwachung und insbesondere die Beschlagnahme und Einziehung der gefälschten Waren und Artikel. Mit der Einziehung durch die staatlichen Behörden kann rasch auf die Entdeckung von Fälschungen reagiert werden. Ferner liegt der Vorteil strafrechtlicher Ermittlungen darin, dass die Staatsanwaltschaft von Amts wegen den Sachverhalt ermittelt und dazu Ressourcen einsetzen kann, die auf einem allein zivilrechtlichen Wege nicht im

---

<sup>18</sup>A. Nordemann, in: H. Achenbach/A. Ransiek/T. Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2015, Teil 11 Kap. 1 Rn. 3 spricht vom „Urheberstrafrecht als Aschenputtel des Urheberrechts“.

<sup>19</sup>Der Fall einer Dänin, die eine gefälschte Gucci-Sonnenbrille für zehn Euro erwarb und dafür zu einer Geldsanktion von mehreren tausend Euro verurteilt wurde, sorgt immer wieder für Schlagzeilen, vgl. Spiegel Online v. 24.06.2005, abrufbar unter: <https://www.spiegel.de/reise/aktuell/italien-urlauberin-kauft-gefaelschte-luxusbrille-10-000-euro-straft-a-362002.html> (letzter Abruf: 17.06.2019).



selben Umfang realisierbar wären. Über das strafprozessuale Recht auf Akteneinsicht kann sich der Geschädigte ein besseres Bild zur konkreten Piraterietätigkeit machen. Schließlich besteht ein weiterer großer Vorteil prozessualer Natur (gegenüber dem Zivilrechtswege) darin, dass bei Bekanntwerden von Produktpiraterie eine Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet werden kann, sodass die Ermittlungsbehörden mit der Ausforschung und Identifikation des Täters betraut sind.

Insgesamt lassen die obenstehenden Ausführungen den Schluss zu, dass dem IP-Strafrecht zumindest eine unterstützende Funktion zum Schutz des Immaterialgüterrechts zukommt. Denn durch die strafrechtlichen Normen werden die primär zivilrechtlich geschützten und durchsetzbaren Ansprüche des jeweiligen Rechteinhabers ergänzt.

### 3 Internationale und Europäische Vorgaben

#### 3.1 Internationales Recht

##### 3.1.1 Überblick

Ausgangspunkt der völkerrechtlichen Rechtsquellenanalyse bildet zunächst die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR), die in Art. 17 AEMR die Eigentumsgarantie enthält. Demnach hat jedermann das Recht, allein oder in Gemeinschaft mit anderen über Eigentum zu verfügen (Art. 17 Abs. 1 AEMR). Umgekehrt soll niemand willkürlich seines Eigentums beraubt werden (Art. 17 Abs. 2 AEMR). Eine Spezifizierung im Lichte der Rechte des geistigen Eigentums findet sich im Internationalen Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (IPwskR). So enthält Art. 15 Abs. 1 lit. c IPwskR die Verpflichtung der Vertragsstaaten, den Schutz des Urheberrechts als Ausprägung des Eigentums anzuerkennen. Verschiedene internationale Übereinkommen enthalten Vorgaben zum Schutz der Marke, insbesondere das Pariser Verbandsübereinkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ),<sup>20</sup> das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA),<sup>21</sup> das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP)<sup>22</sup> oder der Genfer Markenrechtsvertrag (TLT)<sup>23</sup> der WIPO. Keines der genannten Abkommen enthält jedoch Vorgaben zum Schutz des geistigen Eigentums mittels Strafrechts.

<sup>20</sup> Paris Convention for the Protection of Industrial Property vom 20.03.1883, revidierte Stockholmer Fassung vom 28.09.1979, abrufbar unter: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>21</sup> Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks vom 14.04.1891, abrufbar unter: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12599> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>22</sup> “Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks” vom 27.06.1989, abrufbar unter: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12603> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>23</sup> Trademark Law Treaty vom 27.10.1994, abrufbar unter: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12678> (letzter Abruf: 17.06.2019).

### 3.1.2 TRIPS

Die Verpflichtung zum Einsatz von Strafrecht gegen Marken- und Produktpiraterie entspringt der jüngeren Zeit. Sie findet sich im Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (TRIPS) von 1994.<sup>24</sup> Das Abkommen, das der Vertragskonstruktion der Welthandelsorganisation (WTO) zugehört, sieht normative Mindestanforderungen für die nationalen Rechtsordnungen zum Schutz des geistigen Eigentums vor. Konkret werden die Vertragsstaaten in Art. 61 TRIPS<sup>25</sup> verpflichtet, zumindest für Fälle von vorsätzlicher Markenfälschung oder Urheberrechtspiraterie in gewerblichen Umfang strafrechtliche Sanktionen einzuführen. Die Sanktionen sollen Freiheits- und/oder Geldstrafen umfassen, die einerseits geeignet sind, eine abschreckende Wirkung zu entfalten, andererseits aber auch vom Niveau der Strafhöhe mit jenen Straftatbeständen übereinstimmen, die von einer entsprechenden Schwere gekennzeichnet sind. Mit Blick auf eine zukünftige Revision des TRIPS-Abkommens wird im Schrifttum insbesondere eine Stärkung des Enforcement-Aspekts strafrechtlicher Natur eingefordert.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights vom 15.04.1994, abrufbar unter: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm) (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>25</sup>Art. 61 TRIPS: “Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale.”; vgl. dazu ausführlich C. Geiger, Towards a Balanced International Legal Framework for Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights, in: H. Ullrich / R. Hilty / M. Lamping / J. Drexel (Hrsg.), TRIPS plus 20. From Trade Rules to Market Principles, Springer, Berlin u. Heidelberg 2016, S. 645 (649 ff.); X. Seuba, The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights, 3. Aufl., Cambridge University Press, Cambridge 2017, S. 369 ff.

<sup>26</sup>C. Geiger, Towards a Balanced International Legal Framework for Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights, in: H. Ullrich / R. Hilty / M. Lamping / J. Drexel (Hrsg.), TRIPS plus 20. From Trade Rules to Market Principles, Springer, Berlin u. Heidelberg 2016, S. 645 (672 f.), mit der Präzisierung, dass eine derartige Revision “will need to operate a shift from purely economic or market-based justification towards a better respect of social rationales, using indicators such as legality, fairness, proportionality and more generally human-rights compliance. For this purpose and in order to find broad support, it will be crucial that the criminal provisions reflect the public-interest objectives that they want to achieve and that the sanctions envisaged are differentiated according to the social harm caused by the infringement. Such a design of a new set of balanced norms for criminal enforcement might guarantee that, in the long run, the intellectual property regime will not be rejected by the vast majority and that criminal sanctions are applied only to those types of behavior that are causing serious threats to society.”

### 3.1.3 ACTA

Große Hoffnungen wurden in das seit 2008 verhandelte multilaterale Anti-Piraterie-Abkommen (ACTA)<sup>27</sup> gelegt, das die USA, Europa, Australien, Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur und die Schweiz zu Mindeststandards bei der Durchsetzung von Schutzrechten für geistiges Eigentum führen sollte. Das geplante Übereinkommen enthielt im vierten Abschnitt verschiedene Vorschriften für den Einsatz von Strafrecht durch die Vertragsstaaten bereit. So sollten unter anderem Strafen und Strafverfahren zumindest bei vorsätzlicher Nachahmung von Markenwaren oder vorsätzlicher unerlaubter Herstellung in gewerblichem Ausmaß von urheberrechtlichen oder durch entsprechende Schutzrechte geschützten Waren zur Anwendung kommen (Art. 23 Abs. 1 ACTA).<sup>28</sup> Für gewisse Straftatbestände aus dem ACTA sollten Freiheits- und Geldstrafen vorgesehen werden, wobei die Gestaltung der Strafhöhen unter dem Gesichtspunkt des begangenen Unrechts und der künftigen Abschreckung ausgestaltet werden sollten (Art. 24 ACTA). Schließlich sah Art. 25 ACTA unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der Beschlagnahme, Einziehung und Vernichtung der Piraterieprodukte vor. Abgerundet wurden die strafrechtlichen Vorgaben durch die Verpflichtung der Vertragsstaaten, für gewisse ACTA-Straftaten amtswegige Ermittlungen vorzusehen. Dem Abkommen war (bislang) kein Erfolg beschert, nachdem sich das EU-Parlament angesichts umfangreicher internationaler Proteste am 04.06.2012 mit großer Mehrheit gegen die Ratifizierung ausgesprochen hat.<sup>29</sup>

## 3.2 Europa- und Unionsrecht

### 3.2.1 Europarat

Die kriminalpolitische Bedeutung von Produktpiraterie wird auch auf Ebene des Europarats erkannt. Allerdings erfolgt die Kriminalisierung primär im Zusammenhang mit anderen Delikten, wie das Beispiel des Übereinkommens über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten zeigt, das 2008 in Kraft trat.<sup>30</sup> Im Anhang zu diesem

<sup>27</sup> Anti-Counterfeith Trade Agreement, abrufbar unter: <https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2012196%202011%20REV%203> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>28</sup> C. Geiger, Towards a Balanced International Legal Framework for Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights, in: H. Ullrich / R. Hilty / M. Lamping / J. Drexler (Hrsg.), TRIPS plus 20. From Trade Rules to Market Principles, Springer, Berlin u. Heidelberg 2016, S. 645 (652 f.); X. Seuba, The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights, 3. Aufl., Cambridge University Press, Cambridge 2017, S. 380 ff.

<sup>29</sup> Vgl. F. Schwab, in: H. Achenbach/A. Ransiek/T. Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2015, Teil 11 Kap. 5 Rn. 15.

<sup>30</sup> Übereinkommen des Europarates über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus vom 16.05.2005,

Übereinkommen findet sich als Katalogstraftat auch die Produktfälschung und Produktpiraterie (unter lit. k). Insofern liegt hier in erster Linie eine mittelbare Kriminalisierung von Produktpiraterie über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vor.

Doch es existiert auch ein Übereinkommen des Europarats, das sich dezidiert mit einer bestimmten Art von Piraterieprodukten befasst. Gemeint ist das Medicrime-Übereinkommen, welches sich der Fälschung von Arzneimittelprodukten annimmt und 2016 in Kraft getreten ist.<sup>31</sup> Damit hat der Europarat erstmals ein verbindliches internationales Rechtsinstrument mit strafrechtlichen Instrumentarien geschaffen, das sich der spezifischen Bedrohung für die öffentliche Gesundheit widmet, die von nachgeahmten und gefälschten Medizinprodukten ausgeht. Mit diesem Übereinkommen weist der Europarat dezidiert auf die Gefahren für das Leben der Betroffenen hin, das über Art. 2 EMRK als Grund- und Menschenrecht verankert ist.<sup>32</sup>

Mit Blick auf die EMRK wird deutlich, dass der Schutz von geistigem Eigentum primär über Art. 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur EMRK (ZP I) zum Ausdruck kommt.<sup>33</sup> Das Zusatzprotokoll wurde bis dato von 45 der 47 Vertragsstaaten des Europarates ratifiziert.<sup>34</sup> Nach herrschender Auffassung fallen auch bestehende Immaterialgüterrechte, insbesondere Marken- und andere Schutzrechte zur wirtschaftlichen Nutzung unter die Eigentumsgarantie des ZP I.<sup>35</sup> Diese Auslegung wurde durch die Große Kammer des EGMR in seiner Leitentscheidung *Anheuser-Busch Inc. gegen Portugal* dezidiert anerkannt<sup>36</sup> und seither in der Rechtsprechung des

---

abrufbar unter <https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198> (letzter Abruf: 17.06.2019);

<sup>31</sup> Übereinkommen des Europarats über die Fälschung von Arzneimittelprodukten und ähnliche Verbrechen, die eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellen vom 28.05.2011, abrufbar unter <https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/211> (letzter Abruf: 17.06.2019); dazu ausführlich S. *Negri*, NJECL 7(2016), 350 (359 ff.).

<sup>32</sup> Vgl. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health vom 28.10.2011.

<sup>33</sup> Zur Genese dieses Zusatzprotokolls vgl. ausführlich W. A. *Schabas*, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2015, S. 960 ff.

<sup>34</sup> Die Ratifikation steht hinsichtlich der Schweiz und Monaco aus. Zum Stand der Ratifikation siehe [https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/009/signatures?p\\_auth=3F2QkV5X](https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/009/signatures?p_auth=3F2QkV5X) (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>35</sup> So etwa J. *Meyer-Ladewig/S. von Raumer*, in: J. Meyer-Ladewig/M. Nettesheim/S. v. Raumer (Hrsg.), *Europäische Menschenrechtskonvention*, 4. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2017, Art. 1 ZP I Rn. 21; W. *Peukert*, *Der Schutz des Eigentums nach Art 1 des 1. ZP zur EMRK*, EuGRZ 1981, 97 (103); W. A. *Schabas*, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2015, S. 971; B. *Wegener*, *Wirtschaftsgrundrechte*, in: D. Ehlers (Hrsg.), *Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten*, 3. Aufl., De Gruyter, Berlin 2009, § 5 Rn. 18.

<sup>36</sup> EGMR (GK), Urteil vom 11.01.2007, 73049/01, *Anheuser-Busch Inc./Portugal*, Rn. 72, 78; vgl. bereits zuvor EGMR, Entscheidung vom 04.10.1990, 12633/87, *Smith Kline u. French Laboratories Ltd/Niederlande: Patentrechte*, sowie EGMR, Urteil vom 29.01.2008, 19247/03, *Balan/Moldawien*, Rn. 34 ff.: Urheberrecht.

Gerichtshofs bestätigt.<sup>37</sup> Allerdings scheinen Zweifel angebracht, inwiefern die Eigentumsgarantie des ZP I bei industrieller Produktpiraterie zur Anwendung kommen könnte. Denn eine Verletzung von Art. 1 ZP I setzt einen Eingriff in die Eigentumsrechte durch staatliche Stellen voraus. Möglich erscheint allenfalls eine Konstruktion über die Doktrin der positiven Schutzpflichten, wenn etwa der staatliche Gesetzgeber nicht für adäquate gesetzliche Rahmenbedingungen zum Schutz vor Produktpiraterie sorgt.<sup>38</sup> Die praktischen Erfolgchancen einer solchen Argumentation erscheinen jedoch äußerst fraglich. In einschlägigen Extremfällen wäre allenfalls eine Kombination mit dem Grundrecht auf Leben nach Art. 2 EMRK bzw. der allgemeinen Schutzpflicht aus Art. 1 EMRK denkbar, die den Konventionsstaat ausdrücklich zum wirksamen Schutz menschlichen Lebens und damit zu einem positiven Tun verpflichtet, etwa über die Etablierung wirksamer strafrechtlicher Vorschriften mit abschreckender Wirkung.<sup>39</sup> Analoge Überlegungen sind hinsichtlich des Schutzes von Aspekten des Berufslebens im Lichte von Art. 8 EMRK anzustellen.<sup>40</sup>

### 3.2.2 Unionsrecht

Angesichts der massiven wirtschaftlichen Schäden, welche durch die Piraterieindustrie verursacht werden, scheint die Existenz einer unionsrechtlichen Regelung strafrechtlicher Natur zum Produkt- und Markenschutz durchaus naheliegend.<sup>41</sup> Doch der Blick auf die Unionsgesetzgebung zeigt, dass hier zuvorderst Instrumente außerstrafrechtlicher Natur zur Anwendung kommen. So sind insbesondere die Markenrichtlinie<sup>42</sup> sowie die Verordnung zum Verbot der Überführung nachgeahmter

<sup>37</sup>Vgl. EGMR, Urteil vom 10.01.2013, 36769/08, Ashby Donald u. a./Frankreich, Rn. 40; EGMR, Entscheidung v. 19.02.2013, 40397/12, Neij u. Sunde Kolmisoppi/Schweden; EGMR, Urt. v. 12.07.2016, 562/05, Sia Akka/LAA/Lettland, Rn. 41.

<sup>38</sup>Entsprechende Überlegungen zur Nutzbarkeit von Menschenrechtsinstrumenten, allerdings im Zusammenhang mit Art. 61 TRIPS, finden sich auch bei C. Geiger, Towards a Balanced International Legal Framework for Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights, in: H. Ullrich / R. Hilty / M. Lamping / J. Drexler (Hrsg.), TRIPS plus 20. From Trade Rules to Market Principles, Springer, Berlin u. Heidelberg 2016, S. 645 (664 f.); vgl. auch X. Seuba, The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights, 3. Aufl., Cambridge University Press, Cambridge 2017, S. 394 ff.; allgemein zur Schutzpflichtendoktrin im Lichte der EMRK: L. Staffler, Opfererschutz und Verjährung im Spiegel der EGMR-Judikatur: Überlegungen zu den opferbezogenen Schutzpflichten im staatlichen Strafrechtssystem, in: M. Abraham / J.C. Bublitz / J. Geneuss / P. Krell / K. Wegner (Hrsg.), Verletzte im Strafrecht, Nomos, Baden-Baden, 2020, S. 53 (53 ff.).

<sup>39</sup>Vgl. R. Esser, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Band 11: EMRK; IPBPR, 26. Aufl., De Gruyter, Berlin 2012, 1. ZP EMRK Rn. 18.

<sup>40</sup>F. Meyer, Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Band X: EMRK, 5. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2019, Art. 8 Rn. 69.

<sup>41</sup>Vgl. L. Staffler, Nationales, Europäisches und Internationales Unternehmensstrafrecht, in: R. Soyer (Hrsg.), Handbuch Unternehmensstrafrecht, Manz, Wien 2020, Rn. 20.60 ff., 20.82 f.

<sup>42</sup>Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken; zwischenzeitlich abgelöst durch die inhaltsgleiche Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

Waren<sup>43</sup> zu nennen. Mit der Verordnung 1383/2003 („Grenzbeschlagnahmeverordnung“) wurden die TRIPS-Vorgaben zum Zollbeschlagnahmeverfahren in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt.<sup>44</sup> Auch die Enforcement-Richtlinie aus dem Jahr 2004 sieht verschiedene Regelungen zur zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vor.<sup>45</sup> Zuletzt hat der Unionsgesetzgeber mit der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie von 2016 Standards zum Schutz vor rechtswidriger Nutzung und Offenlegung von vertraulichem Know-How und vertraulichen Geschäftsinformationen eingeführt.<sup>46</sup> Allerdings sehen all diese Vorgaben keinen Einsatz des Strafrechts als flankierende Maßnahme zum Schutz des geistigen Eigentums vor.

Zwar hat es auf Unionsebene Versuche gegeben, mittels europaweiter Vorgaben zum IP-Strafrecht wirksame und effektive Maßnahmen gegen die Produktpiraterie zu entwerfen. Der 2005 eingebrachte<sup>47</sup> und infolge eines EuGH-Urteils<sup>48</sup> im Jahr 2006 präzisierte<sup>49</sup> Kommissionsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur strafrechtlichen Sanktionierung von Verletzungen des geistigen Eigentums war sogar politisch konsensfähig.<sup>50</sup> Doch der EuGH stellte sich dem Unionsgesetzgeber in einem Urteil von 2007 entgegen und wies darauf hin, dass die EG keine Kompetenz

---

<sup>43</sup>Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22.12.1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr; die Verordnung wurde zwischenzeitlich durch Verordnung (EG) Nr. 241/1999 des Rates geändert.

<sup>44</sup>Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22.07.2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen.

<sup>45</sup>Richtlinie (EG) Nr. 2004/48 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

<sup>46</sup>Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 08.06.2016 über den Schutz vertraulichen Know-Hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, Amtsblatt (EU) L 157/1 vom 15.06.2016; vgl. hierzu etwa L. Staffler, *Industrie 4.0 und wirtschaftlicher Geheimnisschutz*, *Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht* 2018, 269 (272 f.).

<sup>47</sup>Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens zur Ahndung der Verletzung geistigen Eigentums, KOM(2005), 276 endg., abrufbar unter: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005PC0276\(02\)&from=DE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005PC0276(02)&from=DE) (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>48</sup>EuGH (GK), Urt. v. 13.09.2005, C-176/03, Kommission/Rat, ECLI:EU:C:2005:542 = EuGRZ 2005, 700 = NStZ 2008, 702.

<sup>49</sup>Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, KOM(2006), 168 endg., abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52006PC0168> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>50</sup>Ausführlich zum Richtlinienvorschlag s. R. Pfaffendorf, *Die Strafbarkeit grenzüberschreitender Verletzungen von Rechten am geistigen Eigentum innerhalb der Europäischen Union*, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018, S. 212 ff. sowie F. Schwab, in: H. Achenbach/A. Ransiek/T. Rönnau (Hrsg.), *Handbuch Wirtschaftsstrafrecht*, 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2015, Teil 11 Kap. 5 Rn. 87 ff.



hat, Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen zu bestimmen.<sup>51</sup> Trotz der geänderten primärrechtlichen Rechtsgrundlagen durch den 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon gab die Kommission 2010 den Richtlinienvorschlag letztlich auf.<sup>52</sup> Gleichwohl setzte der Unionsgesetzgeber 2013 gewichtige Akzente zur Bekämpfung von Produktpiraterie. Mit der Produktpiraterie-Verordnung 608/2013, deren Rechtsgrundlage Art. 207 AEUV zur Gemeinsamen Handelspolitik bildet, gibt die EU gerade den Zollbehörden mit der sog. Grenzbeschlagnahme ein schlagfertiges und wirksames Instrument gegen die transnationale Kriminalität die EU in die Hand, um gefälschte Waren aus dem Handelsverkehr zu ziehen.<sup>53</sup> Auf dieser rechtlichen Grundlage können die Zollbehörden Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Waren, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, überhaupt auf den Unionsmarkt gelangen.<sup>54</sup>

Insgesamt hat der Unionsgesetzgeber zwar bis dato keine Harmonisierungsmaßnahmen für das IP-Strafrecht zum Schutz vor Produktpiraterie erlassen. Gleichwohl ist das nationale IP-Strafrecht nicht vom Unionskontext gelöst, sondern – im Gegenteil – unionskonform auszulegen, wenn es zur Durchführung von Unionsrecht dient. Die Durchführung von Unionsrecht bezieht sich zunächst auf direkt durch Europarecht veranlassetes Handeln der Mitgliedstaaten, bzw. solches Handeln der Staaten, das durch Unionsrecht vollständig determiniert ist. Darüber hinaus erstreckt sich das Durchführen von Unionsrecht auch auf Handlungen der Staaten, in denen das Unionsrecht Umsetzungs- oder Ermessensspielraum bietet bzw. in denen das Unionsrecht den betroffenen Rechtsbereich prägt.<sup>55</sup> In welchem Umfang Strafrecht als Durchführung von Unionsrecht gilt, ist allerdings allgemein hin nicht vollständig klar.<sup>56</sup> Doch für den Bereich der Produktpiraterie geben nicht nur die vorher genannten Unionsmaßnahmen entsprechende Anknüpfungspunkte her. Auch hält die EU-Grundrechtecharta entsprechende Vorgaben bereit. Hier ist in erster Linie Art. 17 Abs. 2 GRCh (Eigentumsrecht) zu nennen, der einen ausdrücklichen Schutz-

<sup>51</sup> EuGH (GK), Urt. v. 23.10.2007, C-440/05, Kommission/Rat, Rn. 70, ECLI:EU:C:2007:625 = EuGRZ 2007, 696 = NSZ 2008, 703.

<sup>52</sup> R. Pfaffendorf, Die Strafbarkeit grenzüberschreitender Verletzungen von Rechten am geistigen Eigentum innerhalb der Europäischen Union, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018, S. 212, 230.

<sup>53</sup> Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.06.2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 1383/2003 des Rates, Amtsblatt L 181/15 vom 29.06.2013.

<sup>54</sup> Ausführlich zum Grenzbeschlagnahmeverfahren nach der Verordnung Nr. 608/2013: C. Gittinger, Die Grenzbeschlagnahme nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 und die Rechtsstellung des Betroffenen, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, S. 31 ff.; K. M. Grigori, Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie, Springer Gabler, Wiesbaden 2014, S. 22 ff. sowie F. Schwab, in: H. Achenbach/A. Ransiek/T. Rönna (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2015, Teil 11 Kap. 5 Rn. 24 ff.

<sup>55</sup> Vgl. F. Meyer, Die Bindung der EU-Mitgliedstaaten an die Grundrechtecharta in einer europäisierten Strafrechtspflege, ZStW 128 (2016), 1089 (1092) sowie L. Staffler, Strafgesetzmäßigkeit im Dialog zwischen Verfassungs- und Unionsrecht, ZStW 130 (2018), 1147 (1156 ff.); jeweils mit weiteren Nachweisen.

<sup>56</sup> Für eine Systematisierung siehe F. Meyer, Die Bindung der EU-Mitgliedstaaten an die Grundrechtecharta in einer europäisierten Strafrechtspflege, ZStW 128 (2016), 1089 (1110 ff.).

zauftrag für die Rechte geistigen Eigentums enthält.<sup>57</sup> Insofern lässt sich durchaus begründen, dass der Schutz vor Produktpiraterie einen Bestandteil der Unionspolitik bildet, weshalb das IP-Strafrecht als Durchführung von Unionsrecht aufgefasst werden kann.<sup>58</sup> Damit sind hier nicht nur die Grundrechte der GRC zu beachten, sondern auch die unionsrechtlichen Verpflichtungen zur loyalen Zusammenarbeit und zur wirksamen Anwendung von Unionsrecht, die sich auch im Ergreifen von strafrechtlichen Maßnahmen substantzieren können.

## 4 Italiens Strafrechtsreform von 2009 im Zeichen der Marken- und Produktpiraterie

### 4.1 Einführung

#### 4.1.1 Ausgangslage im Produktstrafrecht

Das italienische Produktstrafrecht, wie es im codice penale von 1930 (c.p.) vorgezeichnet war, hatte insbesondere die missbräuchliche und unlautere Verwendung von fremden Marken im Lichte der Konkurrenzverhältnisse von Unternehmen zum Inhalt. Es ging in erster Linie darum, den gewerblichen Rechtsschutz, der mittels Registrierung der Marke, des Patents oder der technischen Lösung schlagend wurde, durch das Strafrecht zu flankieren. In gewisser Weise stand das Markenregister selbst und die damit verbundenen Auswirkungen für den Konsumenten im Vordergrund der strafrechtlichen Schutzbestimmungen. Denn nach der ursprünglichen Systematik waren die Markenstraftaten als Verbrechen gegen den öffentlichen Glauben im VII. Titel des c.p. zu finden, sodass der Schutzzweck auf das Vertrauen der Konsumenten abzielte, wonach die verwendete Marke auf die tatsächliche Herkunft des Produkts (d. h. auf das jeweilige Unternehmen) hinweist. Dieser auf den Verbraucher bezogene strafrechtliche Ansatz der h.A., der bereits im Vorgänger des (noch heute geltenden) codice penale von 1930, nämlich im Codice Zanardelli von 1889 angelegt war, hatte zur Folge, dass der strafrechtliche Rechtsgüterschutz etwaige Überlegungen zum (potenziellen oder realen) Schaden für den rechtmäßigen

---

<sup>57</sup>Vgl. K. Nyman-Metcalf/P. Kumar Dutt/A. Chochia, The Freedom to Conduct Business and the Right to Property: The EU Technology Transfer Block Exemption Regulation and the Relationship Between Intellectual Property and Competition Law, in: T. Kerikmäe (Hrsg.), Protecting Human Rights in the EU. Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights, Springer, Berlin u. Heidelberg 2014, S. 37 (40 f.).

<sup>58</sup>Im Kommissionsvorschlag zur Richtlinie über strafrechtliche Massnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums war die Kommission der Ansicht, dass die besagte Richtlinie auch zur Umsetzung von Art. 17 Abs. 2 GRC dienen sollte: KOM(2005) 276 endg., S. 2, 6; vgl. dazu ausführlich R. Pfaffendorf, Die Strafbarkeit grenzüberschreitender Verletzungen von Rechten am geistigen Eigentum innerhalb der Europäischen Union, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018, S. 256 ff.



Inhaber des betroffenen geistigen Eigentums unerheblich waren.<sup>59</sup> Insofern nehmen sich primär Art. 473 ff. c.p. (Delikte gegen den öffentlichen Glauben), aber ferner auch Art. 517 ff. c.p. (Delikte gegen die Wirtschaft) der Produktpiraterie an.

#### 4.1.2 Entwicklungen und Reformbedarf

Infolge des technologischen Fortschritts (insbesondere auch dem Aufkommen der industriellen Produktpiraten), der Auslagerung von Industriezweigen in Billiglohnländern im Zuge der Globalisierung und der weltweiten Handelsmöglichkeiten dank des Internets hat sich das 1930 geschaffene IP-Strafrecht, das auf dem Schutz des öffentlichen Glaubens basierte, als reformbedürftig erwiesen. Denn gerade für Piraterieprodukte entwickelte sich nunmehr seit Jahrzehnten<sup>60</sup> ein eigener illegaler Markt,<sup>61</sup> zumal Endverbraucher bereit waren und sind, trotz der Kenntnis des Plagiats gerade angesichts des enormen Preisunterschiedes zwischen teurem Original und preiswerter Nachahmung die gefälschten Pirateriewaren zu erwerben.<sup>62</sup> Die Piraterieindustrie arbeite damit auf der einen Seite auf Täuschungen des Endverbrauchers durch Schaffung von Nachahmungen und Plagiate hin, andererseits kommt es ihr aber gegebenenfalls auf eine Täuschung überhaupt nicht an, wenn der Endabnehmer bereit ist, offensichtliche Nachahmungen wesentlich günstiger als das teure Original zu erwerben.

Auf das Strafrecht gemünzt bedeutet dies, dass sich der Unwert der Täuschung des Konsumenten und der damit verbundene strafrechtliche Schutzauftrag zum Vertrauen des Konsumenten auf die Herkunftsbezeichnung im Laufe der Zeit verändert hat. Dies bringt dogmatische Herausforderungen für das nationale IP-Strafrecht mit sich. Denn die Vorgaben aus dem codice penale zum Schutz des Verbrauchers schienen bei offensichtlichen Nachahmungen zahnlos, denn infolge der gesetzlich verankerten Strafflosigkeit der Unmöglichkeit zur Begehung eines Verbrechens aufgrund einer untauglichen Handlung (Art. 49 Abs. 2 c.p.) gewährte die Offensichtlichkeit des Plagiats in Ermangelung der Täuschungstauglichkeit nach breiter Auffassung Strafflosigkeit für den Plagiator.<sup>63</sup>

<sup>59</sup>Vgl. statt vieler *G. Marinucci*, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè Verlag, Milano 1962, S. 35, 80.

<sup>60</sup>Zu den verschiedenen Phasen der Produktpiraterie seit den 1980er Jahren s. *K. M. Grigori*, *Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie*, Springer Gabler, Wiesbaden 2014, S. 52 f.

<sup>61</sup>Ausführlich zum illegalen Handel mit gefälschten oder nachgeahmten Waren: *A. Sinn*, *Wirtschaftsmacht Organisierte Kriminalität. Illegale Märkte und illegaler Handel*, Springer, Berlin 2018, *passim*.

<sup>62</sup>Zu den unterschiedlichen Kaufargumenten für Fälschungen s. *K. M. Grigori*, *Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie*, Springer Gabler, Wiesbaden 2014, S. 43 f.

<sup>63</sup>Vgl. hierzu *G. L. Gatta*, *La disciplina della contraffazione dei marchi d'impresa nel codice penale italiano: tutela del consumatore e/o del produttore*, in: *L. Camaldo* (Hrsg.), *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi*, Giappichelli Editore, Torino 2013, S. 3 (5).

### 4.1.3 Reform von 2009

Mit dem Reformgesetz Nr. 99/2009 versuchte der italienische Gesetzgeber, die Bekämpfung der Produktpiraterie durch eine starke Akzentuierung von strafrechtlichen Maßnahmen voranzutreiben.<sup>64</sup>

Die Kernvorschriften im Kampf gegen die industrielle Produktpiraterie stellen Art. 473 c.p. (Herstellung und Nutzung) sowie Art. 474 c.p. (Einfuhr und Handel) dar. Daneben wurden die Straftatbestände zum Schutz der Wirtschaft in Art. 517 ff. c.p. ausgebaut, teilweise unter Bezugnahme auf die zentralen Tatbestände der Art. 473 c.p. und 474 c.p.<sup>65</sup> Die einschlägigen Straftatbestände aus dem codice penale wurden im Straftatenkatalog im italienischen Unternehmensstrafrecht aufgenommen (vgl. Art. 25-bis Abs. 1 lit. f-bis D. lgs. 231/2001).<sup>66</sup> Ferner wurde mit der

<sup>64</sup> Legge 23.07.2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Gazzetta Ufficiale 31.07.2009, n. 176 (Suppl. Ordinario n. 136); instruktiv dazu A. Boido, Pirateria industriale (la disciplina penale della contraffazione del marchio e del brevetto dopo la legge n. 99/2009), in: A. Gaito / B. Romano / M. Ronco / G. Spangher (Hrsg.), Digesto Disciplina Penalistica – Ottavo Aggiornamento, UTET, Torino 2014, S. 448 (452 ff.).

<sup>65</sup> Art. 517 (Verkauf von Industrieprodukten mit falschen Zeichen): „Jeder, der geistige Werke oder Industrieprodukte mit in- oder ausländischen Namen, Marken oder Unterscheidungsmerkmalen zum Verkauf anbietet oder anderweitig in Verkehr bringt, die den Käufer über die Herkunft oder Qualität des Werkes oder Produktes irreführen können, wird, wenn die Handlung nicht durch eine andere gesetzliche Bestimmung als Straftat vorgesehen ist, mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro bestraft.“

Art. 517-ter (Herstellung und Handel von Waren, die durch Missbrauch von gewerblichen Schutzrechten hergestellt werden): „(1) Unbeschadet der Anwendung der Artikel 473 und 474 wird jeder, der in der Lage ist, von der Existenz eines gewerblichen Schutzrechts Kenntnis zu erlangen, gewerbliche Gegenstände oder andere Waren herzustellen oder zu verwenden, die unter Missachtung eines gewerblichen Schutzrechts oder unter Verletzung desselben hergestellt wurden, auf Antrag des Geschädigten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro bestraft. (2) Die gleiche Strafe gilt für jeden, der zur Gewinnerzielung in das Hoheitsgebiet des Staates einführt, zum Verkauf anbietet, direkt an Verbraucher verkauft oder auf jeden Fall die in Absatz 1 genannten Waren in Verkehr bringt. (3) Die Bestimmungen der Artikel 474bis, 474ter Absatz 2 und 517bis Absatz 2 sind anzuwenden. (4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Straftaten sind strafbar, sofern die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, der Gemeinschaftsverordnungen und der internationalen Übereinkommen zum Schutz des geistigen oder gewerblichen Eigentums eingehalten wurden.“

Art. 517-quater (Fälschung von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen von Agrar- und Lebensmittelprodukten): „(1) Jeder, der geografische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen von Agrar- und Lebensmittelprodukten fälscht oder in irgendeiner Weise verändert, ist mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro bedroht. (2) Die gleiche Strafe gilt für jeden, der zur Gewinnerzielung in das Hoheitsgebiet des Staates einführt, zum Verkauf anbietet, direkt an Verbraucher verkauft oder auf jeden Fall dieselben Produkte mit den Angaben oder gefälschten Namen in Verkehr bringt. (3) Die Bestimmungen der Artikel 474bis, 474ter Abs. 2 und 517bis Abs. 2 finden Anwendung. (4) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Straftaten sind unter der Voraussetzung strafbar, dass die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, der Gemeinschaftsverordnungen und der internationalen Übereinkommen zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse eingehalten wurden.“

<sup>66</sup> Zum italienischen Unternehmensstrafrecht vgl. statt vieler L. Staffler, Das Spektrum italieni-

Reform jeglicher Bezug zu den Schutzrechten des geistigen Eigentums herausgenommen (der strafrechtliche Schutz wird nunmehr erschöpfend im italienischen Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums<sup>67</sup> behandelt), andererseits eine Anbindung an innerstaatliche, europäische und internationale Rechtsquellen geschaffen. Zugleich wurde das Sanktionsniveau von Art. 473 c.p. und Art. 474 c.p. erheblich angezogen.

## 4.2 Bekämpfung von Piraterieprodukten mittels Strafrecht

Die Straf- und Verwaltungsstraftatbestände zum Schutz des sog. öffentlichen Glaubens vor Produktpiraterie (Art. 473 und 474 c.p., Art. 1 Abs. 7 Gesetzesdekret 35/2005) lassen sich nach drei Gesichtspunkten systematisieren:

- Kriminalisierung der Herstellung und Verwendung von Piraterieprodukten;
- Kriminalisierung des Imports und Handels mit Piraterieprodukten;
- Kriminalisierung des Erwerbs von Piraterieprodukten durch den Endabnehmer.

Trotz der weitreichenden Reform von 2009 zur Bekämpfung der industriellen Produktpiraterie bleibt das geschützte Rechtsgut – nicht zuletzt mit Blick auf die systematische Einordnung in die Delikte gegen den öffentlichen Glauben – weiterhin der traditionellen Ausrichtung verhaftet, wonach Art. 473 c.p. ebenso wie Art. 474 c.p. das öffentliche Vertrauen der Verbraucher in die Echtheit der Kennzeichen für geistiges Eigentum und gewerbliche Waren schützen.<sup>68</sup> Geschützt wird also das Vertrauen der Bürger in Marken oder Unterscheidungsmerkmale, die Industrieprodukte kennzeichnen und im handelsüblichen Verkehr genutzt werden.<sup>69</sup>

Dieses öffentliche Vertrauen wird objektivistisch interpretiert. So legte der Oberste italienische Gerichtshof<sup>70</sup> dar, dass der öffentliche Glaube als Vertrauen der Bürger

---

scher Verbandssanktionen im Spiegel der Rechtsprechung, ZfRV 2017, 76 ff.; L. Staffler, Nationales, Europäisches und Internationales Unternehmensstrafrecht, in: R. Soyer (Hrsg.), Handbuch Unternehmensstrafrecht, Manz, Wien 2020, Rn. 20.11 sowie zuletzt M. Rübenthal/J. Wittig, Strafrechtliche Unternehmenshaftung in Italien – Neues zum Legislativdekret Nr. 231 vom 08.06.2001, RIW 2019, 105 ff.

<sup>67</sup> Legge 22 aprile 1941, n. 633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, Gazzetta Ufficiale 16.07.1941, n. 166. Die einschlägigen Strafbestimmungen finden sich in Sektion II (Art. 171 ff.).

<sup>68</sup> Vgl. G. Marinucci, Il diritto penale dei marchi, Giuffrè Verlag, Milano 1962, S. 66 ff., 113 ff.

<sup>69</sup> Cassazione penale, sez. III, 30.11.2016, n. 14812 (= RDI 2017, 655): „Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti „originali“ da parte di chi non ne è titolare.“

<sup>70</sup> Cassazione penale, sez. V, 27.01.2016, n. 18289.

in die eigentliche Funktion von Marken und Unterscheidungsmerkmalen, nämlich zur Bezeichnung der Produktherkunft, zu verstehen ist, und nicht das jeweilige Vertrauen des Einzelnen gemeint ist. Irrelevant ist die Perspektive des Einzelnen, also inwiefern der Käufer in Anbetracht der Qualität des Produkts, des Preises, des Ausstellungsortes oder der Person des Verkäufers in der Lage ist, die Echtheit des Produkts in Zweifel zu ziehen. So richtet sich das Delikt in Art. 474 c.p. gegen die Möglichkeit der Verwechslung zwischen den Marken und Unterscheidungsmerkmalen, nicht zwischen Produkten.<sup>71</sup>

#### 4.2.1 Herstellung und Verwendung von Piraterieprodukten

Zentraler Straftatbestand gegen die industrielle Produktpiraterie ist Art. 473 c.p., der insbesondere die Herstellung von Piraterieprodukten unter Strafe stellt. Der Straftatbestand lautet:

Art. 473 c.p. (Nachahmung, Änderung oder Verwendung von Kennzeichen geistigen Eigentums oder von Industrieprodukten)

- (1) Jeder, der das Bestehen des gewerblichen Schutzrechts kennen könnte und nationale oder ausländische Unterscheidungsmerkmale oder Zeichen von gewerblichen Erzeugnissen fälscht oder verändert, oder jeder, der, ohne an der Fälschung oder Veränderung beteiligt zu sein, solche gefälschten oder geänderten Marken oder Unterscheidungsmerkmale verwendet, wird mit Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von 2500 bis 25.000 Euro bestraft.
- (2) Wer nationale oder ausländische Patente, Geschmacks- oder Gebrauchsmuster fälscht oder verändert oder, ohne an der Fälschung oder Änderung beteiligt zu sein, solche gefälschten oder geänderten Patente, Geschmacks- oder Gebrauchsmuster nutzt, wird mit Gefängnisstrafe von einem bis zu vier Jahren und einer Geldstrafe von 3500 bis 35.000 Euro belegt.
- (3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Straftaten sind unter der Voraussetzung strafbar, dass die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, der Gemeinschaftsverordnungen und der internationalen Übereinkommen zum Schutz des geistigen oder gewerblichen Eigentums eingehalten wurden.

Der Straftatbestand in Abs. 1 besteht im Wesentlichen darin, dass der Täter zwar die Existenz des betroffenen gewerblichen Schutzrechtes kennt, gleichwohl aber entweder selbst in- oder ausländische Marken oder Unterscheidungsmerkmale von gewerblichen Erzeugnissen fälscht oder verändert, bzw. ohne an der Fälschung oder Veränderung beteiligt zu sein, derartige gefälschte oder veränderte Marken bzw. Unterscheidungsmerkmale verwendet. Im Zentrum der Straftatbestände stehen

---

<sup>71</sup> So Cassazione penale, sez. V, 14.02.2008, n. 11240 (= CP 2009, 1547): „Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) tutela la fede pubblica – intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi – e non gli acquirenti; ai fini della sua configurabilità, pertanto, è del tutto irrilevante che l’acquirente sia in grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell’esposizione nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi – per la cui individuazione è sufficiente ma imprescindibile un raffronto tra i segni – e non già quella tra i prodotti.“

damit in das Markenregister eingetragene Marken (einschließlich Formmarken)<sup>72</sup> und Unterscheidungsmerkmale, wobei letztere sich auf Industrieprodukte beziehen müssen.

Nicht unter den Anwendungsbereich fallen hingegen einerseits Kollektivmarken und Ursprungsbezeichnungen, weil diese infolge der Reform von 2009 einen eigenen strafrechtlichen Schutz (durch Art. 517-quater c.p.) erhalten haben und an sich nicht denselben materiellen Fälschungsgehalt haben wie Marken und Unterscheidungsmerkmale. Andererseits fallen auch nicht das Unternehmen, der Unternehmens- oder Gesellschaftsname sowie diesbezügliche Zeichen und Embleme unter den strafrechtlichen Schutz des Abs. 1, weil der Erwerb dieser Nutzungsrechte nicht von der Einhaltung jenes Registrierungsverfahrens abhängt, das für den strafrechtlichen Schutz des Art. 473 c.p. wesentlich ist. Schliesslich hat der Oberste italienische Gerichtshof festgehalten, dass die Tatvarianten „Verwendung“ und „Nutzung“ von Piraterieprodukten in Art. 473 c.p. nicht auf den Endverbraucher anwendbar sind.<sup>73</sup>

Im zweiten Absatz widmet sich der Straftatbestand des Art. 473 c.p. in- oder ausländischen Industriepatenten, Geschmacks- oder Gebrauchsmuster und bestraft (mit einem schärferen Straffrahmen gegenüber den Markenpiraterietatbeständen in Abs. 1) die diesbezüglichen Fälschungs- oder Veränderungshandlungen oder – außerhalb der Beteiligung an der Fälschung bzw. Veränderung – deren Verwendung.

Als Problemschwerpunkt wurde von der Literatur insbesondere die mögliche Kenntnis des Täters zum Bestehen des gewerblichen Schutzrechts identifiziert. Denn nach einer verbreiteten Ansicht im Schrifttum sollte hier ein zweiteiliges subjektives Tatbestandserfordernis zum Ausdruck kommen: Der Täter muss einerseits die nachahmenden bzw. verändernden Tathandlungen vorsätzlich vornehmen, während andererseits für die Unkenntnis über die Registrierung des gewerblichen Schutzrechtes Fahrlässigkeit erforderlich sein soll.<sup>74</sup> Zunächst erscheint es fraglich, ob dieses nicht ausdrücklich genannte Fahrlässigkeitserfordernis über den Gesetzestext hinaus hineingelesen werden darf, zumal die Strafbarkeit wegen Fahrlässigkeit nach Art. 42 Abs. 2 c.p. grundsätzlich eine ausdrückliche Normierung erfordert.<sup>75</sup> Vielmehr hat sich die Auffassung durchgesetzt, wonach sämtliche Elemente des Tatbestandes vom Vorsatz erfasst sein müssen, sodass auch das Wissen des Täters über das Bestehen des gewerblichen Schutzrechtes vorliegen muss. In der

<sup>72</sup> So Cassazione penale, sez. V., 20.12.2017, n. 1008 (= RDI 2018, 416).

<sup>73</sup> Cassazione penale, Sezioni unite, 19.01.2012, n. 22225: „Non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.“

<sup>74</sup> Aus dem Schrifttum etwa *E. Infante*, La falsificazione e l’uso dei segni falsi, in: A. Manna (Hrsg.), Trattato di Diritto penale – Parte Speciale Vol. V: I delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica, UTET Giuridica, Torino 2010, S. 207 (233); *A. Madeo*, Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473–474 c.p. e nuovi delitti. Legge 23 luglio 2009, n. 99. Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, conv. in legge 20 novembre 2009, n. 116. Il commento, Diritto penale e processo 2010, 10 (12).

<sup>75</sup> So die Kritik von *P. L. Roncaglia*, La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale, Rivista di Diritto industriale 2010, 195 (199 f.).

Praxis greift die Rechtsprechung hier insbesondere auf die Vorsatzform des *dolus eventualis* zurück.<sup>76</sup>

#### 4.2.2 Import von und Handel mit Piraterieprodukten

Gegenüber Art. 473 c.p. hat der Straftatbestand in Art. 474 c.p. eine ergänzende Rolle, weil die einschlägigen Tathandlungen chronologisch nach einer bereits vorgenommenen Fälschung gesetzt werden. Der Straftatbestand lautet:

Art. 474 c.p. (Einfuhr in den Staat und Handel von Produkten mit falschen Kennzeichen)

- (1) Mit Ausnahme der Fälle der Teilnahme an den in Art. 473 c.p. genannten Straftaten wird jeder, der in das Hoheitsgebiet des Staates Industrieprodukte mit gefälschten oder veränderten Marken oder anderen Unterscheidungsmerkmalen in- oder ausländischer Herkunft einführt, um Gewinn zu erzielen, mit Gefängnisstrafe von einem bis vier Jahren und einer Geldstrafe von 3500 bis 35.000 Euro belegt.
- (2) Außerhalb der Fälle von Teilnahme in der Nachahmung, Änderung oder Einfuhr in das Hoheitsgebiet des Staates wird derjenige, der die in Abs. 1 genannten Produkte zum Verkauf hält, zum Verkauf anbietet oder anderweitig in Verkehr bringt, um Gewinn zu erzielen, wird mit Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 € bestraft.
- (3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Straftaten sind unter der Voraussetzung strafbar, dass die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, der Gemeinschaftsverordnungen und der internationalen Übereinkommen zum Schutz des geistigen oder gewerblichen Eigentums eingehalten wurden.

Insgesamt beinhaltet Art. 474 c.p. seit der Reform von 2009 zwei verschiedene Straftatbestandsvarianten: Der erste Tatbestand substantiiert sich in der zur Gewinnerzielung beabsichtigten Einfuhr von inländischen oder ausländischen nachgeahmten bzw. veränderten Marken oder Unterscheidungsmerkmalen, und zwar außerhalb der Fälle des Art. 473 c.p. Die zweite Tatbestandsvariante zielt auf das Verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig mit Gewinnabsicht in Umlauf bringen von nachgeahmten oder veränderten Piraterieprodukten. Es handelt sich hierbei um ein Gefährdungsdelikt,<sup>77</sup> weshalb auch offensichtliche Fälschungen unter den Straftatbestand fallen.<sup>78</sup>

<sup>76</sup>Vgl. bereits Cassazione penale, sez. III, 30.4.2003, n. 38183 (= Foro it. 2004, II, 172): „L'elemento soggettivo del reato di frode brevettuale può essere integrato dal dolo generico nella forma del dolo eventuale, inteso quale rappresentazione, da parte dell'agente (da accertarsi tenuto anche conto delle, sue qualità professionali), della concreta possibile esistenza di un altrui valido brevetto, che egli accetta il rischio di violare con la propria condotta.“

<sup>77</sup>Cassazione penale, sez. II, 17.03.2015, n. 14090: „Il reato disciplinato dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell'inganno; di conseguenza non ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.“

<sup>78</sup>So zuletzt Cassazione penale, sez. II, 18.12.2018, n. 13549: „Integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come

Bei den Tathandlungen wird zwischen Import und Handel mit Piraterieprodukten unterschieden. Die Einfuhr von gefälschten Produkten wird mit dem Eintritt in das Staatsgebiet verwirklicht. Die Handlungsvarianten zum Handel sind dreiteilig gegliedert. Der Besitz zum Verkauf liegt vor, wenn der Handelnde nach dem Erhalt der gefälschten Produkte die Verfügbarkeit der Produkte für den Handel aufrechterhält. Dies liegt vor, wenn nach den Umständen der Lagerung der Sachen, der gewerblichen Tätigkeit des Handelnden und des konkreten Verhaltens desselben seine Absicht sicher erscheint, dass er die Plagiatsprodukte in den Geschäftskreislauf einbeziehen will.<sup>79</sup> Das Anbieten zum Verkauf bezieht sich auf das allgemeine Verhalten, gefälschte Produkte der Öffentlichkeit anzubieten, und zwar unabhängig davon, inwiefern Verhandlungen mit Kunden aufgenommen wurden. Hier genügt nach h.M. bereits, wenn die Waren in den für den Verkauf vorgesehenen Orten bereits gelagert werden.<sup>80</sup> Der Residualtatbestand „in Verkehr bringen“ bezieht sich auf alle Tätigkeiten in Bezug auf die örtliche Verschiebung von Waren zum Zwecke des späteren Verkaufs.<sup>81</sup>

Aus systematischer Sicht erscheint zunächst der Umstand kritisch, wonach der subsidiäre Tatbestand des Art. 474 c.p. gegenüber Art. 473 Abs. 1 c.p. härtere Strafen vorsieht, weshalb das Nachahmen und Fälschen von Marken geringer bestraft wird als der Import und Handel dieser Produkte. In dieser kriminalpolitischen Entscheidung äußert sich die Erkenntnis des Gesetzgebers, wonach die Herstellung von Piraterieprodukten häufig im Ausland erfolgt, während der Handel mit den illegalen Erzeugnissen im Inland (bzw. EU-Binnenmarkt) vollzogen wird. Gerade im Transit der Erzeugnisse vom Ausland ins Inland, der bisweilen mit erheblichen organisatorischen und kriminellen Aufwand betrieben wird, sieht der Gesetzgeber einen

---

affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.“ Anders jedoch das Berufungsgericht in Rom in einer jüngeren Entscheidung: Corte appello Roma, sez. V, 18.01.2019, n. 283 (= Guida al diritto 2019, 30, 75): „Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'articolo 474 del c.p., è da considerarsi innocuo e grossolano e, dunque, tale da configurare un reato impossibile, qualora le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno. Nel caso di specie, avente a oggetto la vendita in occasione di un concerto di fascette con il marchio contraffatto del cantante, la Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato de quo, considerato che l'offerta di tale merce avveniva in contemporanea con un evento riguardante il personaggio oggetto del marchio in questione e che il consumatore non poteva essere in grado di conoscere l'intera produzione di una particolare ditta.

<sup>79</sup> So Cassazione penale, sez. V., 03.02.2015, n. 23982/15.

<sup>80</sup> G. Marinucci, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè Verlag, Milano 1962, S. 106.

<sup>81</sup> F. Cingari, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Ipsoa Verlag, Milano, 2008, S. 97. So hat das Tribunale Terni 24.04.2019, n. 501 die Anwendbarkeit von Art. 474 c.p. in einem Fall bejaht, in dem Taschen mit gefälschter Markenkleidung in einem Auto des Angeklagten gefunden wurden).



erhöhten Unrechtswert, den er in Art. 474 Abs. 1 c.p. mit einem entsprechenden Sanktionsniveau abbildet.

### 4.2.3 Erwerb von Piraterieprodukten durch Endabnehmer

Ein gegenüber den deutschsprachigen Rechtsordnungen besonders auffallender Umstand ist die Tatsache, dass sich der italienische Gesetzgeber für eine Sanktionierung des Verbrauchers wegen des Erwerbs von Piraterieprodukten entschieden hat. Das ist in Bezug auf das Markenstrafrecht durchaus ein Novum (vgl. § 143 MarkenG in Deutschland), auch wenn in der Literatur für derartige kriminalpolitische Ausrichtungen Sympathien gezeigt werden.<sup>82</sup> In Art. 1 Abs. 7 sieht Gesetz 80/2005 einen Verwaltungsstraftatbestand (nur)<sup>83</sup> für den Endabnehmer von Piraterieprodukten vor:<sup>84</sup>

Gegen Endabnehmer, die aus welchem Grund auch immer Waren kaufen, die aufgrund ihrer Qualität oder des Zustands des Anbieters oder der Höhe ihres Preises vermuten lassen, dass gegen die Herkunftsvorschriften für die Produkte und das gewerbliche Eigentum verstoßen wurde, wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 100 bis 7000 Euro verhängt. In jedem Fall wird das in diesem Abs. genannte Vermögen zu Verwaltungszwecken eingezogen. Die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 70 vom 9. April 2003 bleiben unberührt. Wenn der Kauf von einem gewerbliche Wirtschaftsteilnehmer oder Importeur oder einer anderen Person als dem Endabnehmer getätigt wird, wird die Verwaltungsstrafe von mindestens 20.000 Euro bis zu einer Million Euro festgelegt, es sei denn, die Handlung stellt eine Straftat dar. Die Sanktionen werden gemäß dem Gesetz Nr. 689 vom 24. November 1981 in der jeweils gültigen Fassung angewandt. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 13 des vorgenannten Gesetzes Nr. 689 von 1981 über die Ermittlungsbefugnisse von Beamten und Bediensteten der Kriminalpolizei untersuchen die Verwaltungsbehörden von Amts wegen oder auf Beschwerde die Verstöße.

Der ursprüngliche Gesetzestext wurde durch die Reform von 2009 unter anderem dahingehend erweitert, dass nunmehr ausdrücklich auch der Endabnehmer einer verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung für den Erwerb von Piraterieprodukten unterliegt. Ferner wurde die Klausel gestrichen, die die Anwendbarkeit des Verwaltungsstraftatbestandes der Bedingung unterstellte, wonach der Erwerber die Prüfung über die rechtmäßige Herkunft der Sache unterlassen hat.

---

<sup>82</sup>Zuletzt etwa A. Sinn, Wirtschaftsmacht Organisierte Kriminalität. Illegale Märkte und illegaler Handel, Springer, Berlin 2018, S. 40, wonach eine niedrigschwellige Sanktionierung auf Nachfrage-seite im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten nicht nur präventiv wirken könnte, sondern auch Einfluss auf illegale Märkte nehmen könnte, um die Nachfrage an illegal hergestellten Piraterieprodukten zu senken.

<sup>83</sup>Der Verwaltungsstraftatbestand ist hingegen nicht auf den gewerblichen Abnehmer anwendbar: Cassazione penale, sez. II, 13.10.2017, n. 52950: „In tema di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione, nel caso di acquirente professionale non è mai applicabile l'illecito amministrativo che prevede quale soggetto attivo solo l'acquirente finale.“

<sup>84</sup>Decreto-Legge 14.03.2005, n. 35: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, Gazzetta Ufficiale 16.03.2005, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 14.05.2005, n. 80.

Praktisch bedeutsam ist, dass dieser Verwaltungsstraftatbestand nicht der (eigentlich erwartbaren) Subsidiaritätsklausel unterliegt, wonach das Verwaltungsunrecht nur dann einschlägig ist, wenn die Handlungen keine Straftat (üblicherweise Hehlerei, Art. 648 c.p.,<sup>85</sup> oder die Gesetzesübertretung des Erwerbs einer Sache aus verdächtiger Herkunft, Art. 712 c.p.)<sup>86</sup> darstellen. Denn noch vor der Reform von 2009 hatte sich die Rechtsprechung dahingehend festgelegt, dass der Erwerb von Piraterieprodukten grundsätzlich die Gesetzesübertretung nach Art. 712 c.p. erfüllt (sofern nicht der Straftatbestand der Hehlerei einschlägig war, nämlich wenn sich der Erwerber der illegalen Herkunft des Produkts vollumfänglich bewusst war), während der Verwaltungstatbestand in Art. 1 Abs. 7 Gesetz 80/2005 nur dann zur Anwendung kommen sollte, wenn die gekaufte Sache aus einer anderen illegalen Herkunft resultierte<sup>87</sup> – was letztlich der faktischen Nichtanwendung des Verwaltungsstraftatbestandes gleichkam.

Nach der Reform 2009, die eben keine Subsidiaritätsklausel zugunsten von Straftaten mehr enthält und die die unterlassene Prüfung der rechtmäßigen Herkunft gestrichen hat, ergibt sich ein neues Bild. Der Verwaltungsstraftatbestand in Art. 1 Abs. 7 Gesetz 80/2005 wird gegenüber Art. 648 c.p. und Art. 712 c.p. primär hinsichtlich jener Fälle eingesetzt, in denen ein Endabnehmer ein Piraterieprodukt erwirbt. Die erhöhte Anwendbarkeit resultiert nicht nur im Umstand, dass der Verwaltungsstraftatbestand sowohl bei fahrlässigem als auch bei vorsätzlichem Verhalten Anwendung findet. Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Italien hat infolge der Reform von 2009 festgelegt, dass Art. 1 Abs. 7 Gesetz 80/2005 einerseits

---

<sup>85</sup> Art. 648 c.p. lautet: „(1) Wer, abgesehen von Fällen der Tatbeteiligung, um für sich oder andere einen Gewinn zu erzielen, aus irgendeinem Verbrechen Geld oder Waren kauft, erhält oder verbirgt oder in jedem Fall eingreift, um sie kaufen, empfangen oder verbergen zu lassen, ist mit einer Gefängnisstrafe zwischen zwei und acht Jahren und einer Geldstrafe zwischen fünfhundert und sechzehn Euro und zehntausend dreihundertneundzwanzig Euro belegt. Die Strafe wird erhöht, wenn es sich um Geld oder Eigentum handelt, das sich aus Straftaten des schweren Raubes gemäß Artikel 628 Absatz 3, der schweren Erpressung gemäß Artikel 629 Absatz 2 oder des schweren Diebstahls gemäß Artikel 625 Absatz 1 Nr. 7-bis ergibt.

(2) Die Strafe ist eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 560 Euro, wenn die Tat besonders geringfügig ist.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch dann, wenn der Täter der Straftat, aus der das Geld oder der Gegenstand stammt, nicht zurechenbar oder nicht strafbar ist oder wenn keine Bedingung für die Strafbarkeit im Zusammenhang mit dieser Straftat besteht.“ (Eigene Übersetzung).

<sup>86</sup> Art. 712 c.p. lautet: „(1) Jeder, der ohne vorher seine rechtmäßige Herkunft festgestellt zu haben, aus irgendeinem Grund Sachen kauft oder erhält, die aufgrund ihrer Qualität oder des Zustands der Person, die sie anbietet, oder der Höhe des Preises Grund zu dem Verdacht haben, dass sie aus einer Straftat stammen, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldbuße von nicht weniger als zehn Euro bestraft.

(2) Die gleiche Strafe gilt für jeden, der sich dafür einsetzt, dass eines der oben genannten Sachen aus irgendeinem Grund gekauft oder erhalten wird, ohne vorher ihre legitime Herkunft festgestellt zu haben.“ (eigene Übersetzung). Durch Gesetz vom 15. Juni 2009, Nr. 94, wurde der Mindestbetrag der Geldsanktion im ersten Absatz von Art. 712 c.p. auf zwanzig Euro erhöht.

<sup>87</sup> So Cassazione penale, Sezioni unite, 20.12.2005, n. 47164 (= CP 2006, 1294).

und die Straftatbestände in Art. 648 c.p. und Art. 712 c.p. andererseits in einem Spezialitätsverhältnis stehen.<sup>88</sup>

#### 4.2.4 Einziehung

Mit der Reform von 2009 wurde für die Fälle des Art. 473 c.p. und 474 c.p. eine Einziehung vorgesehen, die sich einerseits auf jene Sachen bezieht, die der Straftat dienen oder dienen sollten, und andererseits auch auf jene bezieht, die Gegenstand, Produkt, Preis oder Gewinn der Straftat darstellt. Wenn die Gegenstände selbst nicht verfügbar sind, ist eine Einziehung nach dem Wertersatz möglich. Sollten Gegenstände einer für die Straftat fremden Person gehören und eine Einziehung verhindert werden, muss die betroffene Person nachweisen, dass sie den illegalen – auch nur gelegentlichen – Gebrauch oder die illegale Herkunft der Sache nicht vorhersehen konnte und dass sie diesbezüglich keinen Mangel an Wachsamkeit hatte.

Der neue Einziehungstatbestand lautet wie folgt:

Art. 474-bis c.p. (Einziehung)

- (1) In den in den Art. 473 und 474 c.p. genannten Fällen ist unbeschadet des Rechts des Geschädigten auf Rückerstattung und Schadenersatz die Beschlagnahme der Sachen, die der Straftat dienen oder dienen sollten, und jenen Sachen, die Gegenstand, Produkt, Preis oder Gewinn der Straftat darstellen, stets bei jener Person anzuordnen, der sie gehören.
- (2) Wenn es nicht möglich ist, die in Absatz 1 genannte Maßnahme durchzuführen, ordnet der Richter die Einziehung von Vermögenswerten an, über die der Täter in einem dem Gewinn entsprechenden Wert verfügt. Art. 322ter Abs. 3 c.p. findet Anwendung.
- (3) Die Bestimmungen des Art. 240 Abs. 3 und 4 c.p. finden Anwendung, wenn es sich um Sachen handelt, die zur Begehung der Straftat verwendet wurden oder verwendet werden sollten, oder wenn es sich um den Gegenstand, das Produkt, den Preis oder den Gewinn handelt, die einer nicht an der Straftat selbst beteiligten Person gehören, wenn diese Person nachweist, dass sie die illegale, auch gelegentliche, Verwendung oder die illegale Herkunft nicht vorhersehen konnte und dass ihr kein Wachsamkeitsmangel unterlaufen ist.
- (4) Die Bestimmungen dieses Artikels werden auch im Falle der Verhängung einer Strafe auf Antrag der Parteien gemäß Titel II des Sechsten Buches der Strafprozessordnung beachtet.

Neu – gegenüber der Einziehung nach Art. 240 c.p. – ist der Zugriff auf den Gegenstand des Verbrechens, sodass nicht nur das gefälschte Markenzeichen, sondern auch das Piraterieprodukt, auf dem sich die gefälschte Marke befindet, eingezogen werden konnte. Die Implementation einer derartigen Einziehungsmaßnahme soll die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität stärken. Deshalb unterstreicht auch die Rechtsprechung die generalpräventiv-abschreckende Funktion dieser Maßnahme, die aber auch durchaus repressive Charakterzüge einer Nebenstrafe zeigt,

---

<sup>88</sup> So Cassazione penale, Sezioni unite, 08.06.2012, n. 22225 (= DPP 2012, 1352).

zumal die intrinsische Gefährlichkeit der jeweiligen Gegenstände außer Acht gelassen wird.<sup>89</sup>

Die Einziehungsmaßnahme ist mit der Verurteilung (bzw. auch bei einem Strafvergleich nach Art. 444 der italienischen Strafprozessordnung) obligatorisch vorzunehmen. Dem Gericht bleibt daher kein Ermessensspielraum zum Erlass der Einziehung. Zumal jüngst der Unionsgesetzgeber aktiv wurde und eine unmittelbare Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen<sup>90</sup> erlassen hat, die nicht voraussetzen, dass das jeweilige nationale Einziehungsinstrument der Ausgangsrechtsordnung auch in der Zielrechtsordnung vorhanden ist, scheint die kriminalpolitische Schlagkraft dieser Einziehungsart vor allem in der Zukunft deutlich zuzunehmen.<sup>91</sup>

Wie üblich, soll gerade auch die Einziehung für den Wertersatz (Abs. 2) das Leitmotiv *crime should not pay* umsetzen.<sup>92</sup> Auf Basis des Wertersatzes soll nach Art. 474-bis c.p. allein der Gewinn der Straftat eingezogen werden.<sup>93</sup> Über den Verweis auf Art. 322ter c.p. wird sichergestellt, dass das Gericht die Geldbeträge oder Vermögenswerte im Urteil festlegt und statuiert, inwiefern der Betrag jeweils den Gewinn oder den Preis der Straftat darstellt.

Mit Blick auf die Gerichtspraxis wurden beispielsweise Immobilien, in denen die gefälschten Piraterieprodukte für den Verkauf gelagert wurden,<sup>94</sup> oder auch das für die Beförderung dieser Waren dienliche Fahrzeug eingezogen.<sup>95</sup>

---

<sup>89</sup>Cassazione penale, sez. II, 26.05.2010, n. 35029 (= CP 2012, 572): „La confisca obbligatoria ormai non è più limitata alle sole cose intrinsecamente pericolose di cui al comma 2 della norma (art. 240 c.p.) dianzi citata, per le quali peraltro essa è obbligatoria anche a prescindere dalla condanna, ma è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi che in base all’art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa. In tali situazioni la confisca, che può essere applicata solo in caso di condanna, viene utilizzata in funzione „generalpreventiva dissuasiva“ con connotati repressivi propri delle pene accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa. Nel novero, a buona ragione, questo collegio inserisce anche la confisca obbligatoria di cui all’art. 474 bis c.p. posto che, come negli altri casi prima citati, la confisca si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione „generalpreventiva – dissuasiva“ attribuita dal legislatore alla speciale confisca.“

<sup>90</sup>Verordnung (EU) 2018/1805 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.11.2018 über die gegenseitige Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen, Amtsblatt (EU) L 303/1 vom 28.11.2018.

<sup>91</sup>Vgl. dazu L. Staffler, Konfiskation ohne Grenzen? Zur VO über die gegenseitige Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen, Journal für Strafrecht 2019, 240 (241 ff.).

<sup>92</sup>Vgl. die Ausführungen von V. Manes, The Last Imperative of Criminal Policy: Nullum Crimen Sine Confiscatione, EuCLR 6 (2016), 143 ff. (insbesondere zur Einziehung für den Wertersatz bei S. 154).

<sup>93</sup>Andere Einziehungsinstrumente des c.p. sehen die Einziehung (nur) des Preises der Straftat (z. B. Art. 322ter Abs. 1 c.p.), andere hingegen wollen neben dem Gewinn auch das Produkt und den Preis der Straftat einziehen (z. B. Art. 640quater, 648quater c.p.)

<sup>94</sup>Cassazione penale, sez. V, 24.09.2015, n. 41040/2015.

<sup>95</sup>Cassazione penale, sez. V, 26.05.2010, n. 35029/2010 (= CP 2012, 572).

## 5 Ausblick

Die Darstellung des Kriminalitätsphänomens der Produktpiraterie (oben, 1.2.) hat gezeigt, welches beträchtliche Schadensausmaß finanzieller und wirtschaftlicher Natur durch Industriepiraten verursacht wird. Die Bedrohung, aber auch die tatsächliche Schädigung durch Produktpiraterie betrifft nicht nur die Unternehmen und Wirtschaftstreibenden, sondern auch die finanziellen und wirtschaftlichen Interessen des Staates, gerade wenn die Plagiatskriminalität industrielle Dimensionen annimmt. In einer globalisierten Wirtschaft, die nicht nur im Wettbewerb um die schlauesten Köpfe steht, sondern auch um die Vorreiterrolle in der Technologisierung bzw. Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen konkurriert, sind Schutzrechte für Immaterialgüter von existenzieller Bedeutung für die jeweiligen Rechteinhaber. Ohne diesen Schutz würde kaum ein Unternehmen den finanziellen und personellen Aufwand betreiben, um in Forschung & Entwicklung zu investieren und sich auf dem weltweiten Markt zu behaupten.

Es gehört zu den vitalen Interessen eines Staates (bzw. eines europäischen Binnenmarktes) mit funktionierender Marktwirtschaft, Innovation zu fördern und die dazugehörige wirtschaftliche Nutzung zu schützen. Aus diesem Grund stellt er dem Rechtsanwender unterschiedliche Instrumentarien zur Verfügung. Doch die etablierten Instrumente der geistigen Eigentumsrechte oder des Kartellrechts zeigen bislang nicht die erwünschten Erfolge, im Gegenteil: Die industrielle Produktpiraterie wächst nicht nur mit dem wirtschaftlichen Fortschritt mit, sondern beschreitet auch selbst innovative Wege, um die illegalen Produkte auf dem Markt zu positionieren. Obwohl die jährlichen Berichte der Zollbehörden auf vielversprechende Erfolge verweisen, wird dennoch deutlich, dass die bisherigen Strategien im Kampf gegen die Piraterieindustrie nicht aufgehen.

Der Rückgriff auf strafrechtliche Maßnahmen gehört zum Repertoire jüngerer Generationen. Fraglich erscheint, ob mit der Kriminalisierung der Piraterieindustrie, also der Hersteller von Plagiatsprodukten, tatsächlich eine wirksame und abschreckende Maßnahme auf den Weg gebracht worden ist, zumal die Hersteller der Plagiate in Drittländern ansässig sind und damit durch das staatliche Strafrecht kaum erreichbar sind. Aus innerstaatlicher Perspektive scheint es vielmehr geboten, die Etablierung des illegalen Marktes trocken zu legen. Solange Abnehmer für Piraterieprodukte trotz Kenntnis der Fälschung zum Erwerb von Plagiaten bereit sind, hat die Industriepiraterie finanzielle Interessen an der Erhaltung und am Ausbau des Plagiatmarktes und wird bereit sein, für die Aussicht auf Profit entsprechende Risiken (auch strafrechtlicher Natur) einzugehen. Daher erscheint es nur logisch, innerhalb des illegalen Marktes von Plagiaten nicht nur das Angebot von Piraterieprodukten in den Fokus zu nehmen, sondern auch die Perspektive der Nachfrage ins Auge zu fassen.

Hier beschreitet Italien im Vergleich zu den deutschsprachigen Rechtsordnungen eigene Wege. Denn die Kriminalisierung des Endabnehmers von Piraterieprodukten mittels Verwaltungsstrafrecht scheint – soweit ersichtlich – im Binnenmarkt ein normatives Modell zu sein, das (noch nicht) Schule gemacht hat. Doch angesichts der Bereitschaft von Verbrauchern, aus Gründen der Kostenersparnis Plagiate zu

erwerben, und im Hinblick auf die leichte Erwerbbarkeit derartiger Produkte über das Internet,<sup>96</sup> scheint der Einsatz von derart drastischen Vorschriften unvermeidbar, um der Piraterieindustrie die wirtschaftliche Grundlage zumindest ansatzweise zu entziehen.

Gleichwohl hat der Nationalstaat allein kaum hinreichende Kapazitäten, um dem Kriminalitätsphänomen Herr zu werden. Dies gilt gerade für die Etablierung eines europäischen Binnenmarktes ohne Grenzen. Strafrechtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Produktpiraterie lassen sich auf staatlicher Ebene kaum wirksam durchsetzen. Doch auch in der strafrechtlichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten gibt es angesichts erheblicher Unterschiede in den Strafnormen zum Schutz von Immaterialgüterrechten erhebliche praktische Schwierigkeiten. Angesichts der massiven negativen Bedeutung der industriellen Produktpiraterie für die Wirtschaft im EU-Binnenmarkt liegt es nahe, dass der Unionsgesetzgeber sein 2010 aufgegebenes Vorhaben doch nochmals aufgreift und den Schutz vor Produktpiraterie mittels strafrechtlicher Vorgaben im Unionsrechtsraum flankiert. Ein entsprechendes Vorhaben wurde zwar noch nicht umgesetzt, doch in seinem Stockholmer Programm hat der Rat den Erlass einer solchen Richtlinie festgelegt.<sup>97</sup>

Als Rechtsgrundlage für das Tätigwerden des Unionsgesetzgebers scheidet Art. 83 Abs. 1 AEUV aus, zumal die Produktpiraterie – trotz ihrer transnationalen Dimension und ihrer besonderen Schwere – unter keinen der in Art. 83 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV genannten Kriminalitätsbereiche fällt. Möglich wäre ein Tätigwerden mittels Richtlinie nach Art. 83 Abs. 2 AEUV. Diese Vorschrift enthält eine strafrechtliche Annexkompetenz, sodass der Erlass einer Richtlinie dann möglich ist, wenn außerhalb des Strafrechts bereits Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind und sich für deren wirksame Durchführung eine Angleichung strafrechtlicher Rechtsvorschriften als unerlässlich darstellt. Die erforderliche außerstrafrechtliche Harmonisierung im Bereich des geistigen Eigentums bzw. der Nachahmung und der Produktpiraterie kann etwa an der Richtlinie Nr. 48/2004 festgemacht werden.<sup>98</sup> Die erforderliche Unerlässlichkeit des Rückgriffs auf strafrechtliche Maßnahmen zur Durchführung der Unionspolitik wäre empirisch mit Blick auf die Jahresberichte zur Produktpiraterie durchaus begründbar,<sup>99</sup> denn diese zeigen, dass die bisherigen

<sup>96</sup>Instruktiv *J. A. Heinonen/T. J. Holt/J. M. Wilson*, Product Counterfeits in the Online Environment: An Empirical Assessment of Victimization and Reporting Characteristics, *International Criminal Justice Review* 22 (2012), 353 (355 ff.).

<sup>97</sup>Europäischer Rat, Das Stockholmer Programm – ein offenes und Sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, *Amtsblatt C115/1 v. 04.05.2010*: „Fälschungen und Nachahmungen stellen eine ernsthafte Gefahr für Verbraucher und Wirtschaft gleichermaßen dar. Die Union muss dieses Phänomen genauer als bisher untersuchen und sicherstellen, dass Strafverfolgungsaspekte in die Arbeit der künftigen Europäischen Beobachtungsstelle für Nachahmungen und Piraterie einfließen. Der Europäische Rat ersucht den Rat und das Europäische Parlament, so bald wie möglich Rechtsvorschriften über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu prüfen.“ (S. 23).

<sup>98</sup>So etwa *F. Meyer*, in: H. Von der Groeben/J. Schwarze/A. Hatje (Hrsg.), *Europäisches Unionsrecht*, 7. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2015, Art. 83 AEUV Rn. 46.

<sup>99</sup>*F. Meyer*, in: H. Von der Groeben/J. Schwarze/A. Hatje (Hrsg.), *Europäisches Unionsrecht*, 7. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2015, Art. 83 AEUV Rn. 59 betont, dass die Entscheidung über die Unerlässlichkeit der Maßnahme zwar eine normative Grundsatzentscheidung darstelle, inwiefern



Maßnahmen das Phänomen kaum eindämmen und sich damit der Rückgriff auf Strafrecht als unerlässlich darstellt.

Durchaus interessant stellen sich die Entwicklungen zum Europäischen Strafrecht mit Blick auf die EU-Agenturen dar, die dem Europäischen Strafrecht zuzuordnen sind. So ermittelt bereits seit geraumer Zeit das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) nicht nur gegen illegalen Handel mit gefälschten Zigaretten und Tabakerzeugnissen.<sup>100</sup> Vielmehr ist die EU-Behörde über den Verweis von Art. 36 VO 605/2013<sup>101</sup> auf die Amtshilfeverordnung 515/1997<sup>102</sup> dazu befugt, Ermittlungen zu Piraterieprodukten in der EU vorzunehmen. So kann sich OLAF im Rahmen von mit Drittländern geschlossenen Abkommen über gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich auf Ersuchen an Ermittlungen in Drittländern beteiligen. Auch bei Europol rückt der Kriminalitätsschwerpunkt Produktpiraterie vermehrt in den Vordergrund. So wurde 2016 eine Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) gegründet, die bei Europol angesiedelt ist und durch das Europäische Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) finanziert wird. Ziel ist die polizeiliche Bekämpfung im Internet von Verstößen gegen geistige Eigentumsrechte mittels Internetermittlungen, Datenanalyse und -verarbeitung sowie Schulung von Vollzugsbehörden.<sup>103</sup> Aufgrund der hohen finanziellen Einbußen, die sich bei der Produktpiraterie in Form von entgangenen Steuereinnahmen substantizieren, lässt sich ferner ein Konnex mit den finanziellen Interessen der Europäischen Union herstellen. Damit wäre der sachliche Zuständigkeitsbereich der Europäischen Staatsanwaltschaft eröffnet, die nach Art. 22 Abs. 3 VO für sämtliche Straftaten zuständig ist, welche mit den Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union im Sinne der PIF-Richtlinie<sup>104</sup> „untrennbar verbunden“ sind. Bei der untrennbaren Verbindung handelt es sich um einen autonomen Begriff des Unionsrechts, weshalb sich der Straftatbegriff durchaus sehr weitreichend bestimmt.<sup>105</sup> Die Praxis wird

---

hinreichend bedeutende Normen der Union und ihrer Bürger verletzt wurden. Doch ist sie auch empirisch zu fundieren, sodass begründet werden muss, weshalb auf den Normbruch nur mit den Mitteln des Strafrechts i.S.e. repressiven Aktes öffentlicher Missbilligung effektiv reagiert werden kann.

<sup>100</sup>Vgl. *L. Kuhl/H. Spitzer*, Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, EuR 2000, 671 (679).

<sup>101</sup>Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.06.2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, Amtsblatt L181/15 vom 29.06.2013.

<sup>102</sup>Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13.03.1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung, Amtsblatt L82/1 vom 22.03.1997.

<sup>103</sup>Zur Erfolgsbilanz der IPC3 aus dem Jahr 2017 siehe <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/tackling-counterfeiting-and-piracy-across-eu-%E2%80%93-impact-of-coordinated-approach> (letzter Abruf: 17.06.2019).

<sup>104</sup>Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.07.2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichteten Betrug, Amtsblatt L 198/29 v. 28.07.2017. Für eine Besprechung der RL siehe *L. Staffler*, Schutz der finanziellen Interessen der Union mittels Strafrecht, ZfRV 2018, 52 ff.

<sup>105</sup>Zur sachlichen Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft siehe *L. Staffler*, Die Euro-



zeigen, inwiefern der institutionelle Auf- und Ausbau der europäischen Strafverfolgungsbehörden die Schlagkraft gegen die industrielle Produktpiraterie erhöht. An einer gemeinsamen, d.h. europäischen Lösung führt jedenfalls kein Weg vorbei, wenn der Ausbau des EU-Binnenmarktes ernsthaft vorangetrieben werden soll.<sup>106</sup>

---

päische Staatsanwaltschaft – ein Überblick, Österreichisches Anwaltsblatt 2018, 589 (591 f.).

<sup>106</sup>L. Staffler, Nationales, Europäisches und Internationales Unternehmensstrafrecht, in: R. Soyser (Hrsg.), Handbuch Unternehmensstrafrecht, Manz, Wien 2020, Rn. 20.60 ff.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



# Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Internationalen Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union



Andreas Schwartze

## 1 Einleitung

Immaterialgüterrechte werden auch als „geistiges Eigentum“ (international „Intellectual Property“ = IP) bezeichnet,<sup>1</sup> wodurch eine Nähe zum Sachenrecht materieller Güter, seien sie beweglich oder unbeweglich, betont wird.<sup>2</sup> Gemeinsam ist beiden Arten absoluter Rechte die Ausschließlichkeit, aus der sich die Abwehrrechte herleiten, sowie die Übertragbarkeit auf andere Personen.<sup>3</sup>

Auf der heutigen Tagung wurde das Urheberrecht behandelt:<sup>4</sup> Es entsteht automatisch – aufgrund eines Realaktes der persönlichen geistigen Schöpfung – mit der Erstellung des Werkes.<sup>5</sup> Dadurch sollen geistige oder künstlerische Leistungen vor unberechtigter Verwertung oder Veränderung geschützt werden. Es weist auch Verbindungen zum, ebenfalls absolut verstandenen, Persönlichkeitsrecht auf.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Vgl etwa *Götting*, Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353 ff. Zur Entwicklung dieses Begriffs *Peukert*, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts Bd. 1, Tübingen 2009.

<sup>2</sup>So dezidiert in Österreich aufgrund des weiten Eigentumsbegriffs in § 285 ABGB etwa *Helmich* in Kletecka/Schauer ABGB-ON § 285 Rz 1: „unkörperliche Sachen“; *Stabentheiner* in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang<sup>3</sup> § 285 Rz 3: „Rechte“, Rz 4: „Vermögensrechte“. *Fezer*, Theorie der Funktionalität der Immaterialgüterrechte als geistiges Eigentum, GRUR 2016, 30 (33 f.), spricht insoweit von „Funktionseigentum“.

<sup>3</sup>Dazu näher *Schöneich*, Der Begriff der Dinglichkeit im Immaterialgüterrecht, Baden-Baden 2016, 175 ff., 195 ff.

<sup>4</sup>*Bücheler*, in diesem Band Kap. 5.

<sup>5</sup>So § 10 UrhG-AT, § 2 UrhG-DE, Art 6 I da-IT.

<sup>6</sup>Insbesondere im Bereich des sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechts, wie in §§ 12–14 Ur-

---

A. Schwartze (✉)  
Institut für Zivilrecht, Innsbruck, Österreich  
E-Mail: [Andreas.Schwartze@uibk.ac.at](mailto:Andreas.Schwartze@uibk.ac.at)

Daneben wurde zum Patentrecht,<sup>7</sup> zum Markenrecht<sup>8</sup> sowie auch zum Geschmacksmusterrecht bzw Designrecht<sup>9</sup> vorgetragen: Diese Ausschließlichkeitsrechte entstehen erst mit der Eintragung in ein spezielles Register.<sup>10</sup> Sie sollen für technische oder wirtschaftliche Leistungen Schutz vor unbefugter Verwendung bieten. Aufgrund ihrer Bedeutung im unternehmerischen Bereich werden derartige *property rights* als „gewerbliche Schutzrechte“<sup>11</sup> bezeichnet.

Zu allen diesen Bereichen gibt es in den verschiedenen Rechtsordnungen spezielle Vorschriften.<sup>12</sup> In ihnen werden vor allem die Entstehung, und damit die Erzeugung des subjektiven Rechts durch staatliche Verleihung, teilweise aber auch die Übertragung sowie die Haftung bei Verletzung dieser Rechte geregelt. Solange die Staaten in diesem Bereich souverän sind und autonom Recht setzen, gelten diese unterschiedlichen Regelungen allein in dem jeweiligen Staatsgebiet, es herrscht also das bereits auf dieser Tagung angesprochene Territorialitätsprinzip.<sup>13</sup> Dies führt im Bereich des geistigen Eigentums zu einem Flickenteppich von weltweit mehr als 150 Immaterialgüterrechtsordnungen,<sup>14</sup> deren Schutz auf das jeweilige Staatsgebiet beschränkt wird.

Da die Verbreitung von geistigen Schöpfungen notwendigerweise zu einem faktischen Kontrollverlust des Rechteinhabers führt, weil damit die Nutzungsmöglichkeit durch Andere eröffnet wird, ist angesichts der nicht auf ein Territorium beschränkbarer Öffentlichkeit ein grenzüberschreitender Schutz sinnvoll. Dieser kann entweder auf der Anwendung eines der nationalen Schutzrechte basieren, womit das Internationale Privatrecht ins Spiel kommt, oder aus einem überstaatlichen Immaterialgüterrecht abgeleitet werden, welches die Rechtsvereinheitlichung durch internationale Organisationen erfordert.

Im Folgenden werde ich diese beiden Bereiche des Internationalen Immaterialgüterrechts insbesondere mit Blick auf die Aktivitäten der Europäischen Union darstellen.

---

hG-DE sowie §§ 19-21 UrhG-AT; vgl etwa *Fromlowitz*, Das Urheberpersönlichkeitsrecht und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Bern 2013; *Ubertazzi*, Das EU-Reglement über die Urheberpersönlichkeitsrechte, GRUR Int 2018, 110; *Toms* in Kucsko/Handig, *urheber.recht*<sup>2</sup> § 19 UrhG Rz 5 ff. .

<sup>7</sup> *Ferretti/Zito*, in diesem Band Kap. 2.

<sup>8</sup> *Perathoner*, in diesem Band Kap. 1.

<sup>9</sup> *Ferretti/Zito*, in diesem Band Kap. 3; *Steichele*, in diesem Band Kap. 4.

<sup>10</sup> Allerdings kann ein Markenschutz in manchen Rechtsordnungen auch durch Benutzung und Erwerb von Verkehrsgeltung entstehen, so etwa § 4 Nr 2 MarkenG-DE.

<sup>11</sup> So etwa das Handbuch von *Lendvai*, *Gewerbliche Schutzrechte*, 7. Aufl., Köln 2017.

<sup>12</sup> Rechtsvergleichend dazu *DACH – Europäische Anwaltsvereinigung*, *Gewerbliche Schutzrechte*, Zürich 2011.

<sup>13</sup> Vgl etwa *Mestmäcker/Schweitzer*, *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 3. Aufl., München 2014, § 28 Rz 3 f.

<sup>14</sup> Die jeweilige Rechtslage in den 193 WIPO-Mitgliedstaaten kann man auf der Website der WIPO unter <https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation> nachvollziehen (Stand 14.05.2020).

## 2 Das Internationale Privatrecht für Immaterialgüter

Das Internationale Immaterialgüterrecht im engeren Sinne erfasst allein grenzüberschreitende Sachverhalte und enthält Normen zur Bestimmung des jeweils anzuwendenden Rechts, im ergänzenden Bereich des Internationalen Prozessrechts solche zur (internationalen) Zuständigkeit der Gerichte sowie zur Anerkennung und Vollstreckung von (ausländischen) Urteilen. Auch diesen Rechtsbereich des Internationalen Privatrechts regeln die Staaten grundsätzlich eigenständig und durchaus in unterschiedlicher Weise – so etwa Italien in seinem IPR-Gesetz (IPRG-IT) von 1995, ebenso Österreich in seinem IPR-Gesetz (IPRG-AT) von 1979 und Deutschland im zweiten Kapitel des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Art 3 ff. Dadurch kommt es, je nach den am Gerichtsstand anzuwendenden IPR-Bestimmungen, unter Umständen zu unterschiedlichen Entscheidungen über das anzuwendende Recht. Um zu gleichen Ergebnissen zu gelangen, ist daher innerhalb der EU eine Vereinheitlichung des Internationalen Privatrechts auch für das Immaterialgüterrecht anzustreben, die in anderen großen Bereichen des Kollisionsrechts bereits erreicht ist.<sup>15</sup>

Um zu den zutreffenden Verweisungsnormen, ob im nationalen oder im Unionsrecht, zu gelangen, muss allerdings danach differenziert werden, welche materielle Rechtsfrage zu entscheiden ist.

Im Kern geht es meist um die Verletzung eines Immaterialgüterrechts, so dass Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.<sup>16</sup> Dieses Thema ist heute bereits kollisionsrechtlich behandelt worden,<sup>17</sup> ebenfalls unter den Aspekten des Gerichtsstandes<sup>18</sup> sowie des materiellen Rechts.<sup>19</sup> Hier ist nur noch einmal darauf hinzuweisen, dass dieser Bereich durch Unionsrecht bereits vereinheitlicht ist, so dass alle Gerichte innerhalb der EU (mit Ausnahme von Dänemark) nach der Rom II-Verordnung, konkret deren Art 8, zu entscheiden haben und damit in vergleichbaren Fällen dasselbe nationale Deliktsrecht anwenden.<sup>20</sup> Gerichte außerhalb der EU ziehen dagegen weiterhin ihre eigenen Verweisungsnormen heran, so ist etwa in der Schweiz Art 110 Abs 1 IPRG-CH, allerdings mit inhaltlich gleicher Regelung wie nach der Rom II-VO, ausschlaggebend. Außerdem ist vorher innerhalb der EU der Gerichtsstand einheitlich nach der Brüssel Ia-VO zu ermitteln, Art 7 Ziff 2, so dass

---

<sup>15</sup>Vor allem durch die Rom Verordnungen I – III, die EU-Erbrechtsverordnung sowie die beiden Güterrechtsverordnungen. Zu den aktuellen Entwicklungen vgl *Mansel/Thorn/Wagner*, Europäisches Kollisionsrecht 2018: Endspurt!, IPRax 2019, 85, sowie die vorangegangenen Jahresberichte.

<sup>16</sup>Zu diesen aus österreichischer Sicht ausführlich *Schacherreiter*, Bereicherung und Schadensersatz im Immaterialgüterrecht, Wien 2018, S 39 ff.

<sup>17</sup>*Laimer*, in diesem Band Kap. 8.

<sup>18</sup>*Kindler*, in diesem Band Kap. 7.

<sup>19</sup>*Christandl*, in diesem Band Kap. 9.

<sup>20</sup>Vgl *Laimer*, in diesem Band Kap. 8, bei Fn 21.

auch keine unterschiedlichen Entscheidungen über die internationale Zuständigkeit vorkommen sollten.<sup>21</sup>

Als Vorfrage ist jedoch regelmäßig zu prüfen, ob das in Rede stehende Immaterialgüterrecht wirksam entstanden ist, welchen Inhalt es hat und ob es mittlerweile erloschen ist. Nach welchem Recht das zu entscheiden ist, richtet sich nach eigenen Kollisionsnormen, die sich in den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen des Gerichtsortes finden, denn dieser Bereich des IPR ist noch nicht innerhalb der EU vereinheitlicht. So stellt Italien in Art 54 IPRG-IT etwa auf das Schutzlandprinzip ab, nach dem das Recht des Staates anzuwenden ist, für den bzw für dessen Gebiet der Schutz beansprucht wird.<sup>22</sup> Obwohl in Österreich § 34 Abs 1 PRG-AT („am Ort der Benützung- oder Verletzungshandlung“) eher auf die international-deliktsrechtliche Tatortregel abgestellt wird, gelangt man zu sehr ähnlichen Ergebnissen,<sup>23</sup> ebenso in Deutschland, wo auch ohne ausdrückliche Regelung gewohnheitsrechtlich an das Recht des Schutzlandes angeknüpft wird,<sup>24</sup> und häufig auch außerhalb der EU, wie in der Schweiz nach Art 110 Abs 1 IPRG-CH („... Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird“).<sup>25</sup> Eine andere Gruppe von Mitgliedstaaten, wie Griechenland, Portugal und Rumänien, knüpft zumindest im Urheberrecht dagegen an das Ursprungsland an, wo das Werk entstanden ist bzw wo der Urheber des Werks seinen Wohnsitz hat.<sup>26</sup> Aufgrund dieser national unterschiedlichen Anknüpfungspunkte sowie Differenzen bei deren Auslegung wäre auch in diesem Bereich eine Vereinheitlichung innerhalb der EU wünschenswert. Diese sollte möglichst das Schutzlandprinzip verwenden, um in Übereinstimmung mit dem für die schadensrechtliche Betrachtung einschlägigen Art 8 Rom II-VO zur Anwendung ein und desselben Rechts zu gelangen. Dies gilt umso mehr, als eine Rechtswahl durch die Parteien weder für den Bestand des Schutzrechtes<sup>27</sup> noch nach Art 8 (3) Rom II-Verordnung<sup>28</sup> zulässig ist.

Weiterhin kann es in einem Immaterialgüterrechtsstreit um die Übertragung des geistigen Eigentums auf eine andere Person gehen, also etwa um einen Lizenzvertrag. Das auf diesen Vertrag anzuwendende Recht folgt wiederum eigenen Kollisionsnormen, welche allerdings in der EU ebenfalls vereinheitlicht sind. Die mitgliedstaatlichen Gerichte müssen hier das anwendbare Recht nach der für ver-

<sup>21</sup> Aufgrund des für grenzüberschreitende Schadensfälle geltenden Ubiquitätsprinzips sind jedoch unter Umständen die Gerichte verschiedener Staaten zuständig, vgl *Kindler*, in diesem Band, Kap. 7 (3.1., 3.4.4.).

<sup>22</sup> Vgl *Laimer*, in diesem Band Kap. 8, Fn 16. Näher dazu *Eccher* in Christandl/Eccher/Gallmetzer/Laimer/Schurr, Handbuch Italienisches Internationales Privatrecht, 2019, Rz 7/22.

<sup>23</sup> Nach den Gesetzesmaterialien sowie einheitlicher Lehre und Rspr ist ebenfalls auf das Recht des Schutzlandes abzustellen, *Verschraegen* in Rummel ABGB<sup>3</sup> § 34 IPRG Rz 9.

<sup>24</sup> *Drexl* in MüKo/BGB<sup>7</sup> IPR II Teil 8 Rz 198.

<sup>25</sup> Vgl *Laimer*, in diesem Band Kap. 8, bei Fn 13.

<sup>26</sup> Vgl *Drexl* in MüKo/BGB<sup>7</sup> IPR II Teil 8 Rz 165.

<sup>27</sup> So etwa für Art 34 AT-IPRG, vgl *Verschraegen* in Rummel ABGB<sup>3</sup> § 34 IPRG Rz 8.

<sup>28</sup> Anders Art 110 (2) CH-IPRG, der die Rechtswahl der *lex fori* nach Eintritt des schädigenden Ereignisses zulässt, vgl *Th.Richter*, Parteiautonomie im internationalen Immaterialgüterrecht, Tübingen 2017, 155 ff.

tragliche Schuldverhältnisse geltenden Rom I-Verordnung bestimmen. Da es keine spezielle Verweisungsnorm für diesen Vertragstyp gibt (obwohl eine solche im VO-Entwurf vorgesehen war, nämlich der gewöhnliche Aufenthalt des Lizenzgebers als in der Regel demjenigen, der die charakteristische Leistung erbringt),<sup>29</sup> ist mangels einer Rechtswahl nach Art 3 Rom I-VO gem Art 4 Abs 2 Rom I-VO das Recht am gewöhnlichen Aufenthalt derjenigen Vertragspartei anzuwenden, welche die charakteristische Leistung erbringt, was im Regelfall eben der Lizenzgeber sein dürfte.<sup>30</sup> Die auf diese Weise ermittelte Rechtsordnung erfasst jedoch allein das Verpflichtungsgeschäft, während die Übertragung des Immaterialgüterrechts im Wege eines Verfügungsgeschäfts wiederum dem nach den unterschiedlichen nationalen IPR-Regelungen für das Schutzrecht selbst anzuwendenden Recht unterliegt, meist also, wie oben dargestellt,<sup>31</sup> dem Recht des Schutzlandes.

### 3 Rechtsangleichung und Rechtsvereinheitlichung des Immaterialgüterrechts

Die Verweisung auf eine nationale Rechtsordnung unter Anwendung des Internationalen Privatrechts ist allerdings nicht erforderlich, wenn in den beteiligten Staaten identische Regelungen gelten, also internationales Einheitsrecht zur Anwendung kommt. Im Folgenden sollen europäische rechtsangleichende und rechtsvereinheitlichende Maßnahmen im Bereich des geistigen Eigentums dargestellt werden.

#### 3.1 Gesamteuropäische Instrumente

Eine erste, wenn auch nur strukturelle, Vereinheitlichung hat der seit 1949 bestehende Europarat, dem derzeit 47 europäische Staaten angehören, mit dem „Straßburger Abkommen über die internationale Patentklassifikation“ von 1954,<sup>32</sup> das ein einheitliches System mit identischen Gruppen zur Klassifizierung von Patenten für Erfindungen vorsah, vorgenommen, welches dann im Jahre 1971 in die Verwaltung der WIPO (World Intellectual Property Organisation)<sup>33</sup> überführt wurde. Auf dieser Grundlage, die regelmäßig aktualisiert wird, erfolgt die Internationale Patentklassifikation in mehr als 100 Staaten. Eine weitere Rechtsharmonisierung erfolgte durch das „Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen

<sup>29</sup>Dazu *Stimmel*, Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung, GRUR Int 2010, 783 (784).

<sup>30</sup>*Spickhoff* in BeckOK<sup>53</sup> VO (EG) 593/2008 Art 4 Rz 71.

<sup>31</sup>Sh oben bei Fn 22.

<sup>32</sup>European Convention on the International Classification of Patents for Inventions, ETS No. 017,

<sup>33</sup>Vgl das Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum von 1967, mit der diese Unterorganisation der UNO mit Sitz in Genf errichtet wurde.

Rechts der Erfindungspatente“ von 1963,<sup>34</sup> wenn auch räumlich stark begrenzt, da es nur von 13 Staaten, darunter Deutschland, Italien und der Schweiz, dagegen etwa nicht von Österreich, ratifiziert wurde. Mit diesem Instrument sollten die Bedingungen vereinheitlicht werden, die für die Erteilung eines Patents erforderlich sind, und die Kriterien bestimmt werden, die von den Gerichten bei der Festlegung des Schutzbereichs des Patents zu beachten sind.

Seit 1977 konnte dann ein mittlerweile in 38 Staaten geltendes einheitliches Europäisches Patent beantragt werden. Das wurde auf der Grundlage des 1973 abgeschlossenen Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)<sup>35</sup> möglich, dem außer der EU, deren Mitgliedstaaten sämtlich beteiligt sind, weitere 10 Nicht-EU-Staaten beigetreten sind, darunter auch die Schweiz und Liechtenstein. Dieses beim Europäischen Patentamt (EPA) zu beantragende Schutzrecht wirkt allerdings in den beteiligten Staaten wie deren jeweiliges nationales Patent (Art 64 EPÜ). Damit führt es nur zu einem Bündel nationaler Rechte, welche in ihrem Bestehen voneinander unabhängig sind. Allerdings ist ihr abgegrenzter Schutzbereich für die eigenständigen Patentansprüche dann doch wieder einheitlich nach Art 69 EPÜ auszulegen. Weil die Wirkungen nationaler und übernationaler Patente damit letztlich übereinstimmen, haben die meisten Vertragsstaaten im Wege einer freiwilligen Harmonisierung ihr innerstaatliches Patentrecht an das EPÜ angepasst.<sup>36</sup>

### 3.2 *Instrumente der Europäischen Union*

Innerhalb der EU ist für die Schaffung sekundären Unionsrechts zunächst Art 345 AEUV zu beachten, nach dem die Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten und damit auch das System ihres Immaterialgüterrechts unberührt bleiben – es könnte bei der Erzeugung derartiger Herrschaftsrechte auf Unionsebene also die Kompetenz fehlen. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde ab Dezember 2009 jedoch eine eigene Kompetenzgrundlage für „europäische Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums“ sowie „zentralisierte Zulassungs- und Kontrollregelungen“ (Art 118 Abs 1 AEUV) in die EU-Verträge aufgenommen.

Bereits seit 1986 wurden jedoch Richtlinien erlassen, die zur Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Immaterialgüterrechte führen, mithin die zwischen ihnen bestehenden Regelungsunterschiede abbauen sollen.<sup>37</sup> Sie wurden auf die allgemeine

<sup>34</sup>Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, ETS No. 047.

<sup>35</sup>Mittlerweile in der Fassung nach der „Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente“, abgedruckt in GRUR Int 2001, 309, dazu *Adam/Grabinski* in Benkard, Europäisches Patentübereinkommen<sup>3</sup>, Rz 23 ff., als „EPÜ 2000“, verfügbar unter [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/EPC\\_conv\\_20200401\\_de\\_20200320.pdf](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/EPC_conv_20200401_de_20200320.pdf).

<sup>36</sup>In Deutschland etwa durch das PatentG 1980.

<sup>37</sup>Einen Gesamtüberblick gibt *Tattay*, Entwicklungsgeschichte der Rechte des geistigen Eigentums in der Europäischen Union, GRUR Int 2013, 2012.



Kompetenz zur Harmonisierung zugunsten einer Förderung des Binnenmarktes gestützt (heute Art 114, 115 AEUV). Inhaltlich liegt der Schwerpunkt im Urheberrecht mit verwandten Schutzrechten, denn diesen erfassen elf Richtlinien<sup>38</sup> (z. B. die Richtlinie zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte 2011,<sup>39</sup> oder die Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, sogenannte „InfoSoc-Richtlinie“, 2001,<sup>40</sup> die mittlerweile in der lange umstrittenen jüngsten Richtlinie über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 2019,<sup>41</sup> welche vor allem das Urhebervertragsrecht harmonisiert, aufgegangen ist). Dagegen beziehen sich auf den Markenschutz nur zwei Richtlinien (Erste Richtlinie zur Rechtsangleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken von 1989;<sup>42</sup> Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken von 2015),<sup>43</sup> mit jeweils einer speziellen Richtlinie ergänzt um den Designschutz (Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen 1998)<sup>44</sup> sowie den Schutz der dreidimensionalen Strukturen von Mikro-Chips (Richtlinie über den Schutz der Topografien von Halbleitererzeugnissen 1986).<sup>45</sup> Im Bereich des Patentrechts wurde allein eine Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen von 1998<sup>46</sup> in Kraft gesetzt. Zur Harmonisierung der zivilrechtlichen Rechtsfolgen von Verletzungen auch nationaler Schutzrechte soll die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums von 2004<sup>47</sup> beitragen, die vereinheitlichte Durchsetzungsregelungen im Urheber-, Patent- und Markenrecht sowie für andere geistige Eigentumsrechte vorsieht; sie wirkt sich mit ihren Bestimmungen vor allem zur Informationsgewinnung im Vorfeld eines Verfahrens auch auf das Zivilprozessrecht der Mitgliedstaaten aus. Im Bereich der Richtlinien muss das Recht sämtlicher Mitgliedstaaten entsprechend angepasst werden, einheitliche Regelungen oder gar Unions-Schutzrechte werden dadurch jedoch nicht geschaffen – somit bleibt die territoriale Fragmentierung erhalten.

<sup>38</sup> Einen Überblick bietet *Stollwerck* in BeckOK UrhR, 26. Ed (15.10.2019), UrhG Europäisches Urheberrecht Rz 3 ff. Vgl auch Metzger, Rechtsfortbildung im Richtlinienrecht, ZEuP 2017, 836 (838–840).

<sup>39</sup> RL 2011/77/EU, ABI 2011, L 265/1. Diese ersetzt die Richtlinie 2006/116/EG, ABI 2006, L 372/12, welche wiederum die Richtlinie 93/98/EWG, ABI 1993, L 290/9, aufgehoben hatte.

<sup>40</sup> RL 2001/29/EG, ABI 2001, L 167/10.

<sup>41</sup> RL 2019/790/EU, ABI 2019, L 130/92.

<sup>42</sup> RL 89/104/EG, ABI 1989, L 40/1, in kodifizierter Form als RL 2008/95/EG, ABI 2008, L 299/25.

<sup>43</sup> RL 2015/2436/EU, ABI 2015, L 336/1. Damit wurde die eben erwähnte RL 2008/95/EG, ABI 2008, L 299/25, ersetzt.

<sup>44</sup> RL 98/71/EG, ABI 1998, L 289/28.

<sup>45</sup> RL 87/54/EWG, ABI 1987, L 24/36.

<sup>46</sup> RL 98/44/EG, ABI 1998, L 213/13. Dazu etwa *Kienle*, Die neue EU-Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen, WRP 1998, 692.

<sup>47</sup> RL 2004/48/EG, ABI 2004, L 195/16. Einen Überblick geben *Frey/Rudolph*, EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ZUM 2004, 522.

Im Bereich des Markenrechts hat die EU mit der Unionsmarken-Verordnung von 2015,<sup>48</sup> der früheren Gemeinschaftsmarken-Verordnung von 1994,<sup>49</sup> eine aufgrund einer Anmeldung entweder bei einer nationalen Behörde oder beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante in allen ihren Mitgliedstaaten einheitlich geltende Marke geschaffen, die neben die nationalen Marken tritt. Seit 2002 gilt eine gleichartige Regelung für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster,<sup>50</sup> bereits seit 1992 auch für den Schutz geografischer Herkunftsangaben für Lebensmittel und Agrarerzeugnisse.<sup>51</sup> Alle diese Unionsschutzrechte entfalten eine einheitliche Wirkung in sämtlichen Mitgliedstaaten, werden einheitlich erteilt, beendet und können, mit Ausnahme der geografischen Herkunftsangaben, einheitlich übertragen werden. Allerdings ersetzen sie nicht die nationalen Schutzrechte, sondern bestehen neben diesen, so dass sie sie ergänzen. Ein sehr ähnliches Modell wird etwa im Bereich des Europäischen Gesellschaftsrechts verfolgt, indem auf der Unionsebene eigenständige Kooperationsformen neben den nationalen Gesellschaftstypen zur Wahl gestellt werden, wie die Europäische Aktiengesellschaft/Societas Europaea (SE) oder die Europäische Genossenschaft,<sup>52</sup> und auch im Europäischem Vertragsrecht wurde mit dem zusätzlich zum jeweiligen innerstaatlichen Vertragsrecht zur Verfügung stehenden Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEKR) dieser Weg eingeschlagen.<sup>53</sup>

International wird eine ähnliche Wirkung durch eine einzige Eintragung über das Madrider Markenabkommen von 1891 in der Fassung von 1967<sup>54</sup> (sowohl in Italien wie in Österreich, ebenso in Deutschland, in Kraft, insgesamt in über 50 Ländern) erreicht, allerdings bündelt diese Internationale Marke nur nationale Marken nach dem jeweiligen nationalen Recht, ohne dass eine Marke mit einheitlicher Schutzwirkung entsteht.

Es fehlt jedoch vor allem an einem einheitlichen Schutz der Urheberrechte, obwohl eine entsprechende Verordnung mittlerweile, wie oben erwähnt, gem Art 118 (1) AEUV in der Kompetenz der EU läge. Bereits im Jahre 2010 wurde von einer Gruppe europäischer Akademiker der Entwurf eines einheitlichen europäischen Ur-

<sup>48</sup>VO 2015/2424/EU, ABI 2015, L 341/88.

<sup>49</sup>VO 40/94/EG, ABI 1994, L 11/1.

<sup>50</sup>VO 6/2002/EG, ABI 2002, L 3/1. Vgl etwa *Schlötelburg*, Das neue Europäische Geschmacksmusterrecht, MittPatA 2002, 70.

<sup>51</sup>Mittlerweile VO 1151/2012, ABI 2012, L 343/1, welche die VO 510/2006/EG, ABI 2006, L 93/12 ersetzte, die wiederum an Stelle der VO 2081/92/EG, ABI 1992, L 208/1; näheres bei *Faßbender/Herbrich*, Geografische Herkunftsangaben im Spannungsfeld von nationalem und europäischem Recht, GRUR Int 2014, 765. Zu derartigen Ursprungsbezeichnungen im CETA-Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada *Miribung*, in diesem Band Kap. 6.

<sup>52</sup>Vgl dazu etwa *Kalss/Klampfl*, Europäisches Gesellschaftsrecht, 2015, Rn 550 ff.; *Habersack/Verse*, Europäisches Gesellschaftsrecht<sup>5</sup>, 2019, 497 ff.

<sup>53</sup>*Wendehorst*, Der Anwendungsbereich eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, AnwBl 2014, 345; dazu auch *Schwartze*, § 4 Rechtsvergleichung, in: *Riesenhuber* (Hrsg.), Europäische Methodenlehre<sup>3</sup>, 2015, 53 (61 f.).

<sup>54</sup>Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, <https://transpatent.com/archiv/194mma/mma.html>.

heberrechtsgesetzes (*European Copyright Code*)<sup>55</sup> vorgestellt und das Europäische Parlament (EP) hat 2014 ein EU-Urheberrecht vorgeschlagen.<sup>56</sup> Die Kommission hat sich jedoch in ihrer Strategie für den digitalen Binnenmarkt auf die Weiterentwicklung der Urheberrechts-Richtlinien konzentriert, was zum Erlass der Urheberrechts-Richtlinie von 2019<sup>57</sup> führte. Die Koexistenz identischer Rechte in allen Mitgliedstaaten, wie bei den gewerblichen Schutzrechten, erscheint bei dem formlos, ohne Registrierung, entstehenden Urheberrecht jedenfalls nicht zielführend. Stattdessen wäre es sinnvoll, die urheberrechtsrelevanten Nutzungshandlungen einheitlich zu definieren.

## 4 Private Regulierung

Zum Schluss noch einige Überlegungen zu den Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des internationalen Immaterialgüterrechts im Rahmen der Privatautonomie.

Zwar können die Parteien, wenn auch gemeinsam, sich kein Immaterialgüterstatut aussuchen, da die Rechtswahlfreiheit im Internationalen Privatrecht insoweit beschränkt ist, auch in Bezug auf die aus dem Deliktsrecht abgeleiteten Verletzungsfolgen, wie ausdrücklich durch Art 8 Abs 3 Rom II-VO angeordnet.<sup>58</sup> Die Schaffung eines Schutzrechts qua transnationalem Gewohnheitsrecht (etwa der *lex mercatoria*) entfällt aufgrund des *numerus clausus* der Eigentumsrechte<sup>59</sup> ebenfalls. Immerhin können jedoch einheitliche Nutzungsbedingungen vereinbart werden, so z. B. der Verzicht auf Rechte, Einwilligungen in bestimmte Nutzungen oder umfassendere Lizenzverträge, für die das insoweit anzuwendende Vertragsstatut durchaus einer Rechtswahl offen steht.<sup>60</sup> Regelmäßig werden diese Abreden jedoch nur zweiseitig wirken, also allein die beiden Parteien erfassen. Durch die Verbindung zu einem Vertragsnetz<sup>61</sup> oder zu einem Netzwerkvertrag können sie jedoch auf eine Vielzahl von Akteuren erstreckt werden.

Hinsichtlich der Streitentscheidung können die Parteien eine Schiedsgerichtsvereinbarung treffen, so dass statt eines staatlichen Gerichts von den Beteiligten

<sup>55</sup> <https://www.ivir.nl/copyrightcode/european-copyright-code/>.

<sup>56</sup> *Rechtsausschuss*, Entwurf eines Berichts über die Umsetzung der RL 2001/29/EC zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (2014/2256[INI], A8 – 0209/2015 (Berichterstatlerin: *Julia Reda*).

<sup>57</sup> Sh oben Fn 41.

<sup>58</sup> Ebenso zuvor durch die Rechtsprechung etwa nach österreichischem sowie deutschem Kollisionsrecht, vgl. *Th. Richter*, Parteiautonomie im Internationalen Immaterialgüterrecht, 2017, 100–106, 116.

<sup>59</sup> Dazu ausführlich etwa *M. Schroeder*, Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?, 2017.

<sup>60</sup> Sh oben nach Fn 29.

<sup>61</sup> Dazu gehören etwa Patentpools, Verwertungsgesellschaften oder auch Open Source-Zugänge. Grundlegend dazu *Teubner*, Netzwerk als Vertragsverbund, 2004.

ausgewählte Schiedsrichter tätig werden, wodurch die Vervielfachung der Gerichtsstände aufgrund des Ubiquitätsprinzips<sup>62</sup> vermieden wird.

Auf eine freiwillige Beachtung durch die Betroffenen setzen zudem Verhaltenskodizes, welche als *soft law*<sup>63</sup> vor allem dann Bedeutung gewinnen, wenn die Beteiligten sich durch eine Selbstverpflichtung an sie binden. Der dem Recht eigene (staatliche) Zwang zu seiner Durchsetzung, dem sowohl Verträge als auch die eben angesprochenen Schiedssprüche unterworfen sind, fehlt hier allerdings, weshalb allein sozialer Druck zur Einhaltung der in *codes of conduct* aufgestellten Regeln beitragen kann.

Mit den angeführten Instrumenten wird es den am geistigen Eigentum, vor allem an dessen Nutzung, Interessierten ermöglicht, in einem – wenn auch begrenzten – Maße eine Harmonisierung des internationalen Immaterialgüterrechts „von unten“ (*bottom up*) durchzusetzen. Auf weitere Maßnahmen staatlicher bzw überstaatlicher Stellen „von oben“ (*top down*) kann gleichwohl nicht verzichtet werden.

---

<sup>62</sup> Sh oben bei Fn 21.

<sup>63</sup> Dazu etwa Schwartze, Europäisierung des Zivilrechts durch „soft law“, in: Eger/H.-B.Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse der europäischen Zivilrechtentwicklung, 2007, 130 ff.

**Open Access** Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

