

## Grußwort: Digitale Zukunft

Zum ersten Mal findet die GRUR Jahrestagung unter einem Dachthema statt: „Digitale Zukunft“. Der Vorschlag des GRUR Fachausschusses „Recht der Daten“ stieß auf erfreulich große Zustimmung bei den anderen Fachausschüssen und den Organisatoren der Jahrestagung in der Bezirksgruppe Berlin. Diese hatten sogar schon vor der Festlegung des Dachthemas Professor Dr. Klaus-Robert Müller als Festredner kontaktiert, dessen Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz liegt.

Zugegeben, die GRUR ist nicht die einzige Vereinigung, die sich dieser Tage mit den rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung beschäftigt. Dieses Thema nimmt aber einen derartig hohen Stellenwert in nahezu allen Gebieten des Immaterialgüterrechts ein, dass es sich als Leitfaden für unsere Jahrestagung geradezu aufdrängt.

Die letzte Ausgabe des GRUR Newsletters war exklusiv technikbezogenen Themen gewidmet. Nicht nur der Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz, Robotik und 3D-Druck wurden thematisiert, sondern auch deren Auswirkungen auf die Rechtsberatung durch Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen. Ein Beitrag des Europäischen Patentamts zum Thema „Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen“ war ein Vorbote für ein Experten-Roundtable des EPA im März 2018, bei dem es um die Herausforderungen und Möglichkeiten der Patentierung von KI ging. Die Ergebnisse dieser Diskussion wurden der Öffentlichkeit im Mai 2018 während einer eintägigen Konferenz vorgestellt, an der ich gemeinsam mit weiteren Vertretern der GRUR teilnehmen konnte.

Im Februar hatte ich gemeinsam mit dem Präsidenten der deutschen Landesgruppe der AIPPI, Prof. Dr. Jochen Bühling Gelegenheit, den Generaldirektor des Patent Examination Department (Mechanical Technology) im Japan Patent Office sowie weitere Vertreter des JPO in Düsseldorf zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch treffen. Das JPO berichtete über neue Entwicklungen zur Vereinfachung des Zugangs zu standardisierter Technologie. Das JPO arbeitet einerseits an einem Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patents und bietet andererseits ein Verfahren zur Prüfung der Essentialität im Wege eines Gutachtens („Hantai“) durch drei Verwaltungsrichter des JPO (vergleichbar mit den Mitgliedern der Beschwerdekammern des EPA) an. Über beide Initiativen berichtet das JPO nun auch in dieser Newsletter-Ausgabe.

Standardessentielle Patente haben nicht nur den GRUR Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht, sondern auch unseren Fachausschuss für Kartellrecht beschäftigt, der sich diesem Thema u.a im Rahmen der letzten Jahrestagung schwerpunktmäßig widmete. Am 28. November dieses Jahres werden wir im Rahmen der jährlichen Gemeinschaftsveranstaltung mit den Herausge-

bern des Journal of Intellectual Property Law & Practice das Thema SEP nochmals aufgreifen um zu überprüfen, wie sich die Mitteilung der EU-Kommission über den Umgang mit standardessentiellen Patenten (COM(2017) 712 final) vom November 2017 auf die Praxis ausgewirkt hat.

Nach intensiven Diskussionen mit Vertretern der Kommission und des Parlaments widmen wir darüber hinaus auch unsere diesjährige GRUR meets Brussels-Veranstaltung aktuellen Themen der Digitalisierung: Wo liegen die Schnittstellen von Künstlicher Intelligenz, Robotik und Immaterialgüterrecht? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es bereits? Ist der (EU-)Gesetzgeber aufgerufen, diese zu ergänzen? Dieser Veranstaltung geht ein Treffen zwischen Vertretern der GRUR und der Generaldirektion GROW der Kommission voraus, bei dem es um aktuelle EU-Vorhaben zur Umsetzung der „Digitalen Agenda für Europa 2020“ im Bereich des Immaterialgüterrechts ebenso wie um klassische Themen des gewerblichen Rechtsschutzes ohne digitalen Bezug wie die Umsetzung der EU-Markenreform- und der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie in Deutschland sowie um EU-Initiativen im Bereich ergänzender Schutzzertifikate gehen wird.

Schließlich konnte auch erfreulich schnell nach der Regierungsbildung der Kontakt zu den zuständigen Fachreferaten im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz aufgenommen und – teilweise durch schriftliche Stellungnahmen, teilweise durch persönliche Gespräche – Beiträge der GRUR zur Umsetzung der oben erwähnten EU-Richtlinien in deutsches Recht beigesteuert werden.

Unsere Vereinigung wird sich auch weiterhin der wissenschaftlichen Fortbildung und dem Ausbau des Immaterialgüterrechts, des Kartellrechts und anderer benachbarter Rechtsgebiete auf allen Ebenen widmen. Dabei werden wir insbesondere die digitale Zukunft im Auge behalten.

Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Ihnen im Rahmen der Berliner Jahrestagung, der Veranstaltungen der Bezirksgruppen der GRUR und natürlich auch bei anderer Gelegenheit und lade Sie herzlich dazu ein, Ihre Expertise auch weiterhin in unsere Stellungnahmen, Publikationen, Tagungen und Gremien einfließen zu lassen.



*Stephan Freischem, Generalsekretär der GRUR  
Patentanwalt, Köln*

## Jubiläum: Eine Art Digitalagentur: Das Bundeskartellamt mit 60

Als das Bundeskartellamt im Februar seinen 60. Geburtstag feierte, bekamen die Gäste, darunter Hochkaräter wie der Chefkartellrechtler aus dem US-Justizministerium, Makan Delrahim, und der EU-Generaldirektor für Wettbewerb Johannes Laitenberger, ein Geschenk: eine Powerbank. Das Geschenk verkörpert das aktuelle Selbstverständnis der Bonner Behörde: voller Energie, immer digital, nah am Kunden. In der Historie dieser außergewöhnlichen Institution wollte Präsident Andreas Mundt sich nicht verfangen lassen: Statt schwarz-weißer Aufnahmen seiner Vorgänger gab es ein animiertes „Kartell-Man“-Filmchen von Düsseldorfer Studierenden zu sehen.



Dabei ist die Geschichte des Kartellamts eine glanzvolle: Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen trat 1958 in Kraft, parallel zu den Wettbewerbsvorschriften in den europäischen Verträgen. Damit setzten sich Ludwig Erhard, angetrieben von den US-Amerikanern, und seine ordoliberalen Berater wie Alfred Müller-Armack gegen den Widerstand der deutschen Industrie durch, die sich mit der Aufsicht über den Wettbewerb nicht recht anfreunden mochte. Die neue Behörde wurde am Flughafen Tempelhof angesiedelt, in Berlin. Eberhard Günther hatte 53 Mitarbeiter – heute sind es rund 350, Tendenz steigend. Das jährliche Budget von 29,3 Mio. Euro spielt das Amt durch Bußgelder wegen Kartellverstößen locker ein, 2017 verhängte es Bußen in Höhe von 60 Mio. Euro, 11 Mal rückte das Amt zu Durchsuchungen aus. Sein Markenzeichen: Die Unabhängigkeit. Die Beschlussabteilungen treffen ihre Entscheidungen jeweils in Dreier-Gremien weisungsfrei. Die Unabhängigkeit wurde so legendär wie der wettbewerbliche Weitblick: Wenn ein Minister einmal meinte, das Amt mit einer Ministererlaubnis überstimmen zu müssen, hat sich das noch jedes Mal als ökonomische Fehlentscheidung erwiesen. Nach außen wurde das Amt von den Präsidenten repräsentiert: Nach Günther übernahm Wolfgang Kartte 1972 die Leitung, er blieb zwanzig Jahre und prägte das Amt wie kein Zweiter. Ulf Böge (1999-2007) trat mit ernsthaftem und nüchternem Ton auf. Andreas Mundt, seit 2009 im Amt, spielt sehr geschickt auf der Klaviatur von Politik und Medien und baut das Amt Stück für Stück um – möglicherweise wird aus der auf Kartellrecht spezialisierten Wettbewerbsbehörde – wie in anderen Ländern – eine Marktordnungsagentur.

Vor großen Gegnern schreckten die Beschlussabteilungen nicht zurück: Das Verbot der Fusion von „Bild, BamS und

Glotze“ (Axel Springer Verlag und ProSiebenSat.1) im Jahr 2007, ein erfolgreiches Missbrauchsverfahren wegen Kampfpreisunterbietung gegen die Lufthansa in Zeiten der ersten Billigflieger oder die gnadenlose Bebußung von Kartellen seien nur stellvertretend für die reichhaltige GWB-Anwendung genannt. Besondere Energie verlangen regelmäßig Verfahren gegen öffentliche Unternehmen, ob es die Forstverwaltungen in Baden-Württemberg, ARD und ZDF oder die Lottogesellschaften sind. Eher zurückhaltend blieb das Engagement im Kernbereich des geistigen Eigentums. Hier war die Schwester in Brüssel, die Europäische Kommission, wesentlich aktiver.

Ohnehin ist mit der Generaldirektion Wettbewerb eine Konkurrenz erwachsen, die – so ist Wettbewerb – das Amt durchaus zu Effizienz und Innovation anspornt. Dies spiegelt sich auch in den zwei tiefsten kartellrechtlichen Einschnitten in der 60-jährigen Geschichte des Amtes: 2004 wurden deutsches und europäisches Kartellrecht in vielen Punkten angeglichen, die Bonner Behörde setzt europäisches Recht unmittelbar durch. Das bedeutet aber auch: Die Vorgaben kommen aus Brüssel, das Amt, einst ein so unabhängiger Monolith in der deutschen Behördenlandschaft, vergleichbar nur der Bundesbank, ist inzwischen eng eingebunden in ein europäisches Netzwerk, in dem die Kommission gemäß der Verordnung 1/2003 eine Vorrangstellung hat.

In der Fusionskontrolle agiert das Bundeskartellamt relativ eigenständig. Dieses Instrument erhielt die Behörde 1973. Inzwischen ist die Zusammenschlusskontrolle in der Praxis mit rund 1.300 Verfahren im Jahr 2017 (von denen freilich nur 10 in das Hauptprüfverfahren gingen) das Brot- und Butter-Geschäft des Kartellamts. Seit die Europäische Kommission 1989 selbst eine Befugnis zur Fusionskontrolle erhielt, laufen aber die wichtigsten Fälle in Brüssel. Dort werden immer wieder neue ökonomische Modelle und Theorien ausprobiert. Das europäische Kartellrecht steht sehr viel stärker für die ökonomische Analyse als das deutsche – das Bundeskartellamt hatte daher in den vergangenen Jahren eine schwierige Position im internationalen Diskurs.



Das ändert sich jedoch gerade, und so steht nach sechs Jahrzehnten das Amt strahlend dar: Präsident Andreas Mundt ist Vorsitzender des wichtigen International Competition Networks, aktuelle Fälle aus Bonn gelten als Pionierleistungen, die jüngste GWB-Novellierung 2017

macht international Schule. Das Bundeskartellamt profitiert davon, dass der „more economic approach“, ein Ansatz, der den Nachweis von Wettbewerbs- und Verbraucherschäden im Einzelfall verlangt, nach 15 Jahren wesentlich kritischer gesehen wird: Advokaten des auswirkungsorientierten Ansatzes gestehen ein, dass dieser vor allem zu weniger Interventionen geführt hat. Die Konzentration der Wirtschaft hat sich fortgesetzt, mit den Gatekeepern aus dem Silicon Valley tun sich Advokaten des „more economic approach“ schwer. Das Bundeskartellamt hingegen, das stets eher normativ als ökonomisch argumentiert hat, hält mit einem spektakulären Verfahren gegen Facebook dagegen. Die Argumentation: Indem Facebook unter Bruch von Datenschutzregeln persönliche Daten der Nutzer sammelt, begehe das Unternehmen einen Konditionenmissbrauch. Jüngst leitete das Amt eine Sektoruntersuchung zur Online-Werbung ein. Die zielt ins Herz des Silicon-Valley-Kapitalismus. Konzeptionelle Arbeiten begleiten die Fallpraxis, und der deutsche Gesetzgeber hat mit Blick auf Übernahmen wie Facebook/WhatsApp, die der Fusionskontrolle mangels Umsätzen des Zielunternehmens entgingen, das GWB nachgebessert. Dort findet sich jetzt eine am Kaufpreis orientierte Aufgreifschwelle ebenso wie Kriterien für digitale Marktmacht (etwa Zugang zu Daten oder Netzwerkeffekte).

Mit dem Engagement im Digitalsektor führt das Amt allerdings auch einen politischen Kampf: Die Wettbewerbshüter fürchten eine „Digitalagentur“, die als neue Behörde in die Regulierung eingeschaltet werden könnte. Gerade das Facebook-Verfahren ist insofern auch ein Signal nach Berlin: Wir schaffen das. Ein erster Erfolg war die Betrauung des Amtes mit UWG-Befugnissen im Zuge der 9. GWB-Novelle. Eine eigene „Beschlussabteilung Verbraucherschutz“ kann sich seither als *amicus curiae* in UWG-Verfahren einschalten und Sektoruntersuchungen bei Verbraucherschutzverstößen anstoßen. Sollte das Amt noch weitere Befugnisse erhalten, auch für Sanktionen, wäre dies für das Verbraucherrecht in Deutschland eine erhebliche Neuerung: Es käme dann eine allgemeine behördliche Durchsetzung des UWG. Diese wird allerdings wegen der erneuerten CPC-Verordnung ohnehin nur noch eine Frage der Zeit sein. Für das Bundeskartellamt wäre die Ausdehnung von Befugnissen in weitere Bereiche ein Schritt hin zu einer Marktordnungsagentur. Schon jetzt ist mit den Vergabekammern des Bundes, dem Wettbewerbsregister, den Markttransparenzstellen für Strom und Energie sowie Kraftstoffe, der aktiven Pressestelle („competition advocacy“) und der Verbraucherschutzab-

teilung um die zwölf kartellrechtlichen Beschlussabteilungen ein veritables Regulierungsumfeld gewachsen.

Der Fokus auf die digitale Transformation der Wirtschaft, so nötig er ist, birgt freilich Gefahren: Manche fürchten, dass der wettbewerbliche Markenkern bedroht ist, wenn das Amt mehr Regulierung und Verbraucherschutz betreibt. Zudem dürfen andere Tätigkeitsfelder nicht leiden: Unternehmen und Anwälte grummeln wegen Bußgeldverfahren, das Oberlandesgericht Düsseldorf hat das Amt kürzlich wegen der Aktenführung kritisiert. Ohnehin sind Verfahrensrechte und Akteneinsicht Themen, die oben auf der Agenda stehen müssen – die Gerichte schauen in den letzten Jahren viel genauer hin; wegen der zunehmenden Zahl an Schadensersatzklagen steigt die Nachfrage nach Zugang zu Dokumenten der Kartellbehörden. Schließlich ist ein permanenter Überzeugungsaufwand beim Gesetzgeber zu leisten, der plötzlich die „Ausnahmeritis“ wieder für sich entdeckt hat – ob für die Presse, die Back-Offices von Sparkassen oder die Forstwirtschaft. Im Koalitionsvertrag sind weitere Ausnahmen vom universal geltenden Wettbewerbsprinzip schon angekündigt, etwa für Genossenschaften.



„Der Wettbewerb hat keine Lobby“, ist ein unter Kartellrechtlern beliebtes Schlagwort. Immerhin hat er in Deutschland eine „Powerbank“, die auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblicken kann – und die für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist.

*Prof. Dr. Rupprecht Podszun ist Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Affiliated Research Fellow am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München.*



# Schwerpunkt I: 10 Fragen & Antworten zum neuen Geheimnisschutz

## 1. Was ist das Geschäftsgeheimnisgesetz?

Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in Deutschland stiefmütterlich geregelt<sup>1</sup> und gerade der prozessuale Schutz verbesserungsbedürftig<sup>2</sup> ist. Auch GRUR und AIPPI haben sich dieser Materie wiederholt angenommen.<sup>3</sup> Dass diese Materie jetzt auf der Agenda des Ministeriums steht, ist aber nicht nur dem offenkundigen Bedarf, sondern der Notwendigkeit geschuldet, die Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung<sup>4</sup> umzusetzen. Entsprechend hat das BMJV kürzlich einen Referentenentwurf für ein Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) veröffentlicht, das – wenn auch nicht mehr innerhalb der Umsetzungsfrist – zeitnah erlassen werden soll.

*Das GeschGehG ist ein neues Stammgesetz, das die §§ 17-19 UWG ablösen und durch einen genuin zivilrechtlichen Schutz ersetzen wird. Neben einem Anspruchssystem nach dem Vorbild der Durchsetzungs-RL enthält es auch prozessuale Regeln für eine effiziente Durchsetzung sowie einen eigenständigen Straftatbestand. Die gerade aus deutscher Sicht völlig neue Systematik wird erhebliche praktische Auswirkungen haben.*

## 2. Warum ist es sinnvoll Geheimnisse zu schützen?

Geschäftsgeheimnisse sind Informationen, die faktisch nur dem Geheimnisträger oder einem von ihm kontrollierten Personenkreis bekannt und auch deswegen wirtschaftlich wertvoll sind, weil sie geheim sind, also anderen Mitbewerbern nicht zur Verfügung stehen. Es kann sich dabei um geschäftsbezogene Informationen (bspw. Kundendaten, Geschäftsmodelle, Marktstudien) oder technisches Know-how (bspw. Baupläne, Herstellungsverfahren, Komponenten) handeln. Die Tatsache, dass nur der Geheimnisträger die Information kennt und nutzen kann, begründet typischerweise einen Wettbewerbsvorsprung, die Kontrolle über das Geheimnis erlaubt ihm zugleich zu entscheiden, mit wem er es teilt und ob er hierfür eine Gegenleistung fordert.

Der Schutz als Geschäftsgeheimnis ist einerseits immer dann unverzichtbar, wenn sich die Innovation noch in der Entwicklungsphase befindet und bei der späteren Anmeldung (bspw. als Patent, Gebrauchsmuster oder Design) noch neu sein muss. Andererseits ist Geheimnisschutz überall dort relevant, wo für die konkrete Art der Leistung kein (ausreichender) Sonderschutz besteht, wie dies bspw. für Geschäftsmethoden oder Studien zutrifft. Im Übrigen kann schon aus Zeit- und Kostengründen nicht jede schutzfähige Leistung durch eine Registerschutzrecht geschützt werden.

<sup>1</sup> Ann, GRUR 2007, 39; Ohly, GRUR 2014, 1.

<sup>2</sup> McGuire, GRUR 2015, 424.

<sup>3</sup> So bspw. AIPPI Q 215, GRUR Int 2010, 829 sowie der AIPPI/ GRUR meets Brussels Workshop 2016.

<sup>4</sup> ABl EU L 157, 1.

*Obwohl die faktische Kontrolle an die Monopolisierung durch klassische Schutzrechte erinnert, stellt der Geheimnisschutz keine lästige Konkurrenz, sondern eine sinnvolle Ergänzung des Sonderschutzes dar.*

## 3. Warum ist der status quo auch innerhalb der EU so heterogen?

Während über die Berechtigung des Geheimnisschutzes Einigkeit besteht, wird die Frage, wie dieser sich am besten erzielen lässt, sehr unterschiedlich beantwortet. Rechtsvergleichend lassen sich drei ganz unterschiedliche Modelle beobachten:<sup>5</sup> In einigen Mitgliedstaaten ist der Schutz lauterkeitsrechtlich ausgestaltet, der Schwerpunkt liegt hier – wie in § 17 UWG – auf dem Verbot, sich das Geheimnis unbefugt zu verschaffen. Andere Mitgliedstaaten stellen die geschützte Information in den Vordergrund und erkennen das Geheimnis als Geistiges Eigentum an und normieren es auch in diesem Kontext. Einige Mitgliedstaaten verfolgen dasselbe Ziel, in dem der Verrat als *breach of confidence* oder sogar strafrechtlich sanktioniert wird. Dass sich diese Schutzansätze nicht ausschließen und im Laufe der Zeit angenähert haben, belegt aber gerade das deutsche Recht eindrucklich. Das UWG 1909 hatte dem Strafrecht den Vorzug gegeben, weil man als typischen Täter den Arbeitnehmer im Fokus hatte und sich zivilrechtliche Regelungen mangels Bonität nicht, strafrechtliche Normen dagegen zur Abschreckung umso besser eigneten. Heute stehen in der Rechtsdurchsetzung aber die Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz im Vordergrund.

Die heterogene Regelungstechnik ist nicht nur historischen Zufällen, sondern auch einer Besonderheit des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen geschuldet, die die klare Zuordnung zwischen Lauterkeitsrecht oder Geistigem Eigentum erschwert: der Tatsache, dass der wirtschaftlich relevante und der juristisch geschützte Gegenstand nicht identisch sind. Während nämlich ein Unternehmen die Information, bspw. eine Kundenliste oder einen Herstellungsprozess, geheim halten will, um durch die alleinige Verwendung einen Wettbewerbsvorsprung zu erzielen, zielen die Regeln zum Geheimnisschutz im Kern ‚nur‘ darauf ab, den unbefugten Zugang zu verhindern. Sperrt der Geheimnisträger sein geheimes Rezept in einen Tresor, verbietet das Gesetz also nicht die Nutzung des Rezepts, sondern das Aufbrechen des Tresors. Solange dieser verschlossen bleibt, ist das Geheimnis – weil unzugänglich – faktisch geschützt. Ist der Tresor aber aufgebrochen, kann jeder, der von dem Rezept ohne eigenen Geheimnisbruch Kenntnis erlangt, dieses frei nutzen.

*Während der Schutzzweck – dem Geheimnisträger den wirtschaftlichen Wert zu erhalten – an das Geistige Eigentum erinnert, weist die Schutzform – das Verbot unredlicher Erlangung oder Nutzung – Elemente des Lauterkeitsrechts- und (Quasi-)Vertragsrechts auf.*

<sup>5</sup> Vgl dazu die Studie von Hogan Lovells, MARKT/2011/128/D(2013).

#### 4. Was wird eigentlich geschützt?

Grund für diese etwas umständliche Konstruktion ist, dass der Geheimnisschutz sich nicht aus einer genuinen Leistung rechtfertigt, sondern aus dem Bedürfnis unredliche Praktiken zu unterbinden. Einzige inhaltliche Anforderung an ein Geheimnis ist, dass es (noch) geheim ist. Anders als bei klassischen Schutzrechten ist keine geistige Leistung, Erfindungshöhe, Schöpfungshöhe oder Kennzeichnungskraft erforderlich. Gerade deswegen kann der Schutzbereich so weit gezogen werden und von fein säuberlich katalogisierten, im Kern aber banalen Tatsachen bis zu hochkomplexen Herstellungsprozessen reichen. Kehrseite dieses Regelungskonzept ist allerdings, dass der Geheimnisträger zwar ein faktisches, aber kein rechtliches Monopol auf den Inhalt hat und der Schutz nur bei unredlicher Erlangung oder Nutzung eingreift. Erlangt der Mitbewerber Kenntnis, ohne in die geschützte Sphäre des Geheimnisträgers einzudringen, bspw. durch eine Doppelerfindung oder – nach der RL grundsätzlich – zulässiges Reverse Engineering, ist er in der Nutzung frei. Praktische Konsequenz dieser Fokussierung auf die Überwindung der Barriere (statt auf dem Schutz der Information) ist, dass ein Geheimnis nicht wiederhergestellt werden kann.

*Der rechtliche Schutz verbietet die Überwindung der Barriere und kann dazu beitragen, Verrat zu verhindern, die eingetretene Offenbarung aber nicht rückgängig machen, sondern nur kompensieren.*



#### 5. Wieso ist der Geheimnisschutz so beliebt, obwohl er so ineffizient ist?

Dass sich der Geheimnisschutz trotz dieses vergleichbar schwachen Schutzes großer Beliebtheit erfreut, ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass er ohne die mit einem Registerverfahren verbundenen formalen Anforderungen sowie Zeit und Kosten entsteht. Ob sich dieses Kon-

zept bewährt hat, lässt sich kaum verlässlich beurteilen. Feststeht, dass es sehr wenige Verfahren gibt, in denen Ansprüche wegen der Verletzung von Geheimnissen in Deutschland erfolgreich durchgesetzt wurden. Auch international lässt sich beobachten, dass Prozessserfolge allenfalls bei unverhohlener Abwerbung von Mitbewerbern (*Tinder v. Bumble*) oder genuiner Industriespionage (*Lopez/VW v. GM*) zu Gunsten des Geheimnisträgers ausgegangen sind. Verschiedene – nicht nur die von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen<sup>6</sup> – Studien belegen jedoch, dass sich deutsche Unternehmen über erhebliche wirtschaftliche Schäden beklagen, die ihnen durch den Abfluss relevanten Wissens entstehen.<sup>7</sup>

*Über die Frage, ob das Fehlen von Alltagsfällen ein Indiz dafür ist, dass Arbeitnehmer und Geschäftspartner den Geheimnisschutz respektieren oder eher der Tatsache geschuldet ist, dass es an einem effektiven Durchsetzungsregime fehlt, lässt sich trefflich streiten.*

#### 6. Welche Vorteile bringt eine EU-weite Harmonisierung?

Die EU hat sich dieses Themas aber nicht nur wegen der enormen wirtschaftlichen Schäden angenommen, sondern auch weil ein zu schwacher rechtlicher Geheimnisschutz zur Folge haben könnte, dass Unternehmen gerade um der Geheimhaltung Willen auf Kooperation verzichten oder übertriebene Schutzvorkehrungen treffen. Der stärkere rechtliche Schutz soll also nicht zu einer hermetischen Abschottung führen, sondern im Gegenteil eine verlässliche Basis für den Austausch schaffen und dadurch Innovation fördern. Damit diese Kooperation auch grenzüberschreitend funktioniert, muss der Geheimnisschutz aber nicht nur gleich gut, sondern auch im Wesentlichen identisch sein. Sonst dürfte der französische Geschäftspartner ‚deutsche‘ Geheimnisse verraten, wenn und weil sie in Frankreich nicht geschützt sind und der vernünftige Geheimnisträger würde vor einer grenzüberschreitenden Kooperation zurück scheuen. Mittel zur Überwindung solcher Innovations- und Handelshemmnisse ist eine Richtlinie, die mit ihren knapp 20 Artikeln einen konzisen Rahmen für den materiell-rechtlichen Schutz und die prozessuale Durchsetzung etabliert.

*Erst der uniforme Geheimnisschutz erlaubt den rechtssicheren Austausch mit Partnern in anderen EU-Staaten.*

#### 7. Was steht im GeschGehG (nicht) drin?

Der nunmehr vorliegende Referentenentwurf orientiert sich eng am Text der Richtlinie. In Abschnitt 1 folgt den wörtlich übernommenen Begriffsbestimmungen (§ 1) die Festlegung der erlaubten Handlungen (§ 2), der Handlungsverbote (§ 3) und der Rechtfertigungsgründe (§ 4). Abschnitt 2 enthält mit Beseitigung und Unterlassung (§ 5), Rückruf und Vernichtung (§ 6), Auskunft (§ 7) und Schadensersatz (§ 9) die bekannten Rechtsbehelfe. Neu ist, dass die Durchsetzung in mehrfacher Hinsicht unter einem Verhältnis-

<sup>6</sup>S. vorige Fn.

<sup>7</sup>INS, Status quo des Know-how-Schutzes im Maschinen- und Anlagenbau, abrufbar unter: <http://pks.vdma.org/article/-/articleview/2716634>.



mäßigkeitsvorbehalt steht.<sup>8</sup> So kann der Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen (§ 8) oder durch eine Abfindung in Geld (§ 10) ersetzt werden. Hinzu tritt ein allgemeiner Missbrauchsvorbehalt (§ 13). Abschnitt 3 enthält prozessuale Sonderregelungen für Geschäftsgeheimnisstreitsachen. Sie sind zukünftig den Landgerichten zugewiesen und einer Zuständigkeitskonzentration zugänglich (§ 14). Neu ist, dass ein Geheimnis auf Antrag als geheimhaltungsbedürftig klassifiziert und allen Verfahrensbeteiligten die Weitergabe und Nutzung untersagt werden kann (§ 15), wobei im Fall eines Verstoßes auch ein Ordnungsmittel droht (§ 16). Sofern der Bestand eines Geschäftsgeheimnisses nicht rechtskräftig verneint wird, überdauert die Geheimhaltungsanordnung das Prozessende (§ 17). Nicht dem Schutz vor der Öffentlichkeit, sondern vor dem Prozessgegner dient die Beschränkung der Personen, die Zugang zu Akten und Verhandlung haben (§ 18). Dieselben Maßnahmen stehen auch im eV-Verfahren zur Verfügung (§ 19). Wie im UWG sind die Veröffentlichung des Urteils (§ 20) und eine Streitwertbegünstigung (§ 21) vorgesehen. Die bisher in §§ 17-19 UWG vorgesehenen Strafnormen werden in einer neuen Vorschrift zusammengefasst (§ 22).

Während die enge Anlehnung an den RL-Wortlaut für die materiell-rechtlichen Regelungen zu begrüßen ist, gerade weil sie dem einheitlichen Schutzniveau im Binnenmarkt dient, ist es bedauerlich, dass der Gesetzgeber im ohnedies national geprägten Prozessrecht von der Möglichkeit des weitergehenden Schutzes keinen Gebrauch gemacht hat. Immerhin sieht § 18 Abs. 1 vor, dass ‚im Übrigen das Gericht nach freiem Ermessen‘ bestimmen soll, welche Maßnahmen erforderlich sind. Wenig überzeugend ist auch, dass die fortschrittlichen prozessualen Regeln auf Geheimnisschutzstreitsachen verengt wurden, also nur zur Verfügung stehen, wenn Ansprüche aus einem Geheimnis den Streitgegenstand bilden. Ist das Geheimnis demgegenüber – bspw. in einer Patentstreitsache<sup>9</sup> – ‚nur‘ Beweismittel, greifen die Schutzvorkehrungen nicht ein. Sicherlich wird man über eine analoge Anwendung nachdenken können. Besser wäre aber, dem Analogieschluss durch eine allgemeine Regel im GVG zuvorzukommen.

Umgekehrt wird die vom Wortlaut des § 22 erfasste Verletzung durch eine Handlung im Ausland kritisch auf ihre RL-

Konformität zu prüfen sein. Angesichts der Tatsache, dass Art. 3 (2) RL eine Öffnungsklausel enthält, ist es durchaus denkbar, dass Handlungen, die nach dem GeschGehG rechtswidrig sind, in anderen EU-Staaten erlaubt sind. Dieser Regelungsfreiraum würde durch eine Verantwortlichkeit nach deutschem Strafrecht unterlaufen.

*Das GeschGehG regelt den Schutz und die Durchsetzung von Ansprüchen auf Basis eines Geschäftsgeheimnisses, nicht aber den Schutz von Geschäftsgeheimnissen als Beweismittel.*

## 8. Ist das Geschäftsgeheimnis ein neues Schutzrecht?

Auffällig ist, dass die innere Systematik der Richtlinie, die zunächst Schutzgegenstand, Schutzzumfang, Schranken und Rechtfertigungsgründe normiert und im Anschluss daran die Rechtsbehelfe in Anlehnung an die Durchsetzungsrichtlinie ausgestaltet, sehr „IP-ish“ klingt. Dazu passt, dass die Definition von Geheimnis und Geheimnisträger eine Zuordnung voraussetzen. Erwägungsgrund 16 der RL und die Begründung des Referentenentwurfs betonen aber einmütig, dass kein absolutes Schutzrecht geschaffen wird.

Das ist aber nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Denn ein Recht des Geistigen Eigentums setzt – wie das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster belegt – nicht voraus, dass dem Rechtsinhaber ein absolutes Recht gewährt wird.<sup>10</sup> Auch ein bloßer Nachahmungsschutz kann als (unvollkommenes) Schutzrecht ausgestaltet sein. Für die Annahme, dass auch der Geheimnisschutz zum Geistigen Eigentum zählt, spricht neben dem alten Argument, dass der Schutz seine völkerrechtliche Grundlage im TRIPS findet, das neue Argument, dass die Geheimnisschutz-RL Vorrang vor der Enforcement-RL beansprucht (EG 39), damit aber zugleich anerkennt, dass Letztere anwendbar sein kann.

*Ziel (Innovationsförderung) und Schutzkonzept (Zuordnung) sprechen dafür; Geschäftsgeheimnisse als Rechte des Geistigen Eigentums anzuerkennen.*

## 9. Was ändert sich im Vergleich zum UWG?

Zwar ändert die Anerkennung als Geistiges Eigentum naturgemäß nichts daran, dass ein Geheimnis durch Ge-

<sup>8</sup> Dazu Hofmann, WRP 2018, 1.

<sup>9</sup> Dazu Deichfuss, GRUR 2015, 436.

<sup>10</sup> Zu dieser Diskussion McGuire, GRUR 2016, 1000.

heimnisbruch in seinem Bestand bedroht ist. Trotzdem hat der Wechsel zu einem Konzept der Zuordnung als Rechtsgut – wie folgende Beispiele zeigen – praktische Relevanz.

- **Vertragsrecht:** Die rechtliche Zuordnung des Geheimnisses an einen Rechtsinhaber macht verständlich, warum eine Person, die rechtmäßig Zugang erlangt – also keinen Geheimnisbruch begangen – hat, die Nutzung beenden muss, wenn sie *nicht mehr* zur Nutzung berechtigt ist. Damit wird 50 Jahre zu spät<sup>11</sup> eine dogmatisch saubere Erklärung dafür geliefert, warum der Bäcker, dessen Rezept in der Insolvenz vom Verwalter veräußert wurde, ‚sein‘ Rezept nicht mehr backen darf.
- **Geheimnisschutz v. Wettbewerbsverbot:** Die Zuordnung des Geheimnisses als Rechtsgut erlaubt auch im Arbeitsverhältnis eine klarere Lösung. Eine Information, die der Arbeitnehmer im Gedächtnis trägt, kann dem Arbeitgeber nicht zugeordnet werden, weil der Arbeitnehmer beim Verlassen des Unternehmens seinen Kopf nicht abgeben kann; umgekehrt darf ein Arbeitnehmer ein Geheimnis, das vom Arbeitgeber gespeichert und gesichert wurde (andernfalls liegt kein Geheimnis i.S.v. § 1 GeschGehG vor), d.h. dem Arbeitgeber gehört, nicht mitnehmen und schon gar nicht verwenden oder weitergeben (§ 3 GeschGehG). Dieses Verbot setzt kein karencpflichtiges Wettbewerbsverbot voraus.
- **Mittelbare Verletzung:** Der Geheimnisschutz war bislang auch deshalb ineffizient, weil der Täter i.S.d. UWG häufig ein (ehemaliger) Arbeitnehmer, der Nutznießer aber dessen (neuer) Arbeitgeber war. Diesem konnte eine unlautere Handlung i.d.R. nicht vorgeworfen – oder nicht nachgewiesen – werden. Die Zuordnung des Geheim-

nisses zum Geheimnisträger löst auch dieses Problem elegant; die rechtswidrige Erlangung haftet der Information an, sodass auch die Nutzung durch einen mittelbaren Verletzer nach § 3 Abs. 3 GeschGehG rechtswidrig ist, wenn dieser von der rechtswidrigen Erlangung wusste (oder wissen musste). Dass dem Geheimnisträger mit Rückruf und Vernichtung der Produkte aus dem Markt besser gedient ist als mit einer Bestrafung des untreuen Arbeitnehmers, liegt auf der Hand.

*Geheimnisse werden dem Geheimnisträger als Rechtsgut zugeordnet, er kann diese nach allgemeinen Regeln selbst nutzen, verwerten und Dritten die Nutzung untersagen.*

## 10. Was ist zu tun?

Auch wenn das neue Gesetz wohl erst Ende des Jahres in Kraft treten wird, ist es höchste Zeit sich auf die neue Rechtslage vorzubereiten.<sup>12</sup> Denn anders als § 17 UWG setzt der Schutz nach § 1 GeschGehG voraus, dass das Geheimnis durch angemessene Maßnahmen geschützt wird. Was unter einer angemessenen Maßnahme zu verstehen ist, lässt sich zwar noch nicht verlässlich beurteilen.<sup>13</sup> Fest steht aber, dass Maßstab für die Angemessenheit das Geheimnis, Bezugspunkt der Angemessenheit die Maßnahme ist. Mindestanforderung ist also, das Geheimnis zu identifizieren und eine physische oder rechtliche Schutzmaßnahme zu treffen. Beides ist zu dokumentieren, damit es im Ernstfall nachgewiesen werden kann. Wer nicht einmal weiß, worin genau sein Geheimnis besteht und/oder gar keine Maßnahme getroffen hat, hat nach neuem Recht schlechte Karten.

<sup>12</sup> McGuire, Mitt 2017, 377.

<sup>13</sup> Kritisch Kalbfus, GRUR-Prax 2017, 391.

<sup>11</sup> BGH, GRUR 1955, 388 – Dücko.



Foto: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John\\_Waterhouse\\_-\\_Pandora.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Waterhouse_-_Pandora.jpg)

John William Waterhouse - Pandora, 1896

Sicherlich ist mit der Implementierung ein erheblicher Aufwand verbunden. Neben der Bestandsaufnahme zu schützender Geheimnisse sind organisatorische (bspw. Festlegung des zugangsberechtigten Personenkreises), technische (bspw. IT-Sicherheit) und rechtliche Maßnahmen (bspw. Ausschluss des Reverse Engineering)<sup>14</sup> zu treffen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Führungsebene und Mitarbeiter zu schulen und beim Arbeitsplatzwechsel für eine geordnete Übergabe zu sorgen, um den Abfluss eigener, aber auch die Kontamination mit fremden Geheimnissen zu verhindern.

*Soll die RL ihr Ziel erreichen, ineffiziente Maßnahmen und übermäßigen Schutz zu vermeiden, müssen zügig Best Practices für angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen entwickelt werden.*

<sup>14</sup> Vgl. Steinmann/Schubmehl, CCZ 2017, 194.

Wer wäre dafür besser geeignet als ein Fachausschuss der GRUR, in dem Unternehmensjuristen, Rechts- und Patentanwälte, Wissenschaftler und die AIPPI vertreten sind? Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Fachausschuss für Wettbewerbsrecht nicht mit dem inhaltlich zutreffenden Einwand für unzuständig erklärt, dass es sich angesichts des Systemwechsels ja gar nicht (mehr) um Lauterkeitsrecht handelt ...



*Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, M.Jur.  
(Göttingen)  
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Recht des Geistigen Eigentums,  
deutsches und europäisches  
Zivilprozessrecht  
Universität Osnabrück*

## **Schwerpunkt II: Der Referentenentwurf des Gesetzes zum Schutz für Geschäftsgeheimnisse aus Sicht des Praktikers**

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat vor kurzem den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung veröffentlicht. Es entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie, dass gerade der Referentenentwurf eines solchen Gesetzes geleakt und bereits vorab auf netzpolitik.org veröffentlicht wurde.

Nach den gesetzgeberischen Zielen soll das Gesetz Inhabern von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen künftig einen besseren Schutz bieten, insbesondere eine bessere Durchsetzung in Gerichtsverfahren gewährleisten. In der Praxis konnten in der Vergangenheit vor allem vier Punkte bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Falle der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen problematisch sein. Erstens der Nachweis einer Verletzung von Betriebsgeheimnissen. Zweitens der Umstand, dass Ansprüche im Falle einer Verletzung nicht gesetzlich normiert waren und deshalb deren Bestehen und Umfang stets umstritten war und auch von Gericht zu Gericht unterschiedlich gehandhabt wurde. Drittens, dass in gerichtlichen Verfahren selbst kein Geheimnisschutz gewährleistet war und deshalb die Gefahr bestand, dass der Geheimnischarakter einer Tatsache gerade durch das Gerichtsverfahren entfiel. So war es einerseits erforderlich, das Geschäftsgeheimnis seinem wesentlichen Inhalt nach im Klageantrag und der Klagebegründung darzulegen. Darin lag aber gleichzeitig stets das Risiko, dass eine Tatsache dann aufgrund dieser Offenbarung seinen Geheimnischarakter verlor. Andererseits war ein Unterlassungsantrag jedoch zu unbestimmt oder ein Vortrag nicht hinreichend substantiiert, wenn das konkrete Geheimnis nicht detailliert genug beschrieben war. Und viertens bestand stets die Gefahr, dass eine Klage wegen der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses nur vor einem unerfahrenen Gericht erhoben werden konnte. Gerade in Fällen des Geheimnisschutzes gab es weitaus mehr Sachver-

halte als in Patent-, Marken- oder Designverletzungsverfahren, in denen ein Forum Shopping nicht möglich war, sondern die Klage letztendlich am Landgericht, in dessen Bezirk der Verletzer seinen Sitz hatte, erhoben werden musste. Gerichte, die in solchen Verfahren unerfahren waren, hatten daher oft die Tendenz einen schnellen Ausweg aus der komplexen Materie zu suchen.

Wurden nun die Hoffnungen des Praktikers erfüllt, dass diese Schwächen behoben werden? Das Ergebnis kennt der Jurist nur zu gut: Es kommt darauf an.

### **Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses**

Der Nachweis eines Geschäftsgeheimnisses wird zukünftig – sofern der Referentenentwurf entsprechend in Kraft treten sollte – für den Inhaber mit einem größeren Aufwand verbunden sein. Dieser Aufwand wird vor allem in der Dokumentation von Geheimhaltungsmaßnahmen liegen. Nach bisheriger Rechtsprechung wurde ein Geheimhaltungswille stets vermutet. Nach § 1 Nr. 1 b) des Referentenentwurfes liegt ein Geschäftsgeheimnis jedoch nur vor, wenn es Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist.

Hieraus folgt, dass ein Geheimhaltungswille gerade nicht mehr – wie nach bisheriger Rechtsprechung – vermutet wird. Zukünftig ist es von entscheidender Bedeutung, welche Geheimhaltungsmaßnahmen der Inhaber getroffen und vor allem auch zu Nachweiszwecken dokumentiert hat. Denn die vom Inhaber getroffenen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind eine der zwingenden Voraussetzungen für das Bestehen eines Geschäftsgeheimnisses. Der Geheimnisinhaber muss also zukünftig darlegen und gegebenenfalls auch beweisen, dass er angemessene Maßnahmen getroffen hat. Dies können physische Zugangsbeschränkungen, Maßnahmen technischer Art, wie die



Verschlüsselung von E-Mails oder ein geeigneter Passwortschutz, und vertragliche Maßnahmen sein, wie der Abschluss von Geheimhaltungsverträgen oder das Aufnehmen von Geheimhaltungsklauseln in Verträge. Dabei sollen Art und Maß der zu treffenden Maßnahme davon abhängig sein, um welche geheimen Informationen es geht. Je werthaltiger eine Information ist, desto besseren Schutz muss der Inhaber gewährleisten.

Für Unternehmen kann dies ein Umdenken bedeuten. Denn zukünftig wird nur dasjenige Unternehmen Geheimnisschutz erlangen, das die von ihm getroffenen technischen, organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen umsetzt, dann auch hinreichend dokumentiert und somit in einem möglichen Gerichtsverfahren nachweisen kann. Es ist vor diesem Hintergrund in der Praxis dringend anzuraten, künftig ein Geheimnismanagement zu implementieren, das detailliert vorgibt durch welche konkreten Maßnahmen eine Information geschützt werden soll. Ferner ist darauf zu achten, dass ein vertraglicher Geheimnisschutz sichergestellt ist. Hierzu zählt auch, kontinuierlich zu dokumentieren, dass der Geheimnisschutz stets an den aktuellen Stand der Technik angepasst ist. Dies betrifft gerade die Verschlüsselung von E-Mails oder auch andere Themen der IT-Sicherheit, bei denen der Stand der Technik von besonders kurzfristigen Entwicklungen geprägt ist.



### Ansprüche im Verletzungsfall

Hat allerdings ein Unternehmen die erforderlichen Maßnahmen getroffen und dokumentiert, kann der zukünftige Geheimnisschutz durchaus im Vergleich zu der derzeitigen Rechtslage ein schärferes Schwert darstellen. Der Schutz orientiert sich dabei an dem Schutz von IP-Rechten. Nahezu sämtliche in der Enforcement-Richtlinie vorgesehenen Ansprüche kommen nun auch im Falle der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen zur Anwendung.

Auch nach bisheriger Rechtslage war zwar unstrittig, dass grundsätzlich Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz bestanden. Deren Umfang war jedoch umstritten. In dem Referentenentwurf ist nun jedoch klar gestellt, dass der Unterlassungsanspruch das Herstellen, Anbieten oder Vermarkten rechtsverletzender Produkte sowie die Einfuhr und Ausfuhr oder Lagerung von rechtsverletzenden Produkten für diese Zwecke umfassen kann. Ein rechtsverletzendes Produkt liegt auch nicht nur vor,

wenn dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise oder Herstellungsprozess auf einem rechtswidrig erlangten Geschäftsgeheimnis beruht, sondern auch wenn das Marketing für ein Produkt rechtswidrig erlangt wurde. Auch in diesem Falle kann also der Vertrieb eines Produktes untersagt werden.



Neu ist auch, dass künftig der Erwerb geheimer Informationen auch durch Dritte verboten ist und somit auch gegen diese Dritte ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann. Dies gilt allerdings nur, wenn der Dritte zum Zeitpunkt des Erwerbs wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt wurde.

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtsprechung kann zukünftig im Falle der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen auch ein Rückruf- und Vernichtungsanspruch geltend gemacht werden. Der Vernichtungsanspruch erfasst dabei alle Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronische Dateien, die das Geheimnis enthalten. Im Rahmen des Rückrufanspruches sind alle rechtsverletzenden Produkte hiervon betroffen. Unter Berücksichtigung der Definition des rechtsverletzenden Produktes in § 1 Nr. 4 des Referentenentwurfes können zukünftig also nicht nur solche Produkte vom Markt gezogen werden, die letztendlich das Geschäftsgeheimnis in sich tragen, sondern auch solche, bei deren Vertrieb der Verletzer geheimes Marketing verwendet.

### Beweisermittlung

Überraschenderweise wurde in den Referentenentwurf jedoch kein Besichtigungs- und Vorlageanspruch entsprechend § 140c PatG vorgesehen. Dies ist insoweit überraschend als sich die Ansprüche ansonsten an denen der Enforcement-Richtlinie orientieren und gerade die Beweisermittlung sich in der Praxis regelmäßig als schwierig darstellte. Es bleibt daher zu hoffen, dass sich möglichst viele Gerichte der Entscheidung des OLG Hamm aus dem Jahr 2013 (OLG Hamm, Urteil vom 31.01.2013, Az.: 4 U 200/12) anschließen, gemäß dem ein Besichtigungsanspruch auch im Falle einer Verletzung von Geschäftsgeheimnissen aus § 809 BGB folgen soll.

### Gerichtsverfahren

Enttäuschend ist der Referentenentwurf jedoch im Hinblick auf einen möglichen Geheimnisschutz in Gerichtsverfahren.

ren. Wie erwähnt, steht der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses in Verletzungsverfahren stets vor der Herausforderung, einerseits das Geschäftsgeheimnis seinem wesentlichen Inhalt nach im Klageantrag und der Klagebegründung darzulegen, aber andererseits ihm dabei nicht seinen Geheimnischarakter zu nehmen.

In diesem Zusammenhang stellt jedoch auch der Referentenentwurf keine Hilfe zur Verfügung. Die §§ 15 ff. des Referentenentwurfes sehen zwar bestimmte Geheimhaltungsmaßnahmen vor. Beide Parteien bleiben im Verfahren aber immer mit vollen Einsichtsrechten beteiligt. Das Risiko einer Offenbarung bleibt somit nach wie vor bestehen. Zwar wird den am Verfahren Beteiligten eine Vertraulichkeitsverpflichtung auferlegt. Die in § 16 vorgesehene Sanktion eines Ordnungsgeldes in Höhe von maximal EUR 1.000 dürfte aber wohl kaum eine große Abschreckungswirkung haben.

Aus Sicht des Geheimnisinhabers ist es weiterhin höchst unerfreulich, dass der Referentenentwurf für Verletzungsverfahren eine ausschließliche Zuständigkeit am Sitz des Beklagten vorsieht. Die Landesregierungen werden zwar ermächtigt, eine gerichtliche Konzentrationszuständigkeit zu schaffen. Ob hiervon jedoch Gebrauch gemacht werden wird, ist vollkommen offen. Begrüßenswert wäre es gewesen, wenn es eine Zuständigkeitskonzentration bei einigen Gerichten – wie auch bei allen IP-Rechten – gegeben hätte. Gerade in Verfahren, die die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen betreffen, ist genauso wie auch beispielsweise in Patentverletzungsverfahren eine gewisse Erfahrung erforderlich, die man auch nur erlangen kann, wenn man solche Verfahren regelmäßig verhandelt.

## Ergebnis und weitere Diskussionen

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Referentenentwurf im materiellen Recht dem Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses neue Instrumente zur Verfügung stellt, die ein besseres Vorgehen gegen Verletzer ermöglichen. In prozessualer Hinsicht enttäuscht der Entwurf jedoch. Letztendlich stellt er für keines der bisherigen Probleme hier wirklich eine befriedigende Lösung zur Verfügung. Ganz im Gegenteil: Durch die Regelung über die ausschließliche örtliche Zuständigkeit geht der Entwurf sogar hinter die bisherige Rechtslage zurück und zwingt den Inhaber dazu, seine Ansprüche auch vor vollkommen unerfahrenen Gerichten geltend zu machen.

Sicherlich wird es noch einige Änderungen in dem Referentenentwurf geben. Man kann nur alle an diesem Thema Interessierten auffordern, sich an den weiteren Diskussionen zu beteiligen, um noch die erforderlichen Änderungen zu erreichen. Eine Möglichkeit hierzu wird sich beispielsweise am 15. Juni 2018 anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Landesgruppe der AIPPI in Düsseldorf ergeben. Dort wird gerade dieses Thema umfassend behandelt und diskutiert werden.



*Dr. Jan Dombrowski, LL.M.  
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main  
Sekretär und Mitglied des Vorstandes  
der Deutschen Landesgruppe der AIPPI*



**JAHRESSEMINAR DER DEUTSCHEN LANDESGRUPPE DER AIPPI 2018**  
**Freitag, 15. Juni 2018**  
**Industrieclub Düsseldorf e.V.**  
**Näheres zu Programm und Anmeldung demnächst unter [www.aippi.de](http://www.aippi.de)**

## Im Gespräch: Virtual, Augmented und Mixed Reality aus Sicht von Urheber- und Datenschutzrecht



Prof. Dr. Louisa Specht  
Lehrstuhlinhaberin, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Informations- und Datenrecht, Universität Bonn



Prof. Dr. Benjamin Raue  
Professur für Zivilrecht, insbesondere Recht der Infor-  
mationsgesellschaft und des Geistigen Eigentums,  
Universität Trier



Adrian Schneider  
Rechtsanwalt, Köln

**Specht:** Virtual Reality ist mittlerweile hinreichend bekannt: Über eine computergenerierte Simulation wird der Anwender in eine virtuelle Umgebung integriert (VR). Im Gegensatz dazu wird unter Augmented Reality (AR) eine Ergänzung der realen Umgebung durch zusätzliche Inhalte verstanden. Ein schönes Beispiel hierfür ist das AR-Spiel Pokémon Go, das in der Regel im Freien gespielt wird und dabei Gegenstände, Gebäude, Denkmäler etc. in die virtuelle Spielwelt integriert. Außerhalb des Immaterialgüterrechts stellt sich etwa die Frage, wie sich das eigene Grundstück von virtuellen Pokémon freihalten lässt.<sup>1</sup> AR-Anwendungen sind aber nicht nur im Gaming-Bereich relevant, sondern zunehmend auch in alltäglichen Situationen. So ließe sich beim Einkauf im Supermarkt bei Verwendung eines AR-fähigen Gerätes personalisierte Werbung einblenden oder auch beim Aufbau von Möbeln, der Reparatur von Maschinen o.ä. über AR-fähige Geräte wie Datenbrillen anzeigen, welche Teile in welcher Reihenfolge mit welchen Hilfsmitteln an welcher Stelle verbaut werden müssen. Röntgenaufnahmen lassen sich unmittelbar auf den Patienten projizieren, was die Eingriffspräzision v.a. im chirurgischen Bereich verbessern dürfte.<sup>2</sup> Die Mixed Reality (MR) letztlich ersetzt reale Objekte durch virtuelle Objekte oder modifiziert reale Objekte virtuell, wodurch der Nutzer die reale und die virtuelle Realität als Einheit wahrnimmt.<sup>3</sup>

Bei all diesen Anwendungsfällen stellen sich umfassende rechtliche Fragen, die teils nicht neu sind, sondern allein in anderem Gewand erscheinen (z.B. Fragen der Produktplatzierung), teils aber auch technikspezifisch auftreten. Interessant scheinen hier v.a. die urheberrechtlichen und datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Schauen wir zunächst auf das Urheberrecht und im weiteren Verlauf auch auf das Datenschutzrecht.

Ist Virtual Reality eine neue Nutzungsart i.S.d. § 31a UrhG?

**Raue:** Um Virtual Reality als eine neue Nutzungsart einzustufen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum

einen muss es sich um eine abgrenzbare Nutzungsart handeln, zum anderen muss sie bei Vertragsschluss unbekannt gewesen sein.

Vereinfacht gesagt liegt eine abgrenzbare Nutzungsart vor, wenn das Werk technisch und wirtschaftlich selbstständig verwertet wird, also eigenständige Märkte adressiert und zusätzliche Einnahmen generiert werden. Wird dieses zusätzliche wirtschaftliche Potenzial abgeschöpft, soll der Urheber daran beteiligt werden. Daran fehlt es, wenn dieselbe Zielgruppe angesprochen wird, weil eine bereits praktizierte Nutzungsart weiterentwickelt und lediglich technisch verbessert wurde. Unabhängig davon, wie man diese Fallgruppen im Detail voneinander abgrenzt, tendiere ich dazu, in hochwertigen Virtual Reality-Anwendungen eine eigenständige Nutzungsart zu sehen. Es handelt sich nicht bloß um eine graduelle Weiterentwicklung der bisherigen digitalen Darstellungsmöglichkeiten, sondern um einen Quantensprung. Der Nutzer unterscheidet nicht mehr zwischen der Welt vor und im Bildschirm, sondern fühlt sich als Teil der virtuellen Welt. Die 360-Grad-Illusion eröffnet vollkommen neue technische und wirtschaftliche Möglichkeiten, die sich deutlich von der sonstigen virtuellen Nutzung unterscheiden.



Daneben muss die Nutzungsart bei Vertragsschluss unbekannt gewesen sein. Das ist im Wesentlichen eine Wertungsfrage und davon abhängig, wann der jeweilige Lizenzvertrag geschlossen worden ist. Eine Nutzungsart ist nicht schon dann bekannt, wenn ihre theoretischen oder technischen Grundlagen bekannt sind. Um die mit der Rechteeinräumung verbundene wirtschaftliche Tragweite

<sup>1</sup> Hierzu eingehend: Hilgert/Sümmerrmann, CR 2016, 580 ff.

<sup>2</sup> Zu diesen und weiteren Anwendungsfällen vgl. Hilgert, CR 2017, 472, 473.

<sup>3</sup> Hilgert, CR 2017, 472, 473.

besser abschätzen zu können, ist eine Nutzungsart im urheberrechtlichen Sinne erst dann bekannt, wenn sie wirtschaftlich verwertbar und bedeutsam geworden ist. Menschen wollten schon immer der Realität entfliehen. Bereits im frühen 20. Jahrhundert gab es Apparate wie etwa den View-Master oder später den Sensorama, die ihre Nutzer in fremde Welten eintauchen ließen. Allerdings war die reale Welt immer noch zu deutlich spürbar, als dass man sie als Virtual Reality im heutigen Sinne bezeichnen kann.



**Schneider:** Gerade bei Virtual Reality finde ich die Abgrenzung sehr schwierig, wann es sich um eine „unbekannte“ Nutzungsart handeln soll. Es ist richtig, dass Virtual Reality keine wirklich neue Technologie ist. In verschiedensten Entwicklungsformen kamen Versuche, eine virtuelle Realität zu kreieren, immer mal wieder auf. Spätestens seit den 90er Jahren durchaus auch technisch vergleichbar mit heutigen Produkten, wenn auch bei Weitem nicht so leistungsstark und ausgefeilt. Gerade in der für VR relevanten Spielebranche war die Technologie aber schon lange zumindest „auf dem Schirm“ aller Beteiligten. Gleichzeitig spielt Virtual Reality auch heute wirtschaftlich noch keine große Rolle. Ab wann soll also Virtual Reality nun zu einer bekannten und wirtschaftlich bedeutsamen Nutzungsart geworden sein? Ich habe meine Zweifel, ob Virtual Reality noch in den 90er Jahren wirklich eine unbekanntes Nutzungsart war. Spätestens seit den 2010er Jahren, als Oculus VR einen zweiten bis dritten Frühling beschert hat, wird man von einer bekannten Nutzungsart ausgehen können.

**Specht:** Werden Gegenstände aus der Umgebung durch den Einsatz von AR- oder MR-Technik aufgezeichnet, die die Merkmale des Werkbegriffes erfüllen, so ist bereits dies eine urheberrechtlich relevante Handlung.

**Raue:** Stimmt. Die Aufnahme und Darstellung auf der Datenbrille sind urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen. Und bei konsequenter Anwendung der Geburtstagszug-Rechtsprechung des BGH gibt es kaum noch urheberrechtsfreie Räume, solange sich ein AR-Nutzer nicht in völlig unberührter Natur befindet. Das ist ein weiteres anschauliches Beispiel dafür, dass das Urheberrecht unseren Alltag durch den sehr weiten Vervielfältigungsbegriff immer stärker reguliert.

**Schneider:** Ja, so wird man das wohl sehen müssen.

**Specht:** Ließe sich diese Erfassung durch Schrankenbestimmungen privilegieren?

**Raue:** Hier muss man zwischen Augmented und Virtual Reality unterscheiden. Für Virtual Reality-Anwendungen müssen die Anbieter Kopien der geschützten Gegenstände dauerhaft speichern. Auf den ersten Blick könnte eine solche Nutzung über die Schranke für unwesentliches Beiwerk (§ 57 UrhG) und die Schranke für Werke an öffentlichen Plätzen (§ 59 UrhG) privilegiert sein. Erstere scheidet nach der strengen Rechtsprechung des BGH im Regelfall aus. Danach sind Gegenstände im Hintergrund kein Beiwerk mehr, sobald sie der Nutzer bewusst in seine Aufnahme integriert. In einer virtuellen Realität, die bewusst zusammengestellt und durchkonzeptioniert wird, ist also kaum noch etwas Beiwerk im urheberrechtlichen Sinne. Auch bei der deutschen Panoramaschranke muss man nach dem BGH jedenfalls dann ein Fragezeichen setzen, wenn die VR-Anwendung eine Betrachtung abseits des Straßenniveaus ermöglicht, etwa wenn der Nutzer fliegen darf. Die Schranken in Art. 5 Abs. 3 InfoSoc-RL sind weniger eng formuliert. Am Ende wird also der EuGH diese Fragen entscheiden müssen. Kulturpolitisch sollte man aber verhindern, dass die virtuelle und die reale Welt allein deswegen voneinander abweichen müssen, weil die Nutzungsrechte an der Reichstagskuppel oder den Kölner Krankenhäusern nicht erteilt werden.

Bei AR und MR kontrollieren die Nutzer die Aufnahmen. Für die private Nutzung können sie sich auf die Privatkopieschranke (§ 53 Abs. 1 UrhG) stützen. Beiden Techniken wird aber auch eine große Zukunft für die kommerzielle Nutzung vorhergesagt, etwa bei virtuell unterstützten Operationen, Kontrollen oder Produktentwicklungen. Wenn die Aufnahmen von der Datenbrille automatisch wieder gelöscht werden, können sie über § 44a UrhG freigestellt werden. Das Betrachten der Realität durch einen Bildschirm ist eine rechtmäßige Nutzung. Es kommt dann entscheidend darauf an, ob die kurzfristige Speicherung der Aufnahmen eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat, die über den Vorteil hinausgeht, der durch die an sich erlaubte Nutzung besteht. Das wäre etwa der Fall, wenn der urheberrechtlich geschützte Gegenstand in eine Werbung einbezogen oder als virtuelle Werbefläche genutzt wird.

Problematisch ist aus meiner Sicht aber auch das eingetragene Design. Das gilt zwar nicht bei Handlungen im privaten Bereich, aber bei den erwähnten kommerziellen Handlungen. Und das Designrecht hat einen noch engeren Schrankenkatalog als das Urheberrecht. Hier besteht aus meiner Sicht dringender Handlungsbedarf des Gesetzgebers.

**Schneider:** Ich möchte auch noch den Aspekt der Kunstfreiheit in den Raum werfen. Dass auch Computerspiele Kunst sein können, ist mittlerweile ja gemeinhin anerkannt. Insofern wird man schon berücksichtigen müssen, in welchem Kontext ein urheberrechtlich geschütztes Werk in einer VR-Anwendung genutzt wird. Die Schrankenregelungen müssen dementsprechend ausgelegt werden. Das gilt besonders dann, wenn es sich um urheberrechtliche Werke im öffentlichen Raum handelt. Das Bundesverfassungsgericht hat das in seiner Germania 3-Entscheidung sehr schön auf den Punkt gebracht. Danach steht ein Werk

mit der Veröffentlichung nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung, sondern „tritt bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum“ und wird zu einem „eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor“ (und damit geistiges und kulturelles Allgemeingut). Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Werk im öffentlichen Raum zum urheberrechtlichen Freiwild wird. Aber gerade bei der Abwägung zwischen der Kunstfreiheit bei der Gestaltung einer VR-Anwendung und den Interessen der Urheber von Werken im öffentlichen Raum wird man das nicht ganz ignorieren können.

**Specht:** Ließe sich bei der Erfassung von Werken durch AR- und MR-Techniken an eine Übertragung der Thumbnail-Rechtsprechung denken?

**Schneider:** Ein spannender Gedanke, aber ich glaube nicht, dass er uns hier weiterhilft. Der BGH sagt in seiner Thumbnail-Rechtsprechung, dass ein Urheber „übliche Nutzungshandlungen“ dulden muss, wenn es ihm ohne weiteres möglich gewesen wäre, diese zu unterbinden. Der einzige Fall, in dem der BGH dies jedoch angewendet hat, ist die Veröffentlichung von Fotos im Internet – dort lässt sich das Indizieren der Bilder durch Suchmaschinen durch wenige einfache Handgriffe ganz einfach verhindern. Wer das nicht tut, muss damit rechnen, dass die Bilder in Suchmaschinen auftauchen. Diese einfache Möglichkeit zur Verhinderung gibt es aber bei AR- und MR-Techniken gerade nicht. Ich kann als Architekt keinen Code an meine Hausfassade pinseln, mit dem die Erfassung in AR- und MR-Anwendungen verhindert wird. Insofern ist die Thumbnail-Rechtsprechung wohl eher nicht übertragbar.

**Raue:** Bei verständiger Auslegung von § 44a UrhG sehe ich auch keine Notwendigkeit dafür.

**Specht:** Welche urheberrechtlichen Probleme ergeben sich beim Einsatz von MR?

**Raue:** Wenn die Software Werke verändert oder in einen anderen Kontext stellt, kann darin eine Entstellung des Werkes nach § 14 UrhG liegen. Sie erfordert keine Substanzveränderung, ein Eingriff in die geistige Substanz reicht aus. Maßgeblich ist dann eine Interessenabwägung.

**Specht:** § 14 UrhG erfordert allerdings einen gewissen Öffentlichkeitsbezug. Ließe sich nicht argumentieren, die MR verändere in der Realität auftretende Werke allein für den jeweiligen Nutzer und daher gewissermaßen in einem „digitalen Privatbereich“?

**Raue:** Das ist ein wichtiger Aspekt bei der Interessenabwägung. Steuert der Nutzer die Realitätsveränderung, die sonst niemand wahrnehmen kann, sind die Interessen des Urhebers meist nicht so stark betroffen. Es gibt auch eine virtuelle Privatsphäre. Wenn allerdings der VR-Anbieter damit wirbt, dass Kunst- oder architektonische Werke noch lebender Künstler umgestaltet werden können, bekommt das eine andere Dimension. Aber ich rate zu Gelassenheit. Kunst lebt auch von der Auseinandersetzung mit ihr.

**Schneider:** Ja, die Entstellung von Werken sehe ich auch als größte Herausforderung. Es ist ja gerade der Sinn von

Mixed Reality, die Wirklichkeit virtuell zu verändern. Ist die Wirklichkeit nun zufälligerweise urheberrechtlich geschützt, ist die Schwelle zur Entstellung schnell erreicht. Ich empfehle daher eine gewisse Sensibilität bei der Entwicklung von MR-Anwendungen. Von virtuellen Sprengungen urheberrechtlich geschützter Gebäude ist zum Beispiel eher abzuraten.

**Specht:** Muss der Nutzer fürchten, für die Verletzung von Urheberrechten durch VR, AR oder MR haftungsrechtlich herangezogen zu werden?

**Raue:** Hier gelten die allgemeinen Regeln. Der Nutzer startet den Vervielfältigungsvorgang und ist damit Täter einer Urheberrechtsverletzung, wenn er sich nicht auf eine Schranke berufen kann, wie etwa private Nutzer auf § 53 Abs. 1 UrhG. Allerdings werden sich die Rechteinhaber vor allem an die Hersteller von Geräten und Apps wenden, weil eine individuelle Rechtsverfolgung weder praktisch handhabbar noch politisch opportun ist.

**Schneider:** Ich schließe mich an – ein praktisches Risiko sehe ich beim reinen Privatgebrauch auch nicht. Etwas Vorsicht ist allerdings bei Let's Play-Videos geboten. In dem Moment, in dem ich als Spieler nicht nur privat spiele, sondern Videos davon veröffentliche, sind nicht nur viele Schrankenbestimmungen des Urheberrechts nicht anwendbar, sondern man macht es Urhebern auch einfach, eventuelle Verstöße nachzuweisen.



High Fidelity ist eine offene VR Welt.  
Image Credit: High Fidelity (<http://highfidelity.com>)

**Raue:** Deswegen sollte der Gesetzgeber darüber nachdenken, eine Social Media-Schranke einzuführen, die solche Handlungen privater Nutzer freistellt, solange sie keine offensichtlichen Urheberrechtsverstöße begehen, ein § 53 Abs. 1 UrhG der modernen Welt. Die Haftung der Plattformen muss davon nicht unbedingt berührt werden.

**Specht:** Urheberrechtlich stellen sich also beim Einsatz von VR und AR bereits einige Herausforderungen. Aber auch mit Blick auf das Datenschutzrecht habe ich große Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von AR und MR. Muss man beide Techniken nicht als unzulässige Videoüberwachung qualifizieren?

**Schneider:** Das kommt sicher auf den Anwendungsfall an: Benutze ich als Privatperson zu Hause eine AR oder MR-App – etwa um mein Wohnzimmer virtuell umzugestalten

– sehe ich datenschutzrechtlich gar kein Problem. Schon deshalb, weil die rein persönliche Nutzung personenbezogener Daten schon gar nicht unter das Datenschutzrecht fällt.

Werden aber Videobilder gespeichert und an den Anbieter der Anwendung übertragen, haben wir sicher ein datenschutzrechtliches Thema. Das gilt auch bei gewerblichen AR/MR-Anwendungen – zum Beispiel, wenn ich meine Monteure mit AR-Anwendungen ausstatte, um sie bei der Reparatur von Geräten zu unterstützen. Werden dabei Videobilder aufgezeichnet, ist das sicher datenschutzrechtlich kritisch.

Einen Grenzfall sehe ich bei der Benutzung von AR/MR-Anwendungen im öffentlichen Raum. Die Diskussion hatten wir seinerzeit bereits bei Google Glass und Snapchat Spectacles – smarte Brillen, mit denen sich auch (mehr oder weniger) unbemerkt Fotos und Videos machen ließen. Hier wurde bereits vor einigen Jahren diskutiert, ob überhaupt eine ausschließlich private Nutzung vorliegt, die nicht mehr dem Datenschutzrecht unterfällt, wenn diese im öffentlichen Raum getragen werden. Bei der Aufnahme von Fotos und Videos spielt sicher auch das Recht am eigenen Bild eine Rolle. Bei AR/MR sehe ich die Situation aber etwas anders. Wird auf dem Bildschirm ohnehin nur das angezeigt, was der Nutzer auch mit seinen eigenen Augen sieht (angereichert um zusätzliche Informationen), ohne dass Bilder aufgezeichnet werden, sehe ich keine datenschutzrechtliche Erhebung und auch keinen Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild. Letztlich dient die Kamera hier ja nur als eine „Erweiterung des Auges“.



Wenn ich also als Tourist mit meinem Augmented Reality Stadtführer durch Köln marschiere, der mir den Dom ohne Dauerbaustelle darstellt, halte ich das datenschutzrechtlich erst mal für unkritisch. Nutze ich aber bspw. als Unternehmen eine Mixed Reality-Anwendung und zeichne die Videobilder bspw. für Schulungszwecke auf, haben wir sicherlich einige datenschutzrechtliche Hürden zu nehmen.

**Raue:** Ich sehe das ähnlich differenziert. Ich halte den Einsatz einer Datenbrille als „intelligentes Auge“ für wenig problematisch, wenn sie die Aufnahme nur mit nicht personenbezogenen Daten anreichert und die Aufnahmen im Anschluss sofort wieder löscht. Hier muss man allein die Missbrauchsmöglichkeiten im Blick behalten. Sobald aber die Videos aufgezeichnet oder an Dritte weitergeleitet werden, droht eine flächendeckende Videoüberwachung, von der es bei einem bestimmten Verbreitungsgrad solcher Brillen kein Entrinnen mehr gibt.



Auch wenn die Aufnahmen mit persönlichen Informationen angereichert werden, ist das problematisch. Eine solche Brille könnte mir peinliche Situationen ersparen, weil mir mal wieder der Name des Gesprächspartners auf einer Konferenz oder im Restaurant nicht einfällt. Trotzdem will ich kein wandelnder Facebook-Account werden – und dies auch niemand anderem zumuten. Hier könnte man aber über eine Einwilligungslösung nachdenken, etwa dass man mittels Nahbereichssensor Nutzern von Datenbrillen erlaubt, bestimmte Informationen über einen selbst abzurufen oder sogar Inhalte zu übermitteln.

**Specht:** Ich frage mich hier auch, ob es technisch überhaupt möglich ist, VR, AR und MR zu nutzen, ohne dass es dabei zu einer Speicherung der Personenbildnisse (die ja auch zu den personenbezogenen Daten zählen) in der Umgebung kommt. Mal abgesehen von dem noch nicht gänzlich geklärten Verhältnis zwischen DSGVO und Kunsturheberrecht, könnte meines Erachtens auch Art. 25 DSGVO relevant sein („privacy by design and default“) Welche Anforderungen stellt diese Regelung an VR, AR und MR?

**Schneider:** Das kommt drauf an, wer für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Wenn meine Virtual Reality-Brille an mich als Hersteller keine Daten übermittelt, bin ich auch kein Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechtes und Art. 25 DSGVO gilt für mich nicht.

Anders ist der Fall, wenn ich als Hersteller über meine Virtual Reality-Brille Daten der Nutzer erheben möchte. Dann muss ich bereits bei der Entwicklung die Anforderungen der DSGVO beachten und möglichst auf technischem Wege sicherstellen – also bspw. den Grundsatz der Datenminimierung. Die datenschutzrechtlichen Fragen, die sich dann stellen, sind aber nicht unbedingt typisch für VR/AR/MR, sondern sind die allgemeinen Anforderungen, die für jeden Verantwortlichen gelten, der Daten seiner Kunden erheben möchte.

**Raue:** Art. 25 DSGVO wird nach überwiegender Ansicht nicht auf die Hersteller von Geräten und Diensten angewendet, soweit diese nicht selbst über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden. Erwägungsgrund 78 legt eine solche Auslegung nahe, weil danach Hersteller von Geräten und Diensten lediglich „ermutigt“ werden sollen, die Verantwortlichen bei ihrer Verpflichtung zur Datensparsamkeit zu unterstützen. Das ist im Grundsatz sinnvoll. Haften soll derjenige, der ein an sich neutrales Werkzeug missbraucht, nicht derjenige, der es herstellt. Die Verwen-

dungszwecke von Datenbrillen sind ganz unterschiedlich. Sie kann mir bei einem Rundgang durch ein Museum mehr über die Ausstellungsstücke erzählen und ich kann sie als Kameraersatz benutzen. Ich kann mit ihr aber auch meine Mitmenschen ausspionieren.

Auf der anderen Seite sehen wir gerade im Urheberrecht, wie der EuGH Intermediären für die Urheberrechtsverletzungen seiner Nutzer verantwortlich macht. Dahinter steht die Überlegung, dass die einzelnen Verletzer nicht greifbar sind und die Rechtsbrüche nur verhindert werden können, wenn die Plattform oder – wie im Filmspeler-Urteil – der Gerätehersteller dafür zur Verantwortung gezogen werden. Voraussetzung ist aber, dass sie etwa durch ihre Werbung für das Produkt oder die Gestaltung der Plattform zu den Rechtsverletzungen ermutigen. Wenn also die Gestaltung von Produkten oder deren Werbung flächendeckende Datenschutzverstöße geradezu herausfordern, sehe ich durchaus rechtliche Instrumente, um darauf reagieren zu können. Dabei muss man aber ein gewisses Augenmaß an den Tag legen, um den technologischen Fortschritt nicht zu stark einzuschränken.

**Specht:** Ich halte es tatsächlich für sehr sinnvoll, dem Hersteller die Verpflichtung aufzuerlegen, sein Produkt so zu gestalten, dass datenschutzrechtliche Grundsätze (wie z.B. der Grundsatz der Datenminimierung) bereits auf technischem Wege eingehalten werden. Denn er ist es ja, der die technischen Voraussetzungen schafft. Ich sehe hier auch durchaus Parallelen zur Produzentenhaftung, in deren Rahmen den Produzenten ebenfalls die Verpflichtung trifft, Produkte so zu gestalten, dass es nicht zu Rechtsverletzungen Dritter kommt. Dies gilt m.E. auch für Verletzungen des Persönlichkeitsrechts. Aber ihr habt natürlich recht: Der Hersteller ist jedenfalls von Art. 25 DSGVO de lege lata

nicht adressiert, solange es ihm an einer Verantwortlichkeit fehlt. Wo ergibt sich außerhalb dieses Problembereichs mit Blick auf VR, AR und MR gesetzgeberischer Handlungsbedarf?

**Schneider:** Ich sehe aktuell keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Wir haben es hier mit einer neuen Technologie zu tun, die sich auch aus rechtlicher Sicht erst mal in der Praxis bewähren muss. Bevor wir nach dem Gesetzgeber rufen, sollten wir zunächst abwarten, ob wir nicht mit den bewährten Mitteln gut zurechtkommen. Die Erfahrung lehrt, dass die gesetzgeberische Lösung für neue Technologien meist auch nicht alle Probleme löst, sondern häufig erst neue Probleme schafft. Ich sehe jedenfalls im Moment nichts, was sich nicht auch mit unserem aktuellen juristischen Werkzeugkoffer lösen ließe.

**Raue:** Der (europäische) Gesetzgeber sollte klarstellen, was er unter einer rechtmäßigen Nutzung iSv. Art. 5 Abs. 1 InfoSoc-RL (=§ 44a UrhG) versteht. Das ist zwar kein spezifisches Problem von AR und MR. Diese Technologien machen aber erneut deutlich, wie stark das Urheberrecht mittlerweile den Alltag reguliert. Dasselbe gilt für das Designrecht. Es sollte wenigstens bei technisch notwendigen, flüchtigen Vervielfältigungen größere Rechtssicherheit herrschen. Ansonsten sehe ich das so wie Herr Schneider. Wir sollten erst einmal abwarten, welche Probleme sich in Zukunft stellen werden und wie sie sich mit den vorhandenen Instrumentarien lösen lassen. Juristen tun gut daran, in neuen Technologien vor allem Chancen und nicht nur Risiken zu sehen.

**GRUR:** Frau Professorin Specht, Herr Professor Raue, Herr Schneider – vielen Dank für dieses interessante Gespräch!



„Screenshot aus dem Cyberneum Video“  
Objekt: CyberMotion Simulator / Cyberneum; Copyright: Max Planck Institute for Biological Cybernetics

## In Conversation: The Implications of Brexit for Trade Mark Proprietors and Trade Mark Practitioners



Claire Lehr  
Lawyer, London



Roland Mallinson  
Member of the MARQUES' European Trade Mark Law and Practice Team and the MARQUES Brexit Task Force Chair; Lawyer, London



Kate O'Rourke  
Immediate Past President of the UK Chartered Institute of Trade Mark Attorneys; Senior Counsel, London



Prof. Dr. Alexander von Mülendahl  
J.D. LL.M.  
Lawyer, Munich

**Claire:** On 23 June 2016, the UK voted in a national referendum by 52% to 48%<sup>1</sup> to leave the European Union (“EU”). That decision has been debated *ad infinitum* in the press around the globe, we discuss here the impact on the intellectual property community, specifically trade mark practitioners and rights holders.

However one voted in the UK, the referendum result continues to have major implications for the UK’s trade mark community. The UK Intellectual Property Office (UKIPO) could offer little clarification in its guide “IP and Brexit: The Facts”<sup>2</sup>, on 2 August 2016. It did, however, recognise the “concerns” held by IP professionals “about their future right to represent clients before the EU Intellectual Property Office” (EUIPO).

“Concerns” relates to UK trade mark practitioners’ ability to continue to represent their clients before the EUIPO, which requires representatives to be (1) qualified in an EU Member State and (2) entitled to act in that Member State as a representative in trade mark or design matters and (3) have their place of business in the EU.

For rights holders, there was initially much uncertainty as to whether their EU trade marks and designs would continue to have effect in the UK post Brexit, which led to so called “double filing” of marks, i.e. filing at both the UKIPO and the EUIPO. The UKIPO’s initial guide was updated twice, and since then and a number of Commission<sup>3</sup> papers later, we have the draft EU Withdrawal Agreement (the draft Withdrawal Agreement)<sup>4</sup>. This document sets out the most current state of play and has provided some rights holders with some comfort over the future of their EU IP rights.

However, there is still some way to go – the draft Withdrawal Agreement is still a draft and is colour coded with green text indicating “agreed at the negotiators’ level”, yellow text signifying agreement on policy objective “but

drafting changes or clarifications are still required” and white text obliquely signifying text where “no agreement has yet been found”.

**Claire:** Kate O’Rourke, Immediate Past President of the Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (“CITMA”), was elected on 16 April 2016, shortly before the Referendum. Kate, the announcement of your election to President of ITMA deals largely with the transition of ITMA to a chartered institute – CITMA – there’s not even a mention of the impending Referendum! What were your thoughts on 24 June 2016?

**Kate:** My first reaction was shock, along with most of the rest of the IP community. CITMA had publicly stated that a vote for Remain would be the best option for IP – our first political position ever.

European Union trade mark registrations (EUTMs) and Registered Community Designs (RCDs) are two of only four pan-EU registered rights and the impact of the UK leaving the EU would affect up to two million registered and pending rights. Even Michel Barnier, at a press conference on 29 January this year acknowledged the importance of the IP issues: “*One million trademarks benefit from protection in the EU 28. This is an issue that needs to be addressed as soon as possible.*”

### Ideal Position following Brexit

**Claire:** Roland Mallinson is a member of the MARQUES’ European Trade Mark Law and Practice Team and the MARQUES Brexit Task Force Chair and was heavily involved in the MARQUES Brexit Position Paper in November 2017<sup>5</sup>. Roland, what’s MARQUES’ ideal position following Brexit?

**Roland:** MARQUES’s position paper on Brexit is very clear on the ideal position following Brexit. It considers that its members and consumers have benefitted considerably from the harmonisation of EUTMs, RCDs, UCDs and GIs.

<sup>1</sup> YouGov.co.uk – How Britain Voted 27 June 2016

<sup>2</sup> <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>

<sup>3</sup> TF50 (2017) 6, TF50 11, TF50 (2018) 33

<sup>4</sup> TF50 (2018) 35 – Commission to EU27

<sup>5</sup> <https://www.marques.org/positionpapers/>



MARQUES would prefer to see as much of this harmonisation as possible survive Brexit – irrespective of whether the UK stays in the Common Market or joins the EEA<sup>6</sup>.

From the perspective of MARQUES's corporate (or brand owner) members, a preferred outcome if the UK does indeed leave the current harmonised EU trade mark, design and PDO/PGI system, would be for the UK to be a member of some sort of harmonised (or nearly harmonised) equivalent system that covers at least the UK and EU27 countries. It looks as if this won't be achieved by the UK remaining in the existing system, but it is a goal to strive for in the medium to long run. It might entail the creation of a regional "European" IP system for such rights, as opposed to a "European Union" system.



**Claire:** So a different system to the current one, possibly more akin to the European Patent Convention ("EPC") system, which would be open to EEA territories, territories "waiting in the wings" to join the EU and other European countries. Thus, it would be, in my view, a fairly logical step – and a goal to strive for. But for now, there are, as you said Kate, two million IP rights affected by Brexit – what is CITMA doing about them?

**Kate:** At CITMA we have worked on devising the best ways to deal with the exit of the UK from the EU IP systems from the day after the referendum result. We were fortunate to have a very engaged Minister for IP at that time – Baroness Neville-Rolfe - and at a meeting with her in July 2016, she was clear that not only should we consider how to deal with a possible split of rights, we should also campaign for the UK to continue to be part of the EUTM and RCD systems. This would minimise any cost to business and the creative industries and would ensure legal certainty as all existing rights would continue to be valid in all 28 Member States of the EU. Potentially this could also lead to the creation of an expanded European system, which could be joined by countries such as Switzerland and Norway.

We did, however, acknowledge this solution might not be possible in the short term and therefore in August 2016 we prepared a table of potential solutions based on prior experiences in other territories around the world, from the "Montenegro" approach through to the "Jersey" system. This formed the basis of discussions with the UKIPO and all of the other IP organisations active in the UK, including INTA, MARQUES, CIPA, IPFED, FICPI, the IP Lawyers Association

and the IP Bar. One of the benefits of the referendum vote (perhaps the only one) was to bring together the IP community both in the UK and elsewhere to ensure that we were united in developing a coherent plan for the protection and enforcement of trade marks and designs post Brexit.

### Draft Withdrawal Agreement

**Alex:** In an ideal world, a "mixed" system allowing EU trade marks to extend to non-EU Member States might be a good solution – but we have already something like it under the Madrid Protocol – the rest is utopia, for the time being. So let's concentrate on what is the most immediate concern after the departure of the UK from the European Union ... the draft Withdrawal Agreement and its deficiencies.

**Roland:** Well the publication of the draft Withdrawal Agreement was a significant step forward – not only in terms of understanding how unitary rights will continue to be protected in the UK but also in providing IP owners with some comfort and a degree of certainty in how their rights will look after the transitional period and allowing them time to plan around their portfolios. For holders of existing EUTMs and RCDs as well as those that are granted before the end of the transitional period, these will continue to be protected in the UK by a UK "comparable" right. From both the UK practitioner's point of view, as well as non-UK practitioners, this should now reduce the numbers of new UK applications that are being filed to mirror existing registered EUTMs and RCDs.

**Kate:** As Roland has mentioned, we were delighted to see the agreed text on IP in the draft Withdrawal Agreement, although we need to remember that the mantra of both the UK government and the European Commission is that "nothing is agreed until everything is agreed". Therefore, until there is a solution to the situation in Ireland, we can't be completely sure of anything. However, it was a great step forward to see in writing that holders of registered EUTMs and RCDs will continue to have protection in the UK, with full seniority and priority rights. It is also great that we now know all existing rights will continue until the end of the transition period on 30 December 2020.

It is, however, unfortunate that we still do not have confirmation that the grant of the "comparable" rights in the UK will be at no charge, but we are very hopeful from conversations we have had with the government that this will come.

The key problem with the terms in the draft Withdrawal Agreement for CITMA is the proposal in Article 55 that trade mark and design applications pending at the end of the transition period will not continue within the EU system until grant but will need to be refiled within a 9 month "priority" period. We can see no benefit in this proposal and anticipate that particularly the smaller businesses might miss the deadline. Also, we don't yet know whether there will be an additional cost, which would seem unjustifiable given that the application would have been filed to cover all 28 Member States. Personally, I am also worried that it could be an opportunity for scammers to worry applicants about refiled with misleading notices which could lead to mistaken extra costs.

<sup>6</sup> EEA – European Economic Area

**Claire:** Alex, how has the draft Withdrawal Agreement been received in Germany?

**Alex:** The draft Withdrawal agreement has found, so far, very little echo in the German IP community – its drafting and negotiation has been shrouded by secrecy, and the colour coded version has only been officially available since 19 March 2018.<sup>7</sup> What follows is therefore essentially my analysis, shared in our law firm, but probably shared by most German practitioners and owners of EU trade marks. Some elements are as expected, others are a surprise, and there are still many “gaps” or questions. First, as regards existing EU trade mark registrations, the automatic extension or continuation as registered UK trade marks is, of course, welcome – any other solution would have been unacceptable.

However, serious issues remain unresolved. Take the issue of use (Article 50 (5)(b)): Does use in the remaining EU 27 suffice to maintain the resulting UK rights – the answer seems yes – but for how long?

And conversely, there is no answer as to whether the use in the UK pre-Brexit would be treated in the same way for EU marks in the EU 27 as pre-Brexit use in the EU 27. The same difficulty arises with regards to marks with reputation (Article 50 (5)(c)).

A similar lack of “reciprocity” exists with regard to invalidity actions pending at the end of the transition period (Article 50 (3)) – resulting UK marks may be maintained if the ground exists in the EU 27 only, but no similar provision exists for EU marks remaining in the EU 27 when the ground exists only in the UK. And renewals of resulting UK marks - many EU trade mark owners will need to renew marks in the UK shortly after the end of the transition period. As Kate pointed out, the failure to extend the automatic continuation of rights accepted for existing registrations also to pending applications – Article 55 – is a big disappointment. Neither from the side of the UKIPO nor from the users had we heard that it would not be possible to administer an automatic continuation of pending applications. Now EU trade mark applicants are faced with an unclear situation, including the question whether they would have to pay application fees in the UK, whether the marks already examined at EUIPO would be re-examined, etc. At any given time, there may be somewhere between 50,000 and 80,000 pending EU trade mark applications, at various stages of examination, some of them pending before the EUIPO Boards of Appeal or even the General Court or the Court of Justice. The draft Withdrawal Agreement is entirely silent as concerns the treatment of these applications applicable in the EU 27 and the resulting UK application. For example, what happens to pending oppositions based on earlier UK marks?

**Roland:** I agree with all this. From MARQUES’s perspective, we see no reason why pending EUTM and RCD applications can’t be transposed automatically to create a pending comparable UK application. It protects against loss of rights by default.

Our view is that it would be preferable for any pending EU applications that had been accepted by the EUIPO at exit day (eg an EUTM that has been advertised for opposition purposes) to be split out to a comparable stage at the UKIPO so that they are not again subject to absolute grounds re-examination. Also if the EUIPO opposition period had closed by the time of exit, there isn’t a re-advertising and a new opposition period at the UKIPO. The question is then if any oppositions already filed against the EUTM application have to be re-filed as oppositions at the UKIPO. Preferably there would be just one opposition, at the EUIPO, with the outcome treated as proposed for cancellation and revocation actions pending at exit against EU registrations.

**Alex:** Madrid marks (and Hague designs) are supposed to be covered by Article 52. This provision obliges the UK to obtain the result that such marks and designs continue to be protected in the UK. That provision seems to disregard the fact that these rights are administered not by the UK, but by the International Bureau of WIPO, and that designations of countries must be made via the International Bureau.

As regards design rights, the most complicated issue seems to be that of unregistered designs, as the current UK law has no true equivalent. And GIs – the UK approach to GI protection is not really compatible with the EU’s sui generis approach.

Thus, overall, the draft Withdrawal Agreement, as far as IP rights are concerned, is far from perfect or even good.

We have told our clients from within Germany and abroad that concurrent applications at the EUIPO and also at the UKIPO are not really necessary for the time being, as we always thought – and feel comforted by the draft Withdrawal Agreement – that all existing EU rights would maintain their status existing at the time of the effectiveness of the Brexit.

**Kate:** Interestingly, on the issues of unregistered community design right and GIs, we may take some comfort from the “Technical Note: Other Separation Issues – Phase 2” published by the UK Government on 6 March 2018.<sup>8</sup> In the section on intellectual property rights, it states that “In the future, where the UK does not have existing domestic legislation to protect certain types of rights, it will establish new schemes.” This could cover the implementation of the equivalent of unregistered community design rights into our domestic legislation and there is certainly strong lobbying to see this happen, as there is for the UK to establish a GI register. Unfortunately, though, there is no commitment as to when these initiatives might be introduced.

## Representation

**Claire:** Post Brexit rights of representation of UK practitioners before the EUIPO are a burning question. UK practitioners have had rights of representation at the EUIPO and its predecessor, OHIM, since its founding in 1996. Under Article 93 EUTM Regulation, unless the UK remains within the EEA, UK lawyers (which includes both solicitors and

<sup>7</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/draft-withdrawal-agreement-19-march-2018>

<sup>8</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/technical-note-other-separation-issues-phase-2>

Registered UK Trade Mark Attorneys), will no longer qualify as “legal practitioners”. Many English solicitors have taken the step of qualifying in another current EEA member state – most notably Ireland – with the intention of continuing to be able to represent, assuming, of course, that they (or their firm) have (another) place of business anywhere in the EEA. This has become known as “grandfathering”. However, this option is not currently open to Chartered Trade Mark Attorneys unless they are dual (i.e. solicitor and trade mark attorney) qualified. Kate, CITMA has taken a strong stance on this.

**Kate:** Yes. Since August 2016, CITMA’s primary objective on professional representation has been to try to ensure that the terms of any settlement with the EU would include the ability for UK trade mark attorneys to continue to act before the EUIPO. In July 2017, CITMA published a “Brexit Position Paper”<sup>9</sup> on the Post Brexit marks, design rights and rights of representation in which it argued that UK representatives are responsible for nearly one in four EUTM applications<sup>10</sup> and provide significant value to the UK economy. Therefore, CITMA’s position was and is that Chartered Trade Mark Attorneys should be able to represent their clients before the EUIPO and by extension, they should be able to represent their clients (as regulated lawyers), at the EU General Court (EGC) and the Court of Justice of the European Union (CJEU). That view has not changed. And I would add that we would also be happy for all EEA-based attorneys, who currently have rights of representation at the UKIPO, to continue to hold those rights, as long as UK Chartered Trade Mark Attorneys have rights of representation before the EUIPO.

But if the rights of representation at the EUIPO are lost, the UKIPO should revert to the previous position where an address for service in the UK is required.

The current draft Withdrawal Agreement states that holders of EUTMs and RCDs will not be required to have a correspondence address in the UK before first renewal – but this has not been agreed and CITMA continues to lobby for a mutual solution as we believe that IP owners

should not be put to the cost and administrative burden of changing their representative immediately – but that applies to both EU rights and UK rights.

We have been advising our members on the possibility of requalifying in Ireland and a number have sat the Irish Trade Mark Attorney exam – with great success. However, an Irish qualification is not the full answer as there is also a nationality requirement for Trade Mark Attorneys to practise, unlike with solicitors. Again, we are continuing to lobby against the lack of a level playing field in this respect.

**Claire:** The MARQUES position paper seems to me to take a balanced view on representation, with the interest of owners of EU rights placed first and foremost.

**Roland:** Yes, that’s right, MARQUES members do not want to be forced to change the legal representatives that have been acting on their behalf in relation to their pan-EU rights, perhaps for as long as 20 years. And this would apply to both the “comparable” UK rights from existing EU rights and those EU rights relating to EU27 Member States post-Brexit. So MARQUES’s preference is for the representatives on the record at the time of Brexit to remain on the record and entitled to represent their interests as fully as they can currently.

In practice, this means that non-UK representatives would be able to continue on the record and to be the address for service of EUTMs that are “cloned” onto the UK register. And UK representatives would be able to continue on the record for EUTMs relating to the EU27 Member States. It would, as Kate has said, be an entirely reciprocal arrangement, to the extent possible, as between those professionals qualified and based in the UK and those qualified and based in one of the EUT27 Member States. And this links with and is contingent upon the adoption of the single system for Europe.

**Claire:** Alex, what are your views on representation post Brexit?

**Alex:** The position of CITMA and others in the UK is entirely understandable, but not really consistent with the position after Brexit, where the UK is no longer an EU Member State. Of course, if the UK would retain membership in

<sup>9</sup> [https://www.citma.org.uk/membership/brexit/our\\_brexit\\_position\\_-\\_intellectual\\_property](https://www.citma.org.uk/membership/brexit/our_brexit_position_-_intellectual_property)

<sup>10</sup> <https://euipo.europa.eu>



Photo: Engel Ching / Shutterstock.com

the EEA it would be in the same position as Iceland, Liechtenstein, and Norway. Beyond that, a permanent right to represent clients before the EUIPO is simply not something which the EU should accept – under MFN treatment others may claim for the same privilege. I personally, and many of my colleagues in Germany, would not object to a sufficiently generous transition period for ongoing representations.

**Roland:** This is much in line with the position MARQUES has taken, that is if its preferred position is not agreed, then transitional provisions should allow for continued representation at least on all matters which have already been commenced before the relevant body, including through to any final appeal.

**Claire:** There is, of course, the question of proceedings before the courts. Up to now, we have been discussing the implications of Brexit in terms of the effects at the EUIPO and UKIPO. However, there is also the effect that Brexit will have on court-based litigation. Whereas pan-European injunctions based on an EUTM(s) currently cover all 28 Member States, following Brexit, rights holders will need to bring two sets of proceedings when pursuing an infringement taking place in one or more EU Member States and in the UK. The first set of proceedings will be before an EUTM court for a pan-European injunction (covering the EU 27) and the second will be before the UK courts for the UK infringement. Thus, double expenditure for rights holders.

### Pan European Litigation

**Alex:** Yes, EU-wide jurisdiction and competence of EU trade mark and design courts is one of the prime benefits of the unitary protection systems. Obviously, when the UK leaves the EU finally on 1 January 2021, the competence of the courts in the EU as regards the enforcement of unitary rights will extend only to the EU 27, and the UK courts will retain competence for their territory as regards the resulting UK trade marks. As concerns international jurisdiction, the courts in the EU will be bound by the Brussels-I-Regulation and the special rules in the EU Trade Mark Regulation and the Community Designs Regulation. It will be for the UK to determine the jurisdiction of their courts, and perhaps the best way forward would be for the UK to join the Lugano Convention, to which Switzerland (a non-EU and non-EEA country) belongs.

Complications arise with regard to proceedings pending on 31 December 2020 – the question then is whether the competence of the court – not its jurisdiction, but the territorial scope of reach of its competence – will continue to be as it was on 31 December 2010 or whether it will suddenly be limited. Also, what happens with judgments already delivered and not finally enforced?

**Claire:** Finally, Alex, as a past Vice President of OHIM, do you think it is realistic to see the EUIPO being run as a European body? Many non-Europeans already refer to the EUIPO as the European Trade Mark Office – so from that point of view, it seems to be a logical step.

**Alex:** The European Union's trade mark system operated by the EUIPO is a child of the single market – a single market

requires not only harmonised rights but above all unitary rights. The internal market also now extends to the three EEA countries not members of the EU, and extension of the unitary trade mark to these countries would appear a logical step (although there never was and currently there is no movement in this direction). If the UK remained a member of the EEA, it would then profit from such a solution. Extending these rights to other countries may sound like a good idea, but actually contradicts the internal market justification.

Instead of totally “de-linking” the EU system from the UK system, it would have been possible to agree that the EUIPO would continue to be responsible for the administration of all existing EU trade marks also with effect for the UK, and to provide that the UK authorities would be competent for judging validity and infringement with effect for their territory. This would have avoided the administrative burden now to be shouldered by the UKIPO which obtains responsibility for more than one million registered EU trade marks, which now find themselves split into EU 27 and UK. In theory, that approach – agreeing on EUIPO as having administrative responsibility also for rights valid in the UK – could have been extended also to new trade marks. The EUIPO would then have become a kind of second WIPO for marks registered at the EUIPO or with effect for the EU. That possibility was not even considered in the negotiations.

### Concluding Comments

**Alex:** Looking back at the repeated attempts of the UK to join the European Economic Community and finally arriving as a member in the early 1970s, it will be a sad day when we arrive at the end of the transition period and then see the UK finally continue on its own. The IP system in Europe will survive, even if weaker than before.

**Claire:** Without doubt, the 48% of the UK who voted “remain”, including very many in the UK's IP community would agree with you.



**Alex:** Let's hope The Withdrawal Agreement will reduce the pain.

**GRUR:** There are certainly interesting times ahead ... Thank you all for your insightful comments from the UK and German practitioners' perspectives.

## Nachgefragt: Interview mit Dr. Björn Steinrötter zur Neugründung der Robotics & AI Law Society e.V.

*Am 23. März 2018 fand im Leibniz Haus Hannover die 1. Fachtagung der RAILS – Robotics & Artificial Intelligence Law Society statt. Sandra von Lingen (GRUR) hat an der Tagung teilgenommen und sich im Anschluss daran mit Dr. Björn Steinrötter, Gründungs- und Vorstandsmitglied von RAILS, über die Ergebnisse der Tagung sowie die Organisation, Aufgaben und Ziele dieser neuen Gesellschaft unterhalten.*

**GRUR:** Im August 2017 ist in Hannover die Rechtswissenschaftliche Gesellschaft für Künstliche Intelligenz und Robotik e.V. / Robotics & AI Law Society e.V. (RAILS) nach deutschem Vereinsrecht gegründet worden. Wie kam es dazu, dass RAILS gerade in Hannover gegründet wurde und wer sind die Gründungsmitglieder des Vereins?

**Steinrötter:** Dass RAILS in Hannover gegründet wurde, lag zwar mit Blick auf die verschiedenen Beteiligten der Leibniz Universität nahe, auch weil die Universität mit ihren technischen Fächern und der Informatik viele interessante Ansprechpartner bietet. Mit Berlin gibt es aber ebenfalls personelle Verknüpfungen: beispielsweise ist der Vorsitzende der RAILS, Dr. Martin Ebers, der vor über einem Jahr mit der Idee der Gründung einer solchen Gesellschaft auf mich zukam, Privatdozent an der Humboldt-Universität. Allerdings möchten wir uns nicht auf die beiden Standorte beschränken, sondern hoffen auf bundesweites und jedenfalls mittelfristig auch internationales Interesse.



Zu den Gründungsmitgliedern von RAILS zählen neben Martin Ebers noch Prof. Dr. Jan Eichelberger, Prof. Dr. Sami Haddadin, Prof. Dr. Christian Heinze, Prof.'in Dr. Tina Krügel, Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski, Prof. Dr. Artur-Axel Wandtke und ich.

**GRUR:** Wie lautet der Zweck des Vereins und welche Aufgaben und Ziele hat RAILS sich gesetzt?

**Steinrötter:** Als Jurist kann ich hier zunächst formal antworten und auf § 2 unserer Satzung verweisen. Zusammengefasst geht es uns darum, eine Diskussion über die rechtlichen Rahmenbedingungen der smarten Robotik und der Künstlichen Intelligenz anzustoßen. Damit das gelingt, möchten wir interdisziplinär arbeiten und uns – jedenfalls



Dr. Björn Steinrötter, Akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Immaterialgüterrecht, insbesondere Patent- und Markenrecht von Prof. Dr. Christian Heinze, LL.M. (Cambridge), Institut für Rechtsinformatik der Leibniz Universität Hannover

mittelfristig – auch international aufstellen. Das steht so sicherlich in allerlei Satzungen. Wir sehen die Internationalität und Interdisziplinarität aber nicht bloß als Feigenblatt, sondern streben sie wirklich an. Dass wir den Schulterschluss mit der Elektrotechnik und Informatik schon ein gutes Stück geschafft haben, zeigt die Tatsache, dass mit Sami Haddadin einer der weltweit renommiertesten Robotikforscher zum Vorstandsteam zählt.

Allerdings müssen wir bei beiden Aspekten noch ordentlich nachlegen. Zu den Baustellen zählt die Verfestigung des Kontaktes zu ausländischen Institutionen und Personen sowie zu Nichtjuristen, auch über die technischen Fächer hinaus, wie etwa Ethikern und Philosophen, Soziologen und Ökonomen. Wir sind aber fleißig dabei ...

Unser Selbstverständnis bei alledem ist es, als Rechtswissenschaftler zwar durchaus kritisch, aber keinesfalls innovationsbremsend auf die dynamischen Themengebiete der Robotik und KI zuzugehen.

Wir planen weitere wissenschaftliche Veranstaltungen sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu einschlägigen Gesetzgebungsverfahren und rechtswissenschaftlichen Debatten. Als ersten Beitrag haben wir ein Rechtshandbuch zum Thema Künstliche Intelligenz und Robotik konzipiert, für das wir namhafte Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewinnen konnten und das voraussichtlich 2019 erscheinen wird.

Mittelfristig möchten wir den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Gebiet der Digitalisierung, insbesondere der Künstlichen Intelligenz und der Robotik besonders fördern, etwa durch die Ausschreibung von Nachwuchspreisen.

**GRUR:** RAILS verfolgt also einen rechtswissenschaftlich-interdisziplinären Ansatz. Wie ist der Verein organisatorisch aufgebaut und in welchen Gremien sollen die fachlich-wissenschaftlichen Aufgaben und Projekte realisiert werden?

**Steinrötter:** Neben dem Vorstand hat RAILS ein Kuratorium und einen Beirat. Das Kuratorium besteht aus

renommierten Persönlichkeiten der Politik und Wissenschaft. Diesem Organ gehört beispielsweise Jan Philipp Albrecht als Mitglied des Europäischen Parlaments, Berichterstatter zur DSGVO und Mitwirkender an einer Resolution zur Regulierung der Robotik an. Das Kuratorium soll ein Auge auf die Qualität der Vorhaben und deren Umsetzung haben.

Der Beirat ist hingegen mit Praxisvertretern versehen, bislang bestehend aus drei Großkanzleien und einem Legal Tech-Startup. Wir planen noch, weitere Unternehmen hierfür anzusprechen. Aufgabe des Beirates ist es, uns Impulse aus der Praxis zu geben, damit wir nicht Gefahr laufen, im Elfenbeinturm zu theoretisieren.

Wichtig ist uns bei allem: Wir bleiben unabhängig und der Schwerpunkt ist ein wissenschaftlicher.



Schließlich haben wir insgesamt fünf Fachsektionen ins Leben gerufen, die von uns und weiteren RAILS-Mitgliedern besetzt werden sollen. In den Sektionen „Industrial Systems“, „Legal Tech“, „Autonomous Transportation“ und „Personal Systems“ sehen wir die Möglichkeit, eine Art spezialisierte Arbeitsebene zu schaffen, welche die genannten Projekte vorantreiben kann und in der die einzelnen Mitglieder voneinander profitieren. Die Sektion „Grundsatzfragen“ soll hingegen übergreifende Gemeinsamkeiten identifizieren und bearbeiten und hat überdies eine koordinierende Funktion. Wir stehen hier noch ganz am Anfang, bekommen von den Mitgliedern aber großes Interesse an der Mitarbeit signalisiert.

**GRUR:** *Gibt es bereits erste Arbeitsergebnisse? Wenn ja, welche?*

**Steinrötter:** Die ersten Arbeitsergebnisse wurden bei der Tagung vom 23. März 2018 in Hannover präsentiert. Sie werden in das Rechtshandbuch als Beiträge einfließen. Die meisten Präsentationen der Referenten werden auf unserer Website [www.ai-laws.org](http://www.ai-laws.org) abrufbar sein.

**GRUR:** *Die Tagung war ganz hervorragend organisiert und dank des spannenden Programms bis auf den letzten Platz ausgebucht. Sie waren ganz maßgeblich an der Konzeption und Organisation der Tagung beteiligt. Wie ist die Tagung aus Ihrer Sicht verlaufen?*

**Steinrötter:** Schön, dass Ihnen die Tagung gefallen hat. Auch wir haben ein positives Resümee gezogen und sind

durch die vielen freundlichen Rückmeldungen motiviert, weitere Konferenzen zu organisieren. Die viele Arbeit im Vorfeld hat sich eindeutig ausgezahlt. Ein ganz wichtiger Punkt für den Erfolg waren aber die exzellenten Vorträge sowie das Interesse der Teilnehmer, die sich in die Diskussionen rege eingebracht haben.

An der Organisation war der gesamte Vorstand, vor allem auch Tina Krügel, außerdem unser Organisationsteam mit Thorsten Heermann, Jonathan Stoklas, Lukas Czeszak, Efe Kökel und Prof. Dr. Fabian Schmieder beteiligt. Großen Dank schulden wir auch Christian Heinze, der sich als Mitveranstalter inhaltlich eingebracht und die Veranstaltung durch seinen Lehrstuhl unterstützt hat.

**GRUR:** *Welche Themen standen auf dem Programm und warum?*

**Steinrötter:** Wir haben diese erste Konferenz als wichtigen Aufgabelopp für Folgeveranstaltungen verstanden und daher zunächst rechtsgebietsbezogen eine Tour d’Horizon hinsichtlich möglicher Probleme und etwaigem Regelungsbedarf vorgenommen.

Thematisch ging es zunächst um grundsätzliche Themen im Verhältnis von Technik und Regulierung wie „Wo stehen Künstliche Intelligenz und Robotik heute und in zehn Jahren?“, „Wird Recht durch KI überflüssig?“ und „Algorithmen als Herausforderung für die Rechtsordnung“. Die weiteren Themenblöcke widmeten sich dann Fragen der Haftung und Verantwortung aus zivil- und strafrechtlicher Perspektive sowie spezifischen Herausforderungen in den Bereichen Datenschutz, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Prozessrecht, Verwaltungsrecht und Legal Tech.

Nach diesem rechtsgebietsbezogenen Auftakt streben wir in der nächsten Veranstaltung einen eher gegenstandsbezogenen Zugang an. Wenn wir dann aber etwa über smart devices in einer bestimmten Form nachdenken, soll dies wiederum in der gesamten rechtlichen Breite erfolgen.



**GRUR:** *Welche ersten inhaltlichen Erkenntnisse haben sich aus der Tagung ergeben?*

**Steinrötter:** Übergreifend lässt sich bereits jetzt festhalten, dass die meisten Referate in die Richtung gingen, dass die lex lata bereits durchaus adäquate Instrumente bereit hält, um zum jetzigen Stand vorhersehbare Herausforderungen

durch Robotik und KI Herr zu werden. Punktuelle Nachbesserungen sind aber gleichwohl unumgänglich. Die genauen Ansatzpunkte hierfür herauszuarbeiten, Lösungen zu finden und diese in das bestehende System anzupassen, wird eine der künftigen Kernaufgaben der RAILS sein. Die Vorträge waren hierfür schon sehr hilfreich.

Gezeigt hat die Veranstaltung aber meines Erachtens auch, dass wir Juristen bisweilen durchaus noch Nachholbedarf in Sachen technisches und technologisches Verständnis haben und wohl auch für den Einsatz smarterer Systeme in unserem Alltag offener werden dürfen. Auch hier möchte RAILS die Kompetenzen zusammenführen.

**GRUR:** *An der Tagung haben auffallend viele jüngere Nachwuchswissenschaftler\*innen teilgenommen. Ist das Zufall, oder steht die jüngere Generation dem Thema Robotik und Künstliche Intelligenz aufgeschlossener gegenüber?*

**Steinrötter:** In der Tat standen viele Doktoranden und Post-Docs auf der Teilnehmerliste, was uns ganz besonders gefreut, aber auch nicht allzu sehr überrascht hat. Die jüngere Generation ist mit der Digitalisierung aufgewachsen und an diesbezüglichen Innovationen interessiert. Ich hatte den Eindruck, viele der Teilnehmer verfassen ihre Qualifikationsarbeit auf diesem Gebiet.

Allerdings muss man sagen, dass wir bei der Anfrage von Vortragenden auf etablierte Rechtswissenschaftler\*innen zugegangen sind, von denen sich manche wohl eher nicht als klassische „IT-Rechtler\*innen“ sehen. Sie haben gleichwohl schnell zugesagt, was zeigt: Die Themen sind generationenunabhängig im Fokus.



**GRUR:** *Fragestellungen, die sich aus dem Immaterialgüterrecht ergeben, spielten bei der diesjährigen Tagung noch keine Rolle. Welche Überlegungen gibt es bei RAILS, diese Fragen in Zukunft zu behandeln?*

**Steinrötter:** Zunächst war geplant, dass Christian Heinze zum Immaterialgüterrecht vorträgt. Als wir aber gemerkt haben, wie ambitioniert das Programm für einen einzigen Tag geraten würde – und wie viele Zusagen wir zu anderen Rechtsgebieten erhalten hatten –, haben wir aus organisatorischen Gründen auf das Referat verzichtet. Das erschien uns inhaltlich auch deshalb vertretbar, weil das IP-Recht in diesen Fragen ohnehin einen gewissen Vorsprung vor den meisten anderen Disziplinen aufweist.

Künftig wird das Immaterialgüterrecht aber eine erhebliche Rolle bei RAILS spielen. Dies gilt nicht nur für dessen direkte Anwendung, sondern ebenso als role model für bestimmte Fragestellungen. Als prominentes Beispiel seien insoweit nur die gegenwärtigen Erwägungen zu Ausschließlichkeitsrechten an Daten genannt – eine Thematik, die auch für KI und smarte Robotik Relevanz entfaltet.



**GRUR:** *Als größte Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sucht GRUR sowohl auf nationaler, als auch auf europäischer und internationaler Ebene den Austausch mit vielen IP-Schwesterorganisationen – und wo es sich inhaltlich anbietet auch mit Organisationen und Verbänden aus anderen Rechtsgebieten. Sehen Sie Möglichkeiten der Vernetzung zwischen RAILS und GRUR? Wenn ja, welche?*

**Steinrötter:** Eine Kooperation mit der GRUR würden wir sehr begrüßen und fühlen uns durch das diesbezügliche Interesse einer derart etablierten und großen Vereinigung geehrt. Wie gesagt, wird der Bereich des Geistigen Eigentums bei uns fortan eine große Rolle spielen. Dem GRUR-Newsletter 02/2017 lässt sich entnehmen, dass die GRUR wiederum KI und Robotik verstärkt behandeln möchte. Das sind ideale Voraussetzungen einer Zusammenarbeit etwa für den Austausch von Fachwissen, das Abhalten gemeinsamer Workshops, gegenseitige „Werbung“ für die Vereinigungen im Allgemeinen, für bestimmte Veranstaltungen im Besonderen, die gegenseitige Einräumung von Vorteilen der jeweiligen Mitglieder und vieles mehr.

**GRUR:** *Dies ist jetzt eine gute Gelegenheit, alle RAILS-Mitglieder sehr herzlich zu unserem 9. GRUR meets Brussels Workshop zum Thema „Artificial Intelligence, Robotics & Intellectual Property – What’s at stake?“ einzuladen, der am 5. Juni 2018 in Brüssel stattfinden wird. Auch die diesjährige GRUR Jahrestagung in Berlin, welche unter dem Dachthema „Digitale Zukunft“ steht, wird sich in verschiedenen Fachausschusssitzungen mit den Schnittstellen von Digitalisierung und Immaterialgüterrecht befassen und dabei auch ein besonderes Augenmerk auf Robotik und KI legen.*

**Steinrötter:** Das sind zweifellos hochinteressante Veranstaltungen, die wir unseren Mitgliedern nur allzu gerne nahelegen. Sehen Sie, schon arbeiten wir Hand in Hand ...

**GRUR:** *KI und Robotik sind globale Entwicklungen, die Europäer stehen in Konkurrenz zu USA, Russland, China*

und anderen asiatischen Ländern. Es stellt sich daher die Frage nach einem eigenen europäischem Denk- und Ethikansatz – und daraus folgend einem europäischen Rechtsrahmen. Welche Überlegungen bzw. Positionen der RAILS gibt es hierzu möglicherweise bereits?

**Steinrötter:** Im Grunde bedürfte es für einen solchen Rechtsrahmen eines globalen Ansatzes, der freilich utopisch ist. Daher stimme ich zu: Wir benötigen einen European Approach, wo immer es denn geht. Mit nationaler Gesetzgebung kommt man nur sehr bedingt voran. Völlig zu Recht geht die EU zurzeit eine High Level Expert Group on AI an.

**GRUR:** Die EU Kommission hat angekündigt, noch vor Juni auf die Resolution des EU Parlaments vom 16. Februar 2017 zu antworten und eine „Mitteilung zu KI“ vorzulegen. Mit dieser Mitteilung wollen wir uns u.a. auf unserem Brüsseler Workshop auseinandersetzen. Hatte RAILS im letzten Halbjahr schon Gelegenheit, sich auf europäischer Ebene in Gesetzgebungsprozesse einzubringen?

**Steinrötter:** Nein, dafür hatten wir schlichtweg noch nicht die (wo)man-power. Die Kräfte wurden für die Tagungsorganisation, die Konzeption des Handbuchs und den Aufbau des Vereins allgemein gebündelt. Wir alle sind hauptberuflich zudem in den „normalen“ Universitätsbetrieb eingebunden, teilweise – wie bei mir – noch in der Qualifikationsphase.

Ein Blick auf das erfreuliche Mitgliederwachstum bei RAILS zeigt uns aber: Das ändert sich, wir werden immer schlagkräftiger.

**GRUR:** RAILS hat sich sowohl einen deutschsprachigen, als auch einen englischsprachigen Vereinsnamen gegeben und auch die Abkürzung „RAILS“ funktioniert hervorragend in beiden Sprachen. Im Englischen weckt sie sogar Assoziationen von Aufbruch, Verbindung und Bewegung! Inwieweit ist vorgesehen, auch ausländische Mitglieder zu gewinnen und darüber hinaus auf europäischer und internationaler Ebene aktiv zu werden?

**Steinrötter:** Wir haben bereits einige ausländische Mitglieder und benötigen sie auch unbedingt, da es ein wichti-

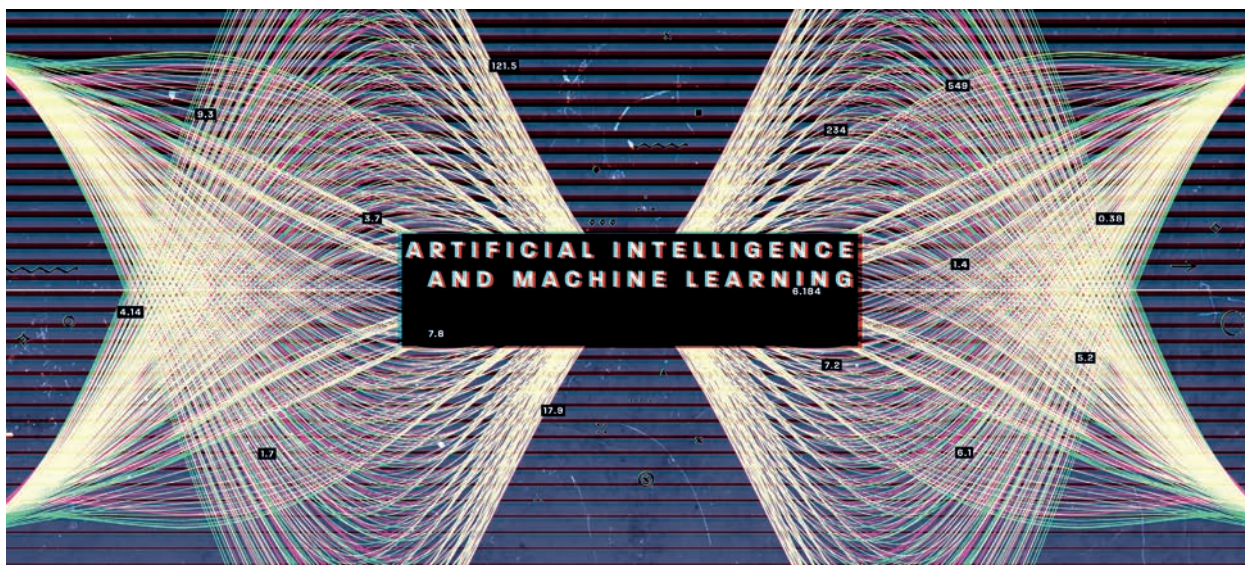


ges Anliegen ist, nicht „lediglich“ in Deutschland zu wirken. Allerdings: Das geht alles nicht von heute auf morgen.

**GRUR:** Wer kann Mitglied bei RAILS werden und was kostet es?

**Steinrötter:** Wir freuen uns über jedes Mitglied, ob natürliche oder juristische Person. Der Jahresbeitrag variiert von 29 Euro für Studierende, Referendare, Doktoranden und Wissenschaftliche Mitarbeiter bis 4800 Euro für große Unternehmen. Der Mitgliedsantrag kann direkt über die Webseite [www.ai-laws.org](http://www.ai-laws.org) ausgefüllt werden.

**GRUR:** Herr Dr. Steinrötter, vielen Dank für dieses Gespräch!



Fotos: 1. Sandra von Lingen / GRUR; 2. Ozz Design / Shutterstock.com



# Junge Wissenschaft I: „Patent trolls“ versus nicht-praktizierte Patente – Ein soll-funktionales Plädoyer für einen Perspektivenwechsel

Der Zugang zu Unterlassungsanordnungen für nicht-praktizierende Patentinhaber ist umstritten. Dieser Beitrag tritt für einen Perspektivenwechsel auf Basis der patentrechtlichen Zwecksetzung (Patentfunktionslehre) ein.<sup>1</sup> Wissenschaft und Praxis stützen sich derzeit nur auf die Inventions- und Informationsfunktion des Patentrechts. Sowohl die Innovations- als auch die Transaktionsfunktion wurden bislang nicht hinreichend gewürdigt. Für Fragen der Rechtsdurchsetzung sollte nicht die Klassifizierung des Patentinhabers als „non-practicing entity“ (NPE) ausschlaggebend sein. Vor dem Hintergrund der Innovationsfunktion muss eine viel größere Relevanz der Frage zugemessen werden, ob der Rechtsinhaber das konkrete Verletzungspatent praktiziert. Dieser Umstand sollte Ausgangspunkt für mögliche Beschränkungen von Verletzungsansprüchen sein. Ohne Belang ist hingegen, ob der Inhaber auch die Ausführung seiner sonstigen Patente unterlässt. Mit diesem Ansatz rücken Patentlizenzierer aus dem Zentrum der aktuellen Diskussion. Gleichzeitig treten andere Konstellationen in das Blickfeld, die bislang weit abseits der Debatte lagen, z.B. klassische Nicht-Praktizierungsphänomene wie Sperr- oder Vorratpatente. Mit dieser neuen Perspektive ist kein Urteil über die Zulässigkeit solcher Nutzungen gefällt. Es bedarf in jeder Konstellation einzelfallbezogener Überlegungen bevor der Unterlassungsanspruch modifiziert wird.

## A) Die fehlgeleitete Diskussion um nicht-praktizierende Patentinhaber

Die Diskussion um „patent trolls“ zeichnet das Patentrecht weltweit seit gut einer Dekade. Ausgangspunkt waren die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.<sup>2</sup> Dort kam es zu einer Klagewelle nicht-praktizierender Patentinhaber vor allem im Bereich der Elektrotechnik und des E-Commerce. Die US-amerikanische Diskussion schwappte spätestens mit den ersten Verfahren um IPRCom und der GRUR Jahrestagung 2008<sup>3</sup> auf Deutschland über. Während anfänglich noch die kritischen Stimmen gegen eine Beschränkung überwogen, sieht die heute herrschende deutsche Lehre das Unterlassungsrecht in den Händen von NPEs kritisch.<sup>4</sup>

Die Diskussion war bereits anfänglich fehlgeleitet. Eine rein formelle Unterscheidung zwischen praktizierenden und nicht-praktizierenden Patentinhabern trägt nicht. Erstens würde der Makel des „bad guys“ dann auch Forschungsinstitutionen – insbesondere Universitäten – anhaften, was regelmäßig nicht gewollt ist. Zweitens würden solche Unternehmen ausgeklammert, die einige ihrer Patente praktizieren, die wesentlichen Teile des Portfolios jedoch „troll-like“ verwerten. Drittens kann es keinen Unterschied machen, ob eine IP-Abteilung organisatorisch in ein grundsätzlich praktizierendes Unternehmen eingegliedert ist (dann keine NPE) oder gesellschaftsrechtlich outgesourct wurde (dann NPE).

<sup>1</sup> Dieser Beitrag basiert auf meiner im Sommer bei Mohr Siebeck erscheinenden Monographie „Das nicht-praktizierte Patent“.

<sup>2</sup> Die Diskussion entzündete sich v.a. im Umfeld der Entscheidung *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S.Ct. 1837 (2006).

<sup>3</sup> Vgl. die dortigen Beiträge von *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787 und *Osterrieth*, GRUR 2009, 540.

<sup>4</sup> *Ulrich*, ZGE 2009, 59; *Walz*, GRUR Int. 2013, 718 (728 f.); *Sonnenberg*, Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (2014), u.a. S. 21 ff.; *Frick*, Patent-Trolling (2014).

Auch eine Anreicherung dieser rein formellen Abgrenzung mit zusätzlichen materiellen Kriterien vermag nicht zu überzeugen. Materielle Merkmale, nach denen Patentinhaber tatsächlich sachlich gerechtfertigt unterschieden werden können, kann es im Bereich absoluter Rechte nicht geben. Das Patent muss ebenso wie das Sacheigentum unabhängig von seinem Inhaber Rechtswirkung entfalten. Eine Anknüpfung an die Charakteristika des Akteurs würde zu einer dogmatisch nicht tragbaren Inhabertypenbenachteiligung führen. Auch in Fällen einer Eigentumsverletzung käme kein deutsches Gericht auf die Idee, zuvorderst den Eigentümer als Person bzw. dessen Handhabung seines *sonstigen* Eigentums zu analysieren, bevor ihm ein negatorischer Anspruch zugesprochen wird. Warum dann im Patentrecht? Dieses kennt ebenso wenig einen Akteurbezug. Entscheidungsrelevant kann auch hier nur das Verletzungspatent sein. Ein konkret schutzrechtsbezogener Ansatz ist daher vorzuziehen.

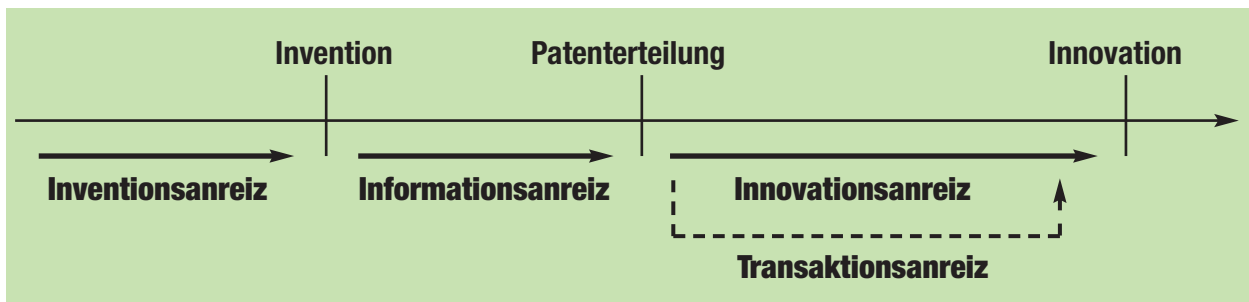
**“It is not the companies themselves that the law should care about, but rather their patents [...]”**

*Lemley/Melamed,*  
13 Colum. L. Rev. 2117, 2167 f. (2013).

## B) Der schutzrechtsbezogene Ansatz um nicht-praktizierte Patente

### I. Die Rückbindung an die Patentfunktionslehre

Der entscheidende Unterschied zur Durchsetzung sachenrechtlichen Eigentums liegt nicht im Akteurbezug, sondern der stärkeren Rückbindung des Patentrechts an seine Soll-Funktion; seiner Zwecksetzung. Die Verleihung des Patents erfolgt anders als beim Eigentum nur vordergründig zur Befriedigung der Einzelinteressen des Erfinders. Eine solch starke gemeinwohlorientierte Funktion kennt das Sacheigentum nicht. Übergeordnetes Ziel des Patents ist es, mittels vier verschiedener Teilanreize Akteure zu einem Beitrag am technischen Fortschritt zu bewegen. Diese spiegeln sich in der Inventions-, der Informations-, der Innovations- und der Transaktionsfunktion wider. Auf diese vier Funktionen wird sogleich weiter einzugehen sein. Während Inventions- und Informationsfunktion („pre grant“-Funktionen) vor der Patenterteilung wirken, beziehen sich Innovations- und Transaktionsfunktion auf die Phase danach („post grant“-Funktionen). Die viergliedrige Zwecksetzung (Patentfunktionslehre) muss über die verschiedenen Rechtsinstitute (teleologische Auslegung, institutioneller Rechtsmissbrauch etc.) auch in der patentrechtlichen Praxis berücksichtigt werden. Es handelt sich keineswegs um ein rein akademisches Glasperlenspiel.



## II. Die Innovationsfunktion

Mit der Kritik an der akteurbezogenen Diskussion um NPEs soll dieser nicht die Berechtigung abgesprochen werden. Ihr zutreffender Ausgangspunkt liegt aber bereits viel früher. Nicht erst die fehlende Ausführung aller Patente durch einen Patentinhaber und damit dessen Gesamtbild, sondern die Nicht-Praktizierung des einzelnen Verletzungs- bzw. Klagepatents begründet die Notwendigkeit einer intensiveren Analyse. Auch wenn die Nicht-Praktizierung faktisch zum patentrechtlichen Normalfall verkommen ist – in etwa jedes zweite Patent wird nicht ausgeführt –, weicht dieser Zustand bei normativer Betrachtung vom patentrechtlichen Ziel ab. Gerne wird salopp formuliert, das Patentrecht wolle Innovation schaffen. An dieser Behauptung ist sehr viel dran, aber Innovation meint ungleich der Invention nicht die „bloße“ Generierung neuer Erfindungen, sondern die Implementierung einer solchen in einem marktfähigen Produkt. Das Patentrecht ist – anders als häufig behauptet – nicht nur auf die Konzeption von Erfindungen (Inventionsfunktion) und der Veröffentlichung dieser technischen Informationen (Informationsfunktion) ausgerichtet, sondern ebenso auf die Umsetzung in handfeste Produkte (Innovationsfunktion).<sup>5</sup> Letztlich wird erst in der Anwendung von Invention technischer Fortschritt geschaffen.

**“Innovation’, as the term is commonly used, means putting something novel into economic use. It does not include unused inventions [...].”**

*Clark, Competition as a Dynamic Process (1961/1980), S. 185.*

Diese Innovationsfunktion wurde in Deutschland bislang nicht ernst genommen. Dabei will das Patentrecht in der Phase nach Patenterteilung durch die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechts den Anreiz setzen, in die Umsetzung der Invention, also in eine Innovation, zu investieren. Statistisch wird die Mehrzahl der finanziellen Investitionen in der „post grant“-Phase geleistet. Auch hier soll der Patentinhaber vor Trittbrettfahrern geschützt werden, die

erfolgreiche Kommerzialisierungsbestrebungen kopieren wollen.

Erkennt man den normativen Gehalt der Innovationsfunktion an, so rückt das nicht-praktizierte (Einzel-)Patent in den Fokus; ein Schutzrecht, das der Inhaber selbst nicht ausführt, d.h. insbesondere keine entsprechenden Erzeugnisse herstellt oder vertreibt. Neben den klassischen Erscheinungsformen wie Sperr- oder Vorratspatenten existiert eine Vielzahl an nicht klar abgrenzbaren Typen wie Lizenzierungs-, Abschreckungs- und Indikatorpatenten. All diese müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, den Praktizierungsauftrag des Patentrechts zu unterminieren. Auch wenn die Verletzung dieser Praktizierungsobliegenheit im Grundsatz rechtliche Berücksichtigung finden muss, folgt die Rechtsprechung seit jeher einem Paradigma der materiellen Durchsetzungsäquivalenz. Nicht-praktizierten Patenten wird ohne Einschränkung dieselbe Wirkung zugesprochen wie praktizierten.<sup>6</sup>

## III. Die Transaktionsfunktion

Auf „post grant“-Ebene gesellt sich zur Innovations- die Transaktionsfunktion<sup>7</sup>. Sie fördert als Alternative zur eigenen Ausführung des Patentinhabers dessen Möglichkeit, einem Dritten die Ausführung gegen Lizenzzahlungen zu gestatten. Der rechtliche Ausschließlichkeitsschutz schafft Verkehrsfähigkeit der technischen Information. Ohne Schutz wäre es dem Patentinhaber nicht möglich, einem potentiellen Lizenznehmer ein Lizenzangebot zu machen, da dieser nach Kenntnis der Technologie diese sanktionsfrei implementieren könnte ohne Lizenzzahlungen leisten zu müssen (sog. Informationsparadoxon).

Die Transaktionsfunktion wird in der modernen patentrechtlichen Literatur zwar stärker als die Innovationsfunktion beachtet, bei problematischen Fragestellungen aber nicht hinreichend gewürdigt und operationalisiert. Gerade in der Diskussion um NPEs bringt sie einen fundamentalen Mehrwert. Nach ihr ist die Lizenzierung von Schutzrechten kein Fremdkörper in der Welt des Patentrechts. Eine negative Konnotation trägt der Begriff „Lizenzierer“ daher im Grundsatz zu Unrecht. Im Lichte der Transaktionsfunktion steht das an einen patentausführenden Dritten lizenzierte Patent dem praktizierten gleich (Praktizierungsäquivalent). Eine Beschränkung ist im Lizenzierungsfall nicht angezeigt.

Aber nicht jede Lizenzierung gilt als Praktizierungsäquivalent. Wenn der Patentinhaber keine echte Technologie-lizenzierung („carrot licensing“) anstrebt, sondern sich

<sup>5</sup> Dies wird i.d.R. als Kommerzialisierungs- bzw. Kommodifizierungstheorie bezeichnet. Grdl. *Richt*, 24 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 159, 177 ff. (1942). Siehe auch *Schever*, *Industrial Market Structure* (1980), S. 440. Prominent wurde sie in jüngerer Zeit erneut durch *Kieff*, 85 *Minn. L. Rev.* 697 (2001); *ders.* in *Patent Law and Theory* (2008), S. 3.

<sup>6</sup> Bspw. *LG Mannheim*, NJOZ 2009, 1458 (1461) – *FRAND-Erklärung*.

<sup>7</sup> Grdl. *Arrow* in *Economic and Social Factors* (1962), S. 609 (614 ff.). Prominent auch *Merges*, 20 *Berkeley Tech. L.J.* 1477 (2005).

primär auf Methoden der sog. Hinterhaltslizenzierung („stick licensing“) konzentriert, geht sein Verhalten an der Transaktionsfunktion vorbei. Eines Patents bedarf es bei der Technologietransaktion nur, falls der potentielle Lizenznehmer die Invention noch nicht kennt. Allein dann besteht das Dilemma des Informationsparadoxons. Bei der Hinterhaltslizenzierung nutzt der Patentinhaber aber den bloßen Lock-in-Effekt eines Verletzers zur erfolgreichen Lizenzierung aus. Er wartet, bis der Patentverletzer hohe Investitionen vorgenommen hat, um den Anbindeeffekt zu erhöhen. Einer Transaktionsfunktion kommt das Patent hier nicht nach.

#### IV. Die Inventions- und Informationsfunktion – Rückkopplungseffekte bei dynamischer Perspektive

Das Abstellen auf die Innovations- und Transaktionsfunktion bedeutet jedoch nicht, dass alle Patente, die weder durch den Patentinhaber noch durch einen Lizenznehmer praktiziert werden (absolut nicht-praktizierte Patente), eine Beschränkung erfahren müssen. Die einzelnen Patentfunktionen dürfen nicht singulär betrachtet werden, sondern nur in ihrer Gesamtschau. Die Patentfunktionslehre besteht gerade nicht aus vier *diskreten* Anreizen, sondern aus einem viergliedrigen Anreizsystem, das eben auch den Inventions- und Informationsanreiz umfasst. Daher müssen die Wechselwirkungseffekte zwischen diesen „pre grant“- und den „post grant“-Anreizen berücksichtigt werden. Eine Erhöhung des Innovations- oder Transaktionsanreizes durch die Aussicht auf eine Rechtsdurchsetzungsbeschränkung bei fehlender Praktizierung führt bei dynamischer Betrachtung zu einem verminderten Anreiz zu erfinden (Inventionsanreiz) und die Erfindung gegenüber dem Patentamt zu offenbaren (Informationsanreiz). Kurzum: Der Inhaber eines aufgrund von Nicht-Praktizierung beschränkten Patents wird sich in Zukunft deutlich kritischer überlegen, ob er in F&E investiert bzw. seine Technologie offenlegt. Eine Beschränkung kann daher aus patentfunktionaler Sicht nur dann erfolgen, wenn die negativen Rück-

kopplungseffekte niedrigerer sind als deren positive Effekte. Vor der Entscheidung darüber, ob die Rechtsdurchsetzung konkret beschränkt wird, ist daher zu analysieren, ob die damit einhergehende Anreizvernichtung auf „pre grant“-Ebene (Inventions- und Informationsanreiz) stärker wirkt als die positiven Effekte der Beschränkung.<sup>8</sup>

Auf den ersten Blick erscheint dieser Abwägungsvorgang im praktischen Einzelfall sehr komplex und mit erheblicher Rechtsunsicherheit einherzugehen. Diese Bedenken dringen jedoch nicht durch. Erstens bestehen Rückkopplungseffekte nur, falls der Patentinhaber zum Zeitpunkt der Verletzung ein (zumindest auf die Zukunft bezogenes) Verwertungsinteresse besitzt. Dies fehlt z.B. bei schlafenden Patenten i.e.S., also v.a. bei solchen Schutzrechten, die der Inhaber ohne aktives Wissen hält.<sup>9</sup> Jemand, der das Patent im Verletzungszeitpunkt in keiner Form einsetzen wollte, würde *ceteris paribus* seine Entscheidung zu erfinden bzw. zu offenbaren unabhängig von einer Beschränkung in diesem Verletzungsfall regelmäßig genauso treffen. „Pre grant“-Anreize werden in dieser Konstellation durch eine Beschränkung auch bei dynamischer Betrachtung nicht wesentlich gemindert. Zweitens zeigt ein rechtsvergleichender Blick auf die USA, dass einzelfallbezogene Abwägungen auch in der patentrechtlichen Praxis handhabbar sind. Dies ist nach *eBay* in jedem auf eine „permanent injunction“ gerichteten Verfahren notwendig.<sup>10</sup> Drittens besteht die Gefahr der Rechtsunsicherheit nur vordergründig. Noch schneller als es der lauterkeitsrechtlichen Judikatur gelang, den deutlich komplexeren Gehalt der Sittenwidrigkeit bzw. Unlauterkeit anhand von Fallgruppen zu konkretisieren, wird es den Patentverletzungsgerichten gelingen, die Beschränkungsrelevanz nicht-praktizierter Patente anhand typisch gelagerter Konstellationen herauszuarbeiten.

<sup>8</sup> Durch diese Analyse wird der hier vorgeschlagene Ansatz zu keiner interessenbezogenen Abwägung wie im US-Recht. Ausgangspunkt ist immer die Nicht-Praktizierung.

<sup>9</sup> Häufig sind solche Patente mit der vormals innehabenden Gesellschaft, die aufgrund eines anderen Geschäftszweigs erworben wurde, auf den neuen Halter übergegangen.

<sup>10</sup> Dies ist zentrale Aussage von *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S.Ct. 1837, 1839 ff. (2006).



Foto: Blackboard / Shutterstock.com

## V. In a nutshell: Prüfungsreihenfolge

In der Zusammenschau gestaltet sich die hier vorgestellte, aus den Patentfunktionen abgeleitete Prüfung wie folgt: Zunächst muss danach gefragt werden, ob das Patent durch den Patentinhaber selbst (Innovationsfunktion) oder durch einen Lizenznehmer (Transaktionsfunktion) ausgeführt wird. Ist dies nicht der Fall, kann eine Beschränkung der Rechtsdurchsetzung erfolgen, sofern der Patentinhaber im Zeitpunkt der Verletzung keinerlei Verwertungsinteresse (dann keine Rückkopplungseffekte) hatte. Dies dürfte die Ausnahme sein und regelmäßig nur bei schlafenden Patenten i.e.S. vorkommen. Hatte der Patentinhaber ein Verwertungsinteresse muss weiter geprüft werden, ob die positiven Effekte einer Beschränkung tatsächlich die negativen überwiegen. Wird dies bejaht, handelt es sich um ein „beschränkungsrelevantes Patent“.

## VI. Ersetzung des Unterlassungsanspruchs

Hat man die Beschränkungsnotwendigkeit eines Patents bestimmt, stellt sich anschließend die Frage, wie eine solche Beschränkung durchzuführen ist. Die NPE-bezogene Literatur nimmt überwiegend Anstoß am Unterlassungsanspruch des nicht-praktizierenden Patentinhabers, der ebenso im Fall des nicht-praktizierten Patents problematisch ist.<sup>11</sup> Verlangt der Patentinhaber von einem Dritten die Ausführung der Erfindung zu unterlassen, obwohl weder er selbst noch ein Lizenznehmer die Erfindung praktiziert, überschreitet er die normative Funktion seines Patents. Er schützt mit dem Unterlassungsanspruch keine ihm zuzurechnende Ausführung.

Anders als es die überwiegende Literaturansicht in der Diskussion um NPEs fordert, sollte man den Unterlassungsanspruch jedoch nicht ersatzlos ausschließen. Der Patentinhaber hat zum technischen Fortschritt bereits durch Erfindung und Offenbarung direkt bzw. – falls er das Patent erworben hat – durch seine mittelbare Finanzierung indirekt beigetragen. Es besteht kein Grund ihm keinen monetären Ersatz für seinen Unterlassungsanspruch zuzusprechen. Hätte er an den Verletzer lizenziert, wäre ihm ein ähnliches Entgelt zugeflossen. Zudem erhält eine solche Zahlung die Anreize zu erfinden und zu offenbaren. Sie kann sich in der Höhe gar an der Lizenzanalogie des Schadensersatzrechts orientieren. Eine solche Rechtsfolgenanordnung ist nicht beispelslos. Man findet sie etwa im US-Recht, wenn in NPE-Fällen „damages in lieu of an injunction“ zugesprochen werden.<sup>12</sup>

## C) Anwendungsbeispiel abseits der NPE-Diskussion

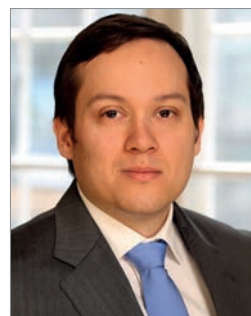
Beherrzt man die hier dargestellte Prüfung, treten gänzlich abseits der NPE-Diskussion liegende Konstellationen in das Blickfeld; beispielsweise der Fall *Replagal*.<sup>13</sup> Dort hielt die Klägerin ein Patent auf einen Wirkstoff zur Behandlung einer seltenen, aber lebensbedrohlichen Stoffwechselerkrankung. Wegen technischer Probleme musste die Lizenz-

nehmerin die Herstellung des Medikaments über einen längeren Zeitraum aussetzen und die zirka 700 in Deutschland lebenden Patienten konnten nicht mehr versorgt werden. Eine Wettbewerberin nahm daraufhin ohne Lizenz die Produktion auf. Bevor das BPatG über den Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz entscheiden konnte, musste sich das LG Mannheim mit der Verletzungsklage befassen und sprach eine Unterlassungsanordnung aus.

Nach der hier vertretenen Ansicht wäre der Unterlassungsanspruch zu ersetzen gewesen. In der Sache handelte es sich um ein absolut nicht-praktiziertes Patent, da im Verletzungszeitpunkt weder eine Ausführung durch die Patentinhaberin noch deren Lizenznehmerin erfolgte. Zwar hatte die Patentinhaberin ein objektiv nachvollziehbares Verwertungsinteresse; sie lizenzierte es gegen Lizenzzahlungen. Aber die Abwägung der Effekte spricht klar für eine Beschränkung. Erstens scheint es ausgeschlossen, dass die Patentinhaberin aufgrund dieser zeitweiligen Beschränkung ihr eigenes Verhalten – Erfindungstätigkeit und Offenbarung – bei dynamischer Betrachtung ändern würde. Gelänge der Lizenznehmerin erneut die Herstellung würde der Unterlassungsanspruch mangels absoluter Nicht-Praktizierung sofort wieder aufleben. Zweitens würde die Patentinhaberin während der Ersetzung des Unterlassungsanspruchs eine finanzielle Vergütung durch die Verletzerin erfahren. Drittens würde eine Rechtsfolgenbeschränkung erhebliche positive statische Effekte erzeugen. Die betroffenen Patienten erhielten Zugang zur dringend benötigten Arznei.

In diesem Fall lag freilich auch eine Zwangslizenz nahe, da der Versorgungsstopp die Erkrankten sehr intensiv betraf. Deren Erteilung dürfte aber alles andere als sicher gewesen sein. Auch wäre es ein Leichtes, einen Sachverhalt zu skizzieren, in dem das öffentliche Interesse (§ 24 I Nr. 1 PatG) nicht betroffen sein dürfte;<sup>14</sup> beispielsweise mit noch niedrigerer Patientenzahl oder weniger einschneidender Erkrankung. Dessen bedarf es jedoch gar nicht. Gerade der sich zugetragen Sachverhalt zeigt doch bereits, dass es trotz § 24 PatG zu Unterlassungsanordnungen kommen kann und eine Berücksichtigung der Nicht-Praktizierung im Verletzungsrecht daher zwingend ist.

Die Nicht-Praktizierung beeinflusste das LG Mannheim in diesem Fall freilich nicht. Es verurteilte antragsgemäß. Wieder wurde die Innovationsfunktion des Patentrechts nicht hinreichend berücksichtigt. Abermals wurde dem tradierten Paradigma materieller Durchsetzungsäquivalenz praktizierter und nicht-praktizierter Patente uneingeschränkt gefolgt.



Dr. Martin Stierle, LL.M. (Berkeley)  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,  
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Recht des Geistigen Eigentums und  
Wettbewerbsrecht, Ludwig-Maximilians-Universität München

<sup>11</sup> Für viele: *Ulrich*, Fn. 4; *Sonnenberg*, Fn. 4.

<sup>12</sup> Siehe *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293, 1313 ff. (Fed. Cir. 2007) u. *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353, 1356 (Fed. Cir. 2008), wobei der Federal Circuit Vorbehalte gegen eine pauschale Orientierung an der Schadensersatzberechnung hegt.

<sup>13</sup> LG Mannheim, Urt. v. 18.1.2011, 2 O 75/10.

<sup>14</sup> Auch nach BPatG, GRUR 2017, 373 – *Isentress* m. Anm. Stierle und BGH, GRUR 2017, 1017 – *Raltegravir*.

## Junge Wissenschaft II: Second Medical Use zwischen swiss-type-claim, skinny label und cross-label-use<sup>1</sup>

Im Rahmen der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein bereits bekannter Wirkstoff neue Verwendungsmöglichkeiten mit besonderem medizinischen Nutzen bieten kann.<sup>2</sup> Man spricht in diesem Zusammenhang von einer zweiten medizinischen Indikation. Das Patentrecht schützt solche Erfindungsleistungen durch Second Medical Use-Patente. Diese sind in Form von zweckgebundenen Stoffansprüchen, Verwendungsansprüchen oder Herstellungsverwendungsansprüchen (swiss-type-claims) gefasst. Das EPA hatte letztere Anspruchsform einst ins Leben gerufen, um durch die Aufnahme eines Herstellungsaktes in den Patentanspruch dem Patentierungsausschluss des Art. 52 Abs. 4 S. 1 EPÜ a.F. für Therapieverfahren zu entgehen.<sup>3</sup> Es ist gerade diese besondere Formulierung der swiss-type-claims, die in den letzten Jahren mehrere europäische Gerichte vor Herausforderungen bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Second Medical Use-Patenten gestellt hat. Enormes Konfliktpotential barg in diesem Zusammenhang der Marktauftritt generischer Arzneimittel unter einer eingeschränkten Marktzulassung (skinny label).<sup>4</sup> Durch diese wird Generikaherstellern der Zugang zum Arzneimittelmarkt für den Bereich patentfreier Indikationen eröffnet.

In Deutschland war es der Streitfall um den Wirkstoff *Pregabalin* vor dem Landgericht Hamburg im Jahr 2015, der die Aufmerksamkeit der Rechtspraxis auf den Einsatz generischer Präparate unter einem skinny label im Bereich einer noch patentgeschützten Zweitindikation (cross-label-use) lenkte.<sup>5</sup> Auslöser des parallelen Marktauftritts der *Pregabalin*-Generika und des Originalpräparats *Lyrica*<sup>®</sup> war die in § 129 Abs. 1 S. 2 SGB V geregelte Substitutionspflicht der Apotheken. Diese sieht eine Abgabepflicht von preisgünstigen (ggf. rabattierten) Arzneimitteln im Falle der Verschreibung eines Arzneimittels unter seinem Handelsnamen oder bei Verschreibung eines bestimmten Wirkstoffes vor. Der Anwendungsbereich dieser Regelung ist sehr weit, da eine Substitutionspflicht bereits dann besteht, wenn die Präparate für *ein* gleiches Anwendungsgebiet zugelassen sind. Das Sozialrecht macht damit eine Substitution von Generika im Bereich einer patentgeschützten Zweitindikation möglich, da die Präparate zumindest im Bereich einer patentfreien Indikation den gleichen Anwendungsbereich aufweisen. Irrelevant für die Abgabe ist, welche Krankheit im Einzelfall mit dem Arzneimittel behandelt werden soll. Für den Wirk-

stoff *Pregabalin* hatte das die Folge, dass ein Patient, der unter neuropathischen Schmerzen litt, ebenso wie ein Epilepsiepatient in der Apotheke ein *Pregabalin*-Generikum (z.B. *PregabaHexal*) erhielt, obwohl die Indikation „neuropathischer Schmerz“ noch bis Juli 2017 unter Patentschutz stand. Das Patent wurde damit durch die Substitution faktisch ausgehöhlt.



Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg hat zu einer Stärkung der Rechte der Patentinhaber im Bereich des cross-label-use geführt, denn das Gericht ist von einer mittelbaren Patentverletzung der Generikahersteller durch deren Beitritt zu einem indikationsunbeschränkten Rabattvertrag ausgegangen.<sup>6</sup> Die Entscheidung hat innerhalb der Rechtsliteratur Zuspruch hinsichtlich des Ergebnisses erfahren. Dogmatisch lässt sich darüber streiten, ob der cross-label-use als unmittelbare oder mittelbare Patentverletzung einzustufen ist.<sup>7</sup> Das Patentrecht kennt im Bereich der unmittelbaren Patentverletzung die Verletzungshandlung des „sinnfälligen Herrichtens“. Im pharmazeutischen Bereich ist damit die Formulierung, Konfektionierung und Dosierung eines Wirkstoffes gemeint. Unzulässig soll es sein, dem Wirkstoff eine Zweckbestimmung beizugeben, welche auf die geschützte Verwendungsmöglichkeit gerichtet ist. Bei Arzneimitteln reicht es hierfür aus, dass diesen eine Packungsbeilage für Patienten bzw. eine Fachinformation für Ärzte und Apotheken beigelegt ist, die den Einsatz in der geschützten Indikation nennt.<sup>8</sup>

Nicht so geschehen jedoch im Fall *Pregabalin*, in dem die Packungsbeilage und Fachinformation gerade nicht auf die Möglichkeit des Einsatzes in der patentgeschützten Indikation hingewiesen hatten. Es zeigt sich, dass das enge Verständnis des sinnfälligen Herrichtens für das komplexe Feld des cross-label-use dem vorherrschenden Interessenkonflikt nicht gerecht werden kann. Zu begrüßen ist daher, dass der Bundesgerichtshof nicht mehr an dieser Begrifflichkeit festhält. In seiner Pemetrexed-Entscheidung hat er deutlich gemacht, dass swiss-type-claims im

<sup>1</sup> Das Thema des Beitrags ist Gegenstand einer Dissertation mit dem Titel „Der Schutzbereich von Patenten auf eine zweite medizinische Indikation im Falle eines cross-label-use“. Die Arbeit erscheint 2018 als Band 8 der Schriftenreihe „Heymanns Schriften zum Patentrecht“ des Carl Heymanns Verlags.

<sup>2</sup> Eines der wohl bekanntesten Beispiele ist der Wirkstoff *Sildenafil*, vertrieben unter dem Namen *Viagra*<sup>®</sup>. *Sildenafil* sollte ursprünglich zur Behandlung von Angina pectoris eingesetzt werden. Bei der Durchführung der klinischen Studien wurde bei männlichen Patienten festgestellt, dass *Sildenafil* zur Behandlung erektiler Dysfunktion geeignet ist. Näheres hierzu bei *Klebe*, Wirkstoffdesign, 2. Aufl. 2009, S. 422.

<sup>3</sup> EPA GRUR Int. 1985, 193 ff. – zweite medizinische Indikation/Bayer. Infolge der Reform des EPÜ im Jahr 2000 hat die Große Beschwerdekammer des EPA in ihrer Entscheidung G 02/08, Abl. EPA 2010, 456, 457 – Dosierungsanleitung/Abbott Respiratory die Erteilung von Patenten in Form von swiss-type-claims für unzulässig erklärt.

<sup>4</sup> Vgl. § 11a Abs. 1e AMG.

<sup>5</sup> LG Hamburg, Mitt. 2015, 508 – Rabattvertrag. Zum cross-label-use vgl. auch *Hufnagel*, GRUR 2014, 123.

<sup>6</sup> LG Hamburg, Mitt. 2015, 508 – Rabattvertrag.

<sup>7</sup> Vgl. *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl. 2018, Kap. A Rn. 361 sowie von *Falck/Gundt*, in: *Kühnen* (Hrsg.), FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, S. 113, 121 ff.

<sup>8</sup> Vgl. BGH GRUR 1977, 652, 653 – Benzolsulfonfylharnstoff; GRUR 1983, 729 – Hydroxyridin; GRUR 1987, 794, 796 – Antivirustmittel; GRUR 1990, 505, 506 – Geschlitzte Abdeckfolie.

Verletzungsprozess wie zweckgebundene Stoffansprüche zu behandeln sind. Ihnen soll ein gleicher Schutzbereich zukommen.<sup>9</sup> Diese Klarstellung hat auch vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf Zuspruch gefunden. Äußere Rahmenbedingungen wie im Falle eines cross-label-use sollen gleichsam dem klassischen sinnfälligen Herrichten als Anknüpfungspunkt für eine patentrechtliche Verantwortlichkeit dienen.<sup>10</sup>

Eine vergleichbare Entwicklung hat die Rechtsprechung in England genommen. Der Streit um den Einsatz von Generika mit dem Wirkstoff *Pregabalin* wurde auch vor dem Patents Court und Court of Appeal geführt. Letzterer gab für die Patentverletzungsfrage ein Prüfschema vor, wonach es darauf ankomme, ob Generikahersteller trotz Kenntnis von einem Einsatz ihrer Produkte in der patentgeschützten Indikation bzw. dessen Vorhersehbarkeit diesen durch zumutbare Maßnahmen hätten verhindern können.<sup>11</sup> In den Fokus rückte das Gericht damit den Gedanken der Prävention.

Die niederländische Rechtbank Den Haag schloss sich diesen Einschätzungen im Rahmen eines Rechtsstreits um den Wirkstoff *Zoledronsäure* zur Behandlung von Osteoporose an. Obwohl dem generischen Hersteller *Sun Pharmaceutical* allein ein skinny label für die patentfreie Indikation *Paget's Disease* erteilt worden war, schloss dieser einen indikationsunbeschränkten Rabattvertrag mit einer niederländischen Krankenkasse ab, was zu einem vermehrten Einsatz seiner Präparate in der patentgeschützten Verwendung des Wirkstoffes führte. Das Gericht sah hierin eine unmittelbare Verletzung des Patents von *Novartis*.<sup>12</sup>

Die genannten Gerichtsentscheidungen zeigen eine patentinhaberfreundliche Entwicklung im Bereich der Second Medical Use-Patente sowohl in Deutschland als auch in England und den Niederlanden. Für generische Hersteller wird deutlich: der Marktauftritt unter einem skinny label stellt ein Unternehmen nicht von einer patentrechtlichen Verantwortung frei. Das Ziel einer Marktsegmentierung im Bereich patentgeschützter Zweitindikationen ist klar formuliert. Insbesondere der seitens des Court of Appeal aufgestellte Prüfungsrahmen von Kenntnis und Vorhersehbarkeit eines die bestehenden Patente umgehenden Einsatzes etablierte sich als Leitlinie zur Erfassung der patentrechtlichen Verantwortlichkeit. Welche Maßnahmen generischen Herstellern zur Vermeidung eines cross-label-use zumutbar sind, haben die Gerichte jedoch bisher nicht näher spezifiziert. Für die getroffenen Vorkehrungen von *Sun Pharmaceutical* fand die niederländische Rechtbank jedenfalls klare Worte. Diese seien „too little, too late“.<sup>13</sup> Für die Generikabranche liegt gerade hier das Problem. Der Eintritt von Generika nach Ablauf eines First Medical Use-Patents ist ein Automatismus, der in der Struktur des Arzneimittelmarktes als Zusammenspiel von Referenzarzneimitteln und Generika

seine Berechtigung findet. Der Bedeutung von Generika für die öffentliche Gesundheitsversorgung würde es nicht gerecht, sähe sich die Branche stets durch das Damoklesschwert einer Patentverletzungsklage aufgrund von cross-label-use bedroht. Es ist daher sowohl für die Rechteinhaber als auch für die übrigen Marktteilnehmer von elementarer Bedeutung, dass Wege aufgezeigt werden, durch die ein cross-label-use verhindert werden kann. In Deutschland sind die Krankenkassen mittlerweile dazu übergegangen, ihre Praxis bei Rabattvertragsgestaltungen dahingehend zu ändern, dass eine getrennte Ausschreibung nach patentfreien und patentgeschützten Indikationen erfolgt. Generische Hersteller sind gehalten, an den entsprechenden Verfahren teilzunehmen und auf ihr begrenztes Einsatzfeld vor Abschluss des Vertrages hinzuweisen.<sup>14</sup>

Tritt man von der Patentverletzungsfrage einen Schritt zurück und betrachtet den cross-label-use vor dem Hintergrund des Zusammenspiels von Patentrecht und den Einflüssen der Regelungen des Gesundheitssystems, so wird deutlich, dass der ungewünschte Einsatz generischer Präparate cross-label am effektivsten durch den behandelnden Arzt verhindert werden kann. Der Patents Court bezeichnete diesen Weg in seiner Entscheidung zum Wirkstoff *Pregabalin* als „the best solution of the problem“.<sup>15</sup> Infolgedessen hatte der National Health Service als zentrales Organ des englischen Gesundheitssystems entsprechende Leitlinien für die Verschreibung des Wirkstoffes verfasst.<sup>16</sup>



In Deutschland kann der Arzt bei der Verschreibung eines Arzneimittels durch Ankreuzen des aut-idem-Feldes auf dem Rezept eine Substitution des verschriebenen Arzneimittels ausschließen.<sup>17</sup> Vor allem dann, wenn ein Patient nur ein bestimmtes Präparat verträgt, muss auf diese Verschreibungsmethode zurückgegriffen werden.

Erweitert um die Fälle bestehenden Patentschutzes, könnte hierdurch auch dem Ausschließlichkeitsrecht der Patentinhaber im Bereich medizinischer Zweitindikationen ausreichend Rechnung getragen werden. Dies setzt natürlich voraus, dass die Ärzteschaft auf einen bestehen-

<sup>9</sup> BGH GRUR 2016, 921, 926 – Pemetrexed.

<sup>10</sup> OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 ff. – Östrogenblocker; siehe auch von *Falck/Gundt*, in: Kühnen (Hrsg.), FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, S. 113, 123.

<sup>11</sup> [2016] EWCA Civ 1006, Rn. 208.

<sup>12</sup> Rechtbank Den Haag, Urteil v. 5.4.2017, Az.: C/09/469148/HA ZA 14-770, Rn. 3.17, 3.34.

<sup>13</sup> Rechtbank Den Haag, Urteil v. 5.4.2017, Az.: C/09/469 148/HA ZA 14-770, Rn. 3.28.

<sup>14</sup> Vgl. ausführlich *Csaki/Junge-Gierse*, ZfBR 2017, 234 ff.

<sup>15</sup> [2015] EWHC 485 (PatG), Rn. 2; [2015] EWHC 72 (Pat), Rn. 73 f.

<sup>16</sup> Vgl. die bis zum Ablauf des Patentschutzes am 16.7.2017 gültige Leitlinie des NHS England, abrufbar unter: <http://psnc.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Pregabalin-Guidance-NHS-England-2.pdf>, (Stand: 10.4.18).

<sup>17</sup> Vgl. § 29 Abs. 2 des Bundesmantelvertrags für Ärzte v. 1.1.2018 (Rezept Muster 16).

den Patentschutz aufmerksam gemacht wird. Neben Informationsschreiben bedarf es hierfür auch einer Integration entsprechender Hinweise in den branchenüblichen Softwareprogrammen.<sup>18</sup> Das vermeintlich unscheinbare Kreuz auf dem Rezept bleibt jedoch für den Arzt nicht ohne Folgen, denn die Verordnung „teurer“ Originalpräparate belastet das ärztliche Budget. Wollte man den Weg über den Arzt als Wahrer der Patentrechte weiterverfolgen, dürfte dies nur unter Freistellung von Arzneimittelregressen geschehen. Die ärztliche Therapiefreiheit wäre ansonsten in unbilligem Maße eingeschränkt. Seitens einzelner Krankenkassen hat es bereits entsprechende Zusicherungen gegeben. Es bleibt abzuwarten, ob sich hier eine einheitliche Praxis entwickelt.

<sup>18</sup> Vgl. z. B. § 6 des streitgegenständlichen Rabattvertrags des Verfahrens vor der zweiten Vergabekammer des Bundes, VK 2-6/17 (S. 3): „III. Eine Verordnung in den patentgeschützten Indikationen hat unter Verwendung der dort zugelassenen Präparate zu erfolgen – idealerweise mit Setzung des „Aut-Idem“ Kreuzes“.

Festzuhalten ist, dass es nach der Etablierung der Schutzfähigkeit neuer medizinischer Verwendungsmöglichkeiten – sozusagen als Phase zwei des Patentschutzes für Second Medical Use – die Aufgabe der nächsten Jahre sein muss, im Interesse einer innovativen Arzneimittelentwicklung die effektive Durchsetzbarkeit der Patente zu gewährleisten. Nur dann können diese Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung bieten.

*Dr. Ulrike Zorr  
Rechtsreferendarin und ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin an der  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,  
Institut für Wirtschaftsrecht,  
Arbeits- und Sozialrecht,  
Abt. IV: Recht des Geistigen Eigentums  
(LS Haedicke)*



## **Bericht:** Tagungsbericht ALAI Deutschland Regulierung von Verwertungsgesellschaften – Erfahrungen mit dem VGG

Anlässlich des zweijährigen Bestehens des Verwertungsgesellschaftsgesetzes (VGG) traf sich die deutsche Landesgruppe der ALAI am 12. April 2018 im Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, um mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

ALAI Deutschland ist eine selbstständige Landesgruppe der *Association Littéraire et Artistique Internationale*, einer im Jahre 1878 von Victor Hugo gegründeten internationalen Vereinigung mit Sitz in Paris. ALAI hat sich zum Ziel gesetzt, für einen angemessenen nationalen und internationalen Schutz der Rechte der Urheber einzutreten und insbesondere die Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet des Urheberrechts zu fördern.

Die Tagung stand unter der Leitung von Herrn Dr. *Tobias Holzmüller*, Justiziar der GEMA, der Vortragende und Gäste begrüßte. Der deutsche Gesetzgeber nahm die Umsetzung der Verwertungsgesellschaftsrichtlinie (VG-RL) zum Anlass einer kompletten Neuregelung des Wahrnehmungsrechts. Noch bevor eine vollständige Umsetzung in allen Mitgliedstaaten erfolgt ist, stehen erste Änderungen und Korrekturen der VG-RL zur Debatte. *Holzmüller* skizzierte einleitend die großen Themen des Wahrnehmungsrechts. Die Europäisierung werfe nicht nur institutionelle Fragen, etwa nach der Regulierung unabhängiger und abhängiger Verwertungseinrichtungen, auf, vielmehr seien Kernbereiche der VG-RL noch immer nicht hinreichend geklärt.

Diese Themen nahm Prof. Dr. *Josef Drexel* (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb) dankend auf und wies in seinem Vortrag unter dem Titel „*Urheber- und wettbewerbsrechtliche Fragen der Regulierung von Verwertungs-*



*gesellschaften*“ auf kollisionsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Europäisierung bzw. Internationalisierung der Wahrnehmungstätigkeit von Verwertungsgesellschaften hin. Innerhalb der Richtlinie liege ein Ungleichgewicht vor. So beruhe das gedankliche Modell der Richtlinie auf der Lizenzierung von Ausschließlichkeitsrechten, jedoch weniger auf der Wahrnehmung von gesetzlichen Vergütungsansprüchen und vernachlässige deren Besonderheiten. In Bezug auf multiterritoriale Lizenzen gebe es aufgrund der erfolgten Marktverschiebung leider kein Zurück zum Stand vor der Empfehlung von 2005.

*Drexel* verwies sodann auf die besondere Problematik der begrenzten Kontrollbefugnis der nationalen Aufsicht im Zusammenhang mit dem Sitzlandprinzip der Richtlinie. Schutzdefizite müssten auf anderem Wege ausgeglichen werden, wozu sich nicht nur das Kartellrecht eigne, sondern besonders die private Rechtsdurchsetzung. Dieser Eindruck werde durch die Entscheidung des VG München (ZUM 2017, 779), die eine weitere Schwächung der Aufsicht bedeute, bestärkt. Unklarheiten bestehen hier mit Blick auf das Internationale Privatrecht und das Internationale Zivilprozessrecht. Insbesondere der Entscheidung AKKA/LAA (EuGH, C-177/16) könne eine grundsätzliche Aussage zugunsten des Marktortprinzips entnommen werden. Was die grenzüberschreitende Durchsetzung im Fall der Tarifkontrolle betrifft, sei der EuGH in der Rs. *Austro Mechana/Amazon* (EuGH C-572/14) deutlich gewesen. Obwohl die Entscheidung vor dem Hintergrund

von Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO dogmatisch zweifelhaft gewesen sei, habe das Gericht in der Sache das richtige Ergebnis gesucht, denn ein irisches Gericht könne nicht fundiert über eine angemessene Vergütung in Österreich entscheiden.

Abschließend ging *Drexl* auf eine drohende Verschärfung des Standortwettbewerbs im Zuge des Brexit und auf neue Entwicklungen in den USA ein. In Europa müsse man sich die Frage stellen, wie eigene Modelle gegen die Rechtzersplitterung aussehen könnten, wo selbst in den USA an ein gesetzliches Verwertungsmonopol für mechanische Rechte im Onlinebereich verbunden mit einer Zwangslizenz gedacht werde.

In der anschließenden Diskussion wies Prof. Dr. *Adolf Dietz* (MPI) auf die fehlende Berücksichtigung kultureller und sozialer Aspekte in der Richtlinie hin. Betrachte man Verwertungsgesellschaften unter kulturellen Gesichtspunkten und verstehe man Urheberrecht als Kulturrecht, dann sei eine Stärkung der Verwertungsgesellschaften dort notwendig, wo der Urheber sein Recht selbst nicht wahrnehmen könne. Kartellrecht bedeute hingegen eine Schwächung der Verwertungsgesellschaften und sei daher das falsche Mittel. Dr. *Tilo Gerlach* (GVL) betonte den besorgniserregenden Anwendungsbereich von VGG und VG-RL. Die Definition von Verwertungsgesellschaften sei zu eng und führe dazu, dass gerade auf Gewinn ausgegerichtete Unternehmen leicht der Regulierung entgehen könnten. Mit Verweis auf die fehlende Rechtskraft des Urteils des VG München, betonte Dr. *Anne Algermissen* (DPMA), dass sie nach wie vor von der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts ausgehe. *Holz Müller* ging abschließend auf das Thema der Repertoirefragmentierung ein. Der europäische Ansatz habe zu einer Umschwung von territorialer Fragmentierung zu Repertoirefragmentierung geführt. Zu beobachten sei der Vorstoß der USA, eine Art Super-Verwertungsgesellschaft zu schaffen. *Drexl* verwies darauf, dass dieses Problem auch im materiellen Urheberrecht gelöst werden könne, insoweit sei die Anknüpfung an die Nutzung, wie im MyVideo-Verfahren (LG München I, ZUM 2009, 788 und OLG München, ZUM 2010, 709) zu empfehlen.



Dr. *Anke Schierholz* (VG Bild-Kunst) griff das Problem der Repertoirefragmentierung auf und plädierte für ein System der Zusammenarbeit von Verwertungsgesellschaften, um den Flickenteppich zu beseitigen. Diesem stehe allerdings das Kartellrecht bislang im Wege.

Im zweiten Vortrag des Tages berichtete Frau Dr. *Anne Algermissen*, Leiterin der Aufsicht am DPMA, über die „Aufsicht über Verwertungsgesellschaften nach dem VGG“. Die Umsetzung der VG-RL habe innerhalb der Aufsichtsbehörde zu erheblichen organisatorischen Veränderungen geführt. Das VGG habe eine größere Regelungstiefe und schaffe so eine bessere Grundlage für die Aufsicht als Ein-

griffsverwaltung. Was die Aufsichtsobjekte anbelangt, sei eine Abgrenzung zwischen Verwertungsgesellschaften, abhängigen und unabhängigen Verwertungseinrichtungen allerdings nach wie vor schwierig. Neu sei die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden. Hier gebe es eine ständige Sachverständigengruppe und eine unmittelbare Zusammenarbeit. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit über §§ 86, 87 VGG führe praktisch dazu, dass ein bereichernder Austausch zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden stattfinde. Die Reform des Verwertungsgesellschaftsrechts habe nicht nur für die Aufsicht, sondern gerade auch für die Verwertungsgesellschaften erheblichen Umsetzungs- und Anpassungsbedarf bedeutet. Notwendige Satzungsänderungen seien von der Aufsicht kontrolliert und begleitet worden.



GEMA-Mitgliederversammlung

Dr. *Robert Staats* (VG-Wort) knüpfte an die Aussagen zur Evaluierung des neuen Verwertungsgesellschaftsrechts an. Kernpunkt seiner Kritik war der zusätzliche bürokratische Aufwand, der auf die Verwertungsgesellschaften zugekommen sei. Damit verbundene Kosten würden sich in der Ausschüttung an die Rechteinhaber niederschlagen. Prof. Dr. *Johannes Kreile* (VFF) und *Peter Stingel* (GEMA) schlossen sich der Kritik von *Staats* an. Dr. *Gernot Schulze* (Schulze Küster Müller Mueller Jangl) fragte nach potentiellen Maßnahmen der inländischen Aufsicht gegen ausländische Verwertungsgesellschaften, die in Deutschland gesetzliche Vergütungsansprüche wahrnehmen. *Algermissen* verwies auf die Rechtsunsicherheit in diesem Bereich. Derartige Fälle seien bislang nicht vorgekommen, man müsse wahrscheinlich jedoch auch hier auf das Verfahren nach § 86 f. VGG zurückgreifen und auf die Kooperation der ausländischen Aufsichtsbehörde setzen. Hierbei sei dann wohl auch das ausländische Recht zu berücksichtigen.

Dr. *Tilo Gerlach* (GVL) sprach im Anschluss hieran über die „Erfahrungen mit dem VGG aus Sicht der Verwertungsgesellschaften“. *Gerlach* setzte sich zunächst kritisch mit der deutschen Umsetzung der VG-RL auseinander. Diese sei in keinem anderen europäischen Land derart akribisch verfolgt worden. Das Resultat zeige sich in einer einzigartigen Regulierungsintensität, welche die deutschen Verwertungsgesellschaften vor dem Hintergrund des fehlenden *level playing field* vor erhebliche Herausforderungen stelle. Überdies fehle es auf Grund der Transparenzpflichten in Bezug auf Gesamtverträge am nötigen Geheimwettbewerb der Verwertungsgesellschaften. Aufwendig herausgearbeitete Gesamtverträge könnten so einfach von der Konkurrenz übernommen werden. Für die

1. Foto: Franziska Schrödinger; 2. Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MyVideo\\_Logo.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MyVideo_Logo.svg)





GVL sei problematisch, dass sie im Gegensatz zur GEMA nicht in die Bereichsausnahme des § 60 Abs. 1 VGG eingebunden sei, da diese nur für die Wahrnehmung von Onlinerechten an Musikwerken gelte. Zu besonderen Problemen im Wettbewerb mit ausländischen Verwertungsgesellschaften würden unterschiedliche nationale Regelungen zu kulturellen Abzügen führen. Dort sei das System, welches sich aus urheber- und wahrnehmungsrechtlichen Regelungen zusammensetze, nicht austariert. Das Abzugsverbot nach § 45 VGG führe zu einer praktischen Schiefelage. In diesem Kontext müssten IPR-Fragen geklärt werden.

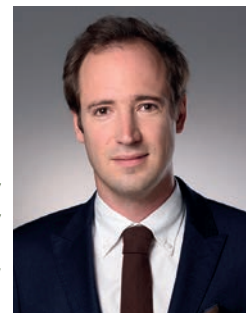
Schulze lenkte den Blick in der anschließenden Diskussion erneut auf die Fragmentierung der Rechte. Gerlach wies auf das Recht der Rechteinhaber hin, im Wahrnehmungsvertrag sehr kleinteilig, nach eng definierten Nutzungsarten zu unterscheiden. Die Möglichkeit der isolierten Einräumung einzelner, in der Wahrnehmung kostenintensiver Rechte, werde bis zur Grenze der Unwirtschaftlichkeit genutzt. Schierholz schloss sich der Kritik an einer Überbürokratisierung der Verwertungsgesellschaften an und betonte, dass Wahrnehmungsverträge inzwischen nicht mehr übersichtlich und verständlich gestaltet werden können. Dies führe zu einer Scheintransparenz. Fragen des anwendbaren Rechts wurden von Holz Müller aufgegriffen.

Zuletzt nahm Dr. Albrecht Conrad (Hengeler Mueller) unter dem Vortragstitel „Neues und Altes unter dem VGG: Royalty Stacking im Urheberrecht“ die Perspektive der Rechteinhaber ein. Auch Conrad konnte an die Debatte um die Repertoirefragmentierung anknüpfen und warf die Frage auf, wie ein Nutzer, der verschiedene Rechte braucht, ein Gesamtpaket zu angemessenen Bedingungen erhalten könne. Die Komplexität der Rechtereklärung führe dazu, dass potentielle Rechteinhaber eine Verwertung unterließen, wodurch allen Beteiligten Gewinne entgingen. Hierin zeige sich die Dysfunktionalität des Wahrnehmungsmarkts – Priorität müsse daher die Transparenz und Übersichtlichkeit und damit einhergehend eine Reduzierung der Transaktionskosten haben. Denkbare Mittel zur Vereinfachung aus Nutzersicht sei eine gemeinsame Verhandlungs- und Abschlusspflicht der Verwertungsgesellschaften und eine aufsichtsrechtliche Ermittlungsbefugnis des vollen Rechterepertoires. Auch der US-Amerikanische Ansatz, alles in einer Hand zu bündeln, sei zu bedenken.

Die Vorschläge wurden in der anschließenden Diskussion aufgegriffen. Diskutiert wurden darüber hinaus praktische Schwierigkeiten von Verfahren über die Angemessenheit von Tarifen.

Die Vorträge bildeten das Meinungsspektrum im sehr politisch geprägten Bereich des Verwertungsgesellschaftsrechts ab. Verschiedene Perspektiven auf die Tätigkeit oder das Tätigkeitsideal von Verwertungsgesellschaften zeigten sich auch in der Diskussion. Zwei Jahre nach Umsetzung der VG-RL bleiben viele Fragen offen. Verwertungsgesellschaften befinden sich im europäischen Wettbewerb und sehen sich aufgrund der deutschen Regulierung gegenüber ihren ausländischen Schwestergesellschaften teilweise im Nachteil. Wie das Verfahren vor dem VG München zeigt, gewinnt aus Nutzersicht die private Rechtsdurchsetzung gegen Verwertungsgesellschaften vor den ordentlichen Gerichten bzw. der Schiedsstelle an Bedeutung. Deutlich wurde, dass IPR-Fragen nicht nur akademischer Natur sind, sondern die Praxis von Verwertungsgesellschaften in zunehmendem Maße prägen werden. Ein weiteres Thema, das einmal mehr die Debatte beherrschte, war der Umgang mit der zunehmenden Rechterefragmentierung.

Nachdem sich ALAI Deutschland auf ihren unmittelbar vorangegangenen Tagungen mit dem Öffentlichkeitsbegriff im Recht der öffentlichen Wiedergabe und, zusammen mit der Initiative Urheberrecht, mit der Verantwortung der Intermediäre vor dem Hintergrund von Artikel 13 des Kommissionsvorschlages zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt sowie dem auch dort behandelten Urhebervertragsrecht befasst hatte, nahm sie dieses Mal die wichtige Schnittstelle bei der Urheberrechtswahrnehmung, die Verwertungsgesellschaften, vor dem Hintergrund der Neuregelung im VGG in den Blick. Am 14. Juni 2018 lädt die ALAI Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Literaturkonferenz in Berlin zu ihrer nächsten Tagung, nämlich zum „Verleih von E-books durch öffentliche Bibliotheken – Theorie und Praxis“ ein; zu einem Thema, das durch die EuGH-Entscheidung „Stichting Leenrecht“ aktuell geworden ist. Vom 12. bis 14. September 2018 wird dann die internationale Vereinigung die Jahrestagung über „Remedies against Copyright Infringement“ in Montreal veranstalten.



Moritz Sutterer  
Doktorand und Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter am Max-Planck-  
Institut für Innovation und  
Wettbewerb in München

Weitere Informationen sind unter [www.alai-deutschland.de](http://www.alai-deutschland.de) verfügbar.

## Focus: Leadup to the pregabalin litigation – why did the SPCs lapse?

In the UK, we are awaiting the decision of the Supreme Court on the validity of the patent EP 0934061 (belonging to Warner-Lambert, a subsidiary of Pfizer) covering the use of pregabalin in the treatment of pain. The litigation so far has been extensively covered, for example by me and others on the IPKat blog, but one recurring fact in the litigation was often referred to but never explained.

The Supplementary Protection Certificate (SPC/GB04/034) based on the original product patent for pregabalin (EP0641330) was applied for in October 2004, following the granting of the European marketing authorisation to Pfizer for their Lyrica brand pregabalin, and granted in February 2005. But then in May 2013 the renewal fees required to bring it into force upon expiry of EP0641330 were not paid, so that it lapsed. The question is, why would Pfizer do this? (Incidentally, the owner of the patent and SPC is not Pfizer, but Northwestern University. There is no licence recorded on the UK IPO register, but licences are often not recorded and I presume that Pfizer (or one of its subsidiaries) is actually a licensee under the patent.)



If the SPCs had been brought into force, the use patent would likely never have been litigated, as the SPCs would have lasted until May 2018, while the use patent expired in July 2017.

There are a few theories about the non-payment of the fees that have been raised by various commentators, but none of these seems particularly plausible.

### Inadvertence

Did Northwestern University, or Pfizer, or their renewals provider, simply forget? Or perhaps there was a misunderstanding as to who was responsible. This seems wholly implausible. It is just about imaginable that the renewals payment system might break down, although it is unlikely that this could have happened in respect of multiple jurisdictions across Europe at the same time. But then the patent office in each country would have issued a lapse notice, and the attorney who received it would have investigated, and then surely at least one such enquiry would have alerted those responsible to the error. It is simply not credible that the non-payment was not noticed everywhere within the

6-month grace period in which the fees could still have been paid with surcharge.

### To create a test case

It has also been suggested that Pfizer may have wanted to create a test case on second medical use patents. This seems unlikely for a number of reasons.

Firstly, why create a test case based on Swiss form claims, which are no longer permitted in Europe, when the jurisprudence created by the case would not clearly also apply to the new EPC 2000 form of second medical use claim? Mr Justice Arnold repeatedly emphasised during the litigation that it could not be assumed that any finding relating the scope and infringement of Swiss form claims would be applicable to EPC 2000 claims.

Secondly, the genesis of the UK litigation was untidy, because of the short time between Actavis realising that the SPCs had lapsed (which is recorded in the judgment as being on 19 March 2014) and the expiry of the data exclusivity period on 8 July 2014. Thus Actavis had only a few months between realising that they could launch a generic pregabalin product at least for the off-patent indications, and that date when they could seek a generic marketing authorisation. This left insufficient time to clear the way for launch of the Actavis product in full court proceedings by seeking revocation of the use patent, and/or seeking guidance from the court as to how infringement could be avoided. Therefore, most of the English court decisions in the case are interim decisions before full trial, taken in some haste and without full evidence. This does not seem a good candidate for a test case.

### An alternative theory

The US application from which EP0641330 claims priority is a continuation-in-part of an earlier US application. This points to a possible self-collision issue which could be a ground of invalidity of the patent.

EP0641330 is based on international patent application WO93/23383, and claims priority from US application number 07/886,080. Such a priority claim is valid only if the subject matter of the claim in question is present in both applications, and also provided that the earlier of the two applications is the first application for that subject matter. However, 07/886,080 is a continuation-in-part of US application 07/618,692, and a PCT application WO92/09560 was also filed claiming priority from that earlier US application.

The timeline is as follows:

27 November 1990 US 07/618,692 filed  
20 November 1991 WO92/09560 filed  
20 May 1992 US 07/886,080 filed  
11 June 1992 WO92/09560 published  
18 May 1993 WO93/23383 filed

Now, if we consider the right to priority of the claim to pregabalin in EP0641330, the corresponding subject matter is present in 07/886,080 and therefore on the face of it the first part of the test for a valid priority claim is satisfied – the subject matter is present in both applications. On that basis, WO92/09560 is not available as prior art, because it was published after 20 May 1992. (If this were not the case, I would expect the EPO examiner to have noticed it).

The difference between WO92/09560 and EP0641330 is that in EP0641330 pregabalin is claimed as a single enantiomer – the S-(+) enantiomer. In WO92/09560, by contrast, while the pregabalin molecule is disclosed, it is only made and tested as the racemate. However, WO92/09560 also states:

*“The compounds made in accordance with the present invention can contain one or several asymmetric carbon atoms. The invention includes the individual diastereomers or enantiomers, and the mixtures thereof. The individual diastereomers or enantiomers may be prepared or isolated by methods already well known in the art.”*

There is a plausible argument that this passage, in combination with the disclosure of the racemic pregabalin, is sufficient to count as a disclosure of the S-(+) enantiomer. In that case, however, WO92/09560 (or its priority application 07/618,692) is the “first” application for that subject matter, and not 07/886,080. That would make the priority claim invalid so that the effective date for considering the patentability of EP0641330 would become the filing date of WO93/23383, namely 18 May 1993. Thus WO92/09560 would become novelty-destroying prior art, because it was published before the filing date of WO93/23383 and thus EP0641330.

Now, all of this is arguable both ways, and it is possible that a court would not accept the argument. It is also a fairly subtle point, and I can imagine an EPO examiner missing it. It does not surprise me that the patent was nevertheless granted – on the face of it if the priority claim of WO93/23383 is valid, then WO92/09560 is not prior art at all since it was never filed at the European Patent Office as a European application. (If WO92/09560 had been filed as a European application, it would have been considered by the EPO examiner as “novelty-only” prior art under Article 54(3) EPC as being filed before, but published after, the priority date of WO93/23383). It is only if the additional criterion, whether 07/886,080 is the “first application” in respect of the subject matter of the S-(+) enantiomer of pregabalin, is considered that a potential problem becomes apparent.

Also, a possible reason why the patent might be invalid is not of itself a reason for Pfizer to drop the SPC. Pharmaceutical patents are often found to be invalid by national courts, and although obviously the proprietor then loses the patent case, there is usually no further adverse outcome.

However, in 2009 the EU Commission published the Final Report in its competition inquiry into the pharmaceutical sector, which raised a number of questions about behaviours that had previously been considered unproblematic. Then in July 2010 the General Court upheld a finding of abuse of dominant position against AstraZeneca in relation

to Losec (omeprazole), for actions including providing incorrect information about the date of the first marketing authorisation when applying for supplementary protection certificates, and this was upheld by the Court of Justice of the European Union in December 2012.

Moreover, in January 2012, the Italian Competition Authority sanctioned Pfizer for abuse of a dominant position relating to latanoprost consisting of various aspects including basing an SPC on a divisional application. This was quashed by the Regional Administrative Court of Lazio in September 2012, but then reinstated in February 2014 by the Consiglio di Stato.

All of these events together created a perception around 2010-2012 that, at least in respect of an SPC (if not necessarily in respect of a patent), the proprietor might (under competition law if not under any intellectual property law) be under a kind of good faith obligation that was more extensive than had previously been the case in Europe, and that the EU competition authorities might regard breach of such a good faith requirement as constituting an abuse of a dominant position. That perception is perhaps less prominent now, but at the time such views were widely discussed. A person might therefore have had a concern that a patent proprietor applying for an SPC based on a patent that the proprietor knew or should have known to be invalid, because the reason for invalidity was their own prior art, might be found to be an abuse of a dominant position under competition law.

There is no clear authority that it is an abuse of a dominant position to apply for an SPC based on an invalid patent (even where the patentee should know it is invalid, for example because the prior art is their own related application), but it may well have seemed in 2013 that this was the direction in which competition law was heading. The EU Commission can fine an undertaking up to 10% of worldwide turnover, so the risks involved if competition law comes into play are very high.

By not bringing the SPC into force, it was pretty much guaranteed that there would never be any litigation under the patent, since it would expire before the end of the data exclusivity period. On the other hand, if the SPC were brought into force, there would inevitably be litigation with generic companies, and there would be a risk that the patent might be found invalid for this self-collision reason. Once that reason became public by reason of the litigation, there could then arise a concern that this would lead to EU Commission action under competition law.

I do not know why Pfizer decided not to bring the SPC into force. However, this priority issue leading to a potential self-collision provides a plausible reason why someone might have decided that it was too risky to bring the SPC into force, and it seems to me more convincing than the alternatives.

Darren Smyth  
UK and European Patent Attorney,  
Design Attorney,  
and The IP Alchemist blogger  
([www.ipalchemist.com](http://www.ipalchemist.com)), London



## Printspot: An EU text and data mining exception for the few: would it make sense?\*

In the age of Big Data the value of data does not lie in data or text considered in their isolation, but rather in the extraction of such value. This requires that text and data be analyzed, to thus enable the discovery of new patterns and relations. While a task of this kind would be virtually impossible to perform manually, text and data mining (TDM) techniques allow it easily. Not only does their application span several heterogeneous fields, but it also appears that “[b]ecause TDM research technology is not prohibitively expensive, it is readily available to lone entrepreneurs, individual post-graduate students, start-ups and small firms”<sup>1</sup>

The applications of TDM techniques are not limited to the field of research. TDM is in fact employed in a variety of heterogeneous business fields, that may range from forestry methods to banking, from marketing to criminology, from anthropology to fashion, and so on. In this sense, for instance, data mining may be used to manage and optimize the use of natural resources.<sup>2</sup> It may assist banks in identifying and quantifying the accuracy, timeliness, and forward-looking character of their credit-risk-assessment systems, as well as traditional analyses of industries and sectors.<sup>3</sup> TDM may serve in marketing to visually track information spread and influence paths across media segments in real-time, along with improving content relevance for target audiences.<sup>4</sup> As regards its employment in the field of criminology, it is believed that TDM can help exploring and detecting crimes and their relationships with criminals, so to assist police forces.<sup>5</sup> By mining the ever-growing content made available through social networks, it is believed that the information thus retrieved may assist anthropologists in their studies of cultural phenomena. Recent research conducted at Cornell University with the aid of TDM techniques has for instance allowed a group of researchers to mine 100 million photographs made available on Instagram and devise patterns on how clothing styles vary around the world, and tackle the frequency of use of certain garments and colours. By training a machine-learning algorithm, the researchers were able to identify a set of visual themes and study how these would vary by time and place, and also identify the preference for certain colours.<sup>6</sup>



Despite its potential, statistics suggest that Europe is currently lagging behind compared to US and Asia (notably China) with regard to the number of publications and patents referring to TDM. Although there appears to be consensus around the potential of TDM<sup>7</sup>, EU-based researchers indicate a number of factors that inhibit the development of TDM in Europe, including: legal uncertainties concerning the treatment of TDM activities under EU and national copyright laws; lack of awareness and skills; and infrastructural challenges.<sup>8</sup>

In 2016 the EU Commission issued a proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market (DSM Directive) which, among other things, includes a new mandatory exception allowing research organizations to make reproductions and extractions in order to carry out TDM of works or other subject-matter to which they have lawful access for the purposes of scientific research. Although including commercial and non-commercial uses alike, the beneficiaries of the exception would be limited (at least in the original EU Commission's proposal) to universities, research institutes, non-profit or public interest research-intensive organizations. In principle the draft directive does not exclude applicability of the TDM exception to public-private partnerships, but rules out that this could be possible when a commercial undertaking has a decisive influence and control over the research organization in question.

The question I would like to address in this short contribution is the following: Does it make sense to limit the availability of a mandatory TDM exception to research organizations alone? Probably not, and this is so for three main reasons.

First, because – at least in Europe – it is not ‘research organizations’ that are mostly or solely engaged in TDM activities. As the EU Commission itself noted in its Impact

\* This contribution builds upon a recent technical briefing prepared at the request of the JURI Committee of the European Parliament on TDM practices: ‘The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Technical Aspects’ (2017), doi:10.2861/480649, ISBN: 978-92-846-2655-7, available at [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/604942/IPOL\\_BRI\(2018\)604942\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/604942/IPOL_BRI(2018)604942_EN.pdf) (accessed 9 April 2018).

<sup>1</sup> Hargreaves *et al* (2014), *Standardisation in the Area of Innovation and Technological Development, notably in the Field of Text and Data Mining – Report from the Expert Group*, doi:10.2777/71122, p 10.

<sup>2</sup> See, e.g., <http://www.treemetrics.com/> (accessed 9 April 2018).

<sup>3</sup> McKinsey & Company (2013), *Ratings Revisited: Textual Analysis for Better Risk Management*.

<sup>4</sup> See, e.g., <https://www.ubermetrics-technologies.com/influencers-content-marketing/> (accessed 9 April 2018).

<sup>5</sup> Reza Keyvanpour *et al* (2011), *Detecting and Investigating Crime by means of Data Mining: A General Crime Matching Framework*, doi.org/10.1016/j.procs.2010.12.143.

<sup>6</sup> Matzen *et al* (2017), *StreetStyle: Exploring World-Wide Clothing Styles from Millions of Photos*, arXiv:1706.01869 [cs.CV].

<sup>7</sup> EU Commission (2016), Commission Staff Working Document - Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital Single Market and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Rules on the Exercise of Copyright and Related Rights Applicable to Certain Online Transmissions of Broadcasting Organisations and Retransmissions of Television and Radio Programmes, SWD(2016) 301 final, Part 1/3, §4.3.1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Assessment accompanying the proposed DSM Directive, there seems to be general agreement among stakeholders that TDM “is still a nascent tool, in particular in the non-business sector, i.e. for research carried out by organisations such as universities or research institutes”.<sup>9</sup>

The second reason is connected to the realities of licensing practices. Although certain publishers offer the possibility of undertaking TDM activities as part of their licensing models, that is not the case of all. At the time when the UK was discussing the introduction of a TDM exception into its own law (this eventually occurred in 2014 within the framework offered by Article 5(3)(a) of Directive 2001/29, ie the InfoSoc Directive), UK Government deemed it preferable not to have any particular restrictions as regards the beneficiaries of the resulting exception. Although UK Government acknowledged “that some publishers take an active role in developing text and data analytic technologies, and that some offer contracts that support the use of these technologies”, “under current conditions, research projects may in some cases require specific permissions from a large number of publishers in order to proceed”, and that this “is in some cases an insurmountable obstacle, preventing a potentially significant quantity of research from taking place at all”.<sup>10</sup>

The final reason relates to the nature of TDM, which is not about competing with existing content or disrupting

existing models. Access to, extraction and copying of content for TDM purposes are all incidental stages that do not ultimately result in the external re-use of protectable (expressive) parts of a work, but are rather functional to accessing those parts that are unprotected, including ideas, data, and facts considered on their own.

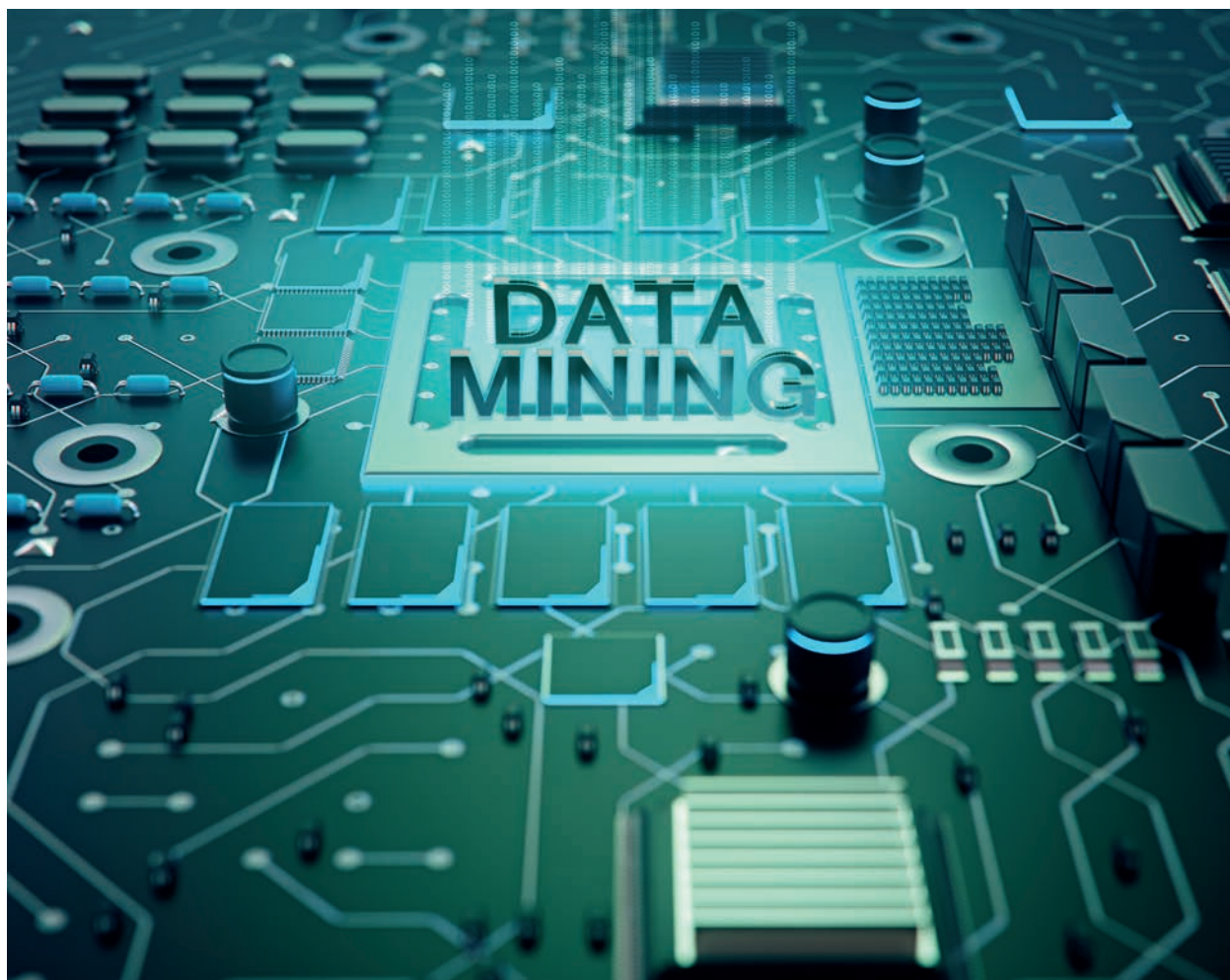
In conclusion, EU legislature should not limit the catalogue of beneficiaries of its forthcoming TDM exception. Any alternative model would lead to legal uncertainties (those that the EU Commission intended to remove), hinder the development of TDM practices in Europe and, above all, overlook the fact that TDM is not about displacing existing content but rather extracting further knowledge from it and, in doing so, rendering it more valuable.



*Dr Eleonora Rosati*  
*Associate Professor in Intellectual Property Law at the University of Southampton; Editor of the Journal of Intellectual Property Law & Practice (OUP); IPKat blogger (ipkitten.blogspot.com)*

<sup>9</sup> *Ibid.*, (emphasis added).

<sup>10</sup> HM Government (2012), *Modernising copyright: a modern, robust and flexible framework*. Government response to consultation on copyright exceptions and clarifying copyright law, p 37.



## News from Alicante: User-driven quality at EUIPO

Quality can mean many things to many people. But at the heart of EUIPO's activities is a drive for user-centred quality – a set of measures, activities and processes that help to pass on benefits to all those who use its services.

Quality is embedded in all the Office's activities. During the lifetime of its first Strategic Plan (2011-2015), a fully certified ISO Quality Management system (ISO 9001:2008) was implemented, and a performance-orientated culture was developed.

Through its Strategic Plan 2020, EUIPO strives to be “best in class” in delivering IP rights. These ambitions are channelled through a series of objectives, and supporting projects, to enhance customer-driven quality services.

For users, projects like the new generation Guidelines (now available in a test version on the Office's website) and multilingual communication management (allowing automatic translation of defined IP texts), support users in accessing IP information.

This kind of quality is centred on commitments – what do users of a service need, and how can they be provided with it? How can we check that we are really fulfilling those commitments, in a consistent manner, and against a clear and mutually understandable set of goals? In short, how do we give users what they need, and keep ourselves on the right road to give it?

### Quality at first instance

EUIPO's commitments are enshrined in its Service Charter. It sets out, in a nutshell, what users can expect from the Office, in three core areas: timeliness (how long it takes to deliver a service); accessibility (how well and quickly the Office makes services available to users by phone, email and through e-business applications); and quality of decisions (how EUIPO's decisions measure up against agreed quality criteria).

Every quarter, the Service Charter indicators are published on EUIPO's website, showing how a particular action is performing against its target. When an indicator slips into the “action needed” category, the Office acts to get it back on track, and publishes a summary of the corrective actions on its website.

An opposition decision, for example, is checked at several stages. Firstly, around 10% of all such decisions are selected at random for internal quality checks. The quality experts come together to review the decisions before they are notified to the parties. If an error is found, the decision is sent back to the examiner for correction. Overall, EUIPO decisions are checked on a regular basis; teams of relative grounds checkers meet twice to three times a week, and teams of absolute grounds checkers perform controls twice a week.

This internal checking serves as a bulwark against errors, and helps to provide a steady stream of feedback and continuous improvement tools.

A further quality check comes courtesy of the Stakeholder Quality Assurance Panels; a group of user association representatives who provide ex-post checks on decisions via an audit process. These representatives gather at EUIPO every quarter to review a random sample of decisions, half of which have already been through the internal quality check and half of which have not.



The aim of the two checks is to try to align the Office's perception of quality with the external perception of quality; to ensure that the examiners and the users are harmonised in what they believe to be correct.

The findings of the stakeholder audit are then fed back into EUIPO's quality system, allowing the internal checks to be informed by the users' findings. In short, the entire process is a constant feedback loop that reflects the Office's commitment to embedding the user perception of quality in its systems, thus providing a better service to customers.

Both quality check systems use the same quality criteria so that the results can be comparable. The quality criteria have two levels: a more detailed level focussed at identifying errors (to correct them) and a higher level to find trends. This two level system is common for all products and systems, and is useful in rating the global quality of the decision. This high level criterion is strictly aligned with the Office's Service Charter metrics. Here, there are three “categories” of assessment: excellence; compliance; or action needed. The difference between “excellence” and “compliance” can be summed up in the answer to one very simple question – does the decision go the extra mile?

A decision that can be safely said to have travelled the extra mile is one which addresses all relevant arguments in a user-friendly manner, using clear and concise language, and which is, of course, error-free. A compliant decision would not go as far in terms of clarity and concision, but would be error free (or would contain only non-critical errors).

But any quality system, no matter how thorough it may be, is only as good as the results it helps to produce. EUIPO tracks the results of its stakeholder audits quarterly to see the evolution of the internal quality checks, in line with the audit calendar.

Results so far have been encouraging. In the first audit that took place, in January 2017, the auditors found errors in 50% of the decisions. In the last quarter of 2017, they only found errors in 30% of the cases, while the overall evolution of the “good” or “very good” rating of the decisions increased from 52% to 86% in the same time frame.

### Quality at second instance

The Boards of Appeal at EUIPO, while maintaining their independence, participate fully in the quality management system of the Office. Their own activities allow them to add a full set of interlinked quality initiatives to improve the services they offer to users.

Some years ago, the Boards have launched a project called Effective Dispute Resolution in order to offer to their users streamlined appeal proceedings, transparent management of files and tailor-made solution. Timeliness is also one of the key components. The emphasis on quality at the Boards has meant well-reasoned decisions and predictable procedural practice successfully embracing and complying with ISO 9001 and 27001 standards and indicators. Indicators including ex-parte and inter-partes decision timeliness form part of the EUIPO Service Charter. And, in the interests of transparency, the Boards publish monthly appeal updates on the EUIPO website, as well as details of pending and closed Grand Board cases. User and Business Associations may now submit observations so that the Grand Board is able to take informed decisions taking into account market realities.



Another link in the Boards' quality chain is the Appeal Processes Knowledge Circle, which was created in 2015. It is made up of the Chairpersons of the Boards of Appeal, along with Members and legal assistants and includes representatives from the core business departments within EUIPO. Since its creation, the Knowledge Circle has become the Office's think tank for the development and benchmarking of appeal proceedings. Its recommendations on issues relating to appeal proceedings are approved by the Presidium of the Boards before being published for users.

Empowering users is one of the most effective methods to increase quality and bring to them benefits. For that pur-

pose, the Boards launched in April 2017 the eAppeal tool; since its introduction, errors in filing Notice of Appeals have dropped by 70%. The eAppeal tool is available directly through the User Area of the EUIPO website, and can be completed in four simple steps. It represents a quick and easy way to file an appeal, of which the EUIPO received over 2,700 last year. In striving for continuous improvements, the Boards are currently developing a second version of this online appeal solution. Quality, first and foremost, begins in finding the right solution for a problem. The Boards have made active case management a key part of their working methods. Once an appeal is received, the rapporteur analyses the case file, and puts forward a range of options. These can include: the option of a single member decision (e.g. for straightforward absolute grounds cases); a full panel determination (the normal mechanism, with three members sitting as a panel); a Grand Board resolution (nine members, in which the referral is justified by the legal complexity of a case or existing diverging law); conciliation (the rapporteur proposes a possible solution leading to a friendly settlement); or mediation.

Each option is case-specific and aims at finding the most cost-effective and expeditious resolution method adapted to the parties' needs and interests. In addition, where the urgency is justified, users and EUTM/RCD Court judges may request expedited appeal proceedings.

As an aid to users, and as an alternative to an appeal decision, Boards of Appeal have offered parties the opportunity to use a mediation service in inter partes matters since 2011. Mediation is accessed through a team of qualified mediators, composed of senior EUIPO staff members who have undergone specialised mediation training with the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) and/or the Chartered Institute of Arbitrators (CIARB) in London. To offer users the widest possible choice, EUIPO's mediators all have different language profiles, as well as many years of experience in trade mark and design issues.

Quality is a process, not an event. It is a constant system of refinement, measuring and checking that incorporates feedback and user experience, and an ever-expanding circle of efficient practice.

All these efforts have been effective in decreasing the appeal rate before the General Court and at the same time have also raised the rate at which that Court confirms the decisions of the Boards of Appeal.

In addition, through a series of projects and activities which supplement day-to-day work at EUIPO, the Office strives to constantly increase the quality experience for its users, with the overall aim of strengthening the IP system in the EU.

Contact:

Ruth McDonald

Communication Service

European Union Intellectual Property Office

Tel: +34 965 137 676 - Mobile:+34 606 157 278

Email: [Ruth.McDONALD@euiipo.europa.eu](mailto:Ruth.McDONALD@euiipo.europa.eu)

[www.euiipo.europa.eu](http://www.euiipo.europa.eu) - Twitter: @EU\_IPO

# International Perspectives: Facilitating SEP Licensing – JPO’s Approach –



## Challenges in the 5G Era

In recent years, the spread of the Internet of Things (IoT), in which various types of infrastructure and equipment connect via the Internet, is bringing about a major change in the parties involved in licensing negotiations. For example, members from the auto and service industries and small and medium enterprises (SMEs) are being drawn into telecoms SEP licensing negotiations. The kind of cross-licensing that traditionally took place among the telecoms companies is now far more difficult, and gaps are also emerging in parties’ respective perceptions of reasonable royalty levels.

As the parties to licensing negotiations change, companies outside the telecom industry are becoming increasingly concerned at potential hold-up, whereby using a SEP leads to an injunction being taken out on their businesses. In Japan, there was even a proposal to create a system whereby the the Japan Patent Office (JPO) would determine licensing terms.

Conversely, some telecoms companies are apparently struggling with hold-out, whereby implementers do not respond in good faith to requests from rights holders for licensing negotiations in the hope that the court may not allow an injunction.



Since last summer, the JPO has been looking at what we as the administration can and should do about this climate of uncertainty, seeking the views of company representatives, professionals, government institutions and members of the judiciary from around the world. In the course of our investigations, we took note that most courts grant an injunction concerning a FRAND-encumbered SEP only in a limited number of situations where the implementer is not acting in good faith.

While the legal basis for limiting an injunction concerning a FRAND-encumbered SEP varies from country to country according to their national legal systems, it was different factual situations that led Courts and regulation agencies in different countries to different conclusions. Recent years have seen increasing cross-border convergence in case law as to how parties should behave in SEP licensing negotiations, based on the dedication to a factual inquiry into good faith negotiations.

In Japan and the EU, for example, good faith is regarded as a major factor for considering an injunction concerning a

FRAND-encumbered SEP (Apple v. Samsung (2014), Huawei v. ZTE (2015)). Courts in the United States may also consider the concept of good faith as a supplemental factor. For instance, in Apple v. Motorola (2014), an interpretation of the Supreme Court decision on the eBay case, which has provided the general criteria for an injunction, takes negotiating attitudes into account.

## Guide to SEP Licensing Negotiations

Given this trend in court rulings and practices, the JPO decided to create a “Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patents” (below, “Guide”) that overviews the various elements of good faith negotiations and provides some information as to how an implementer may avoid an injunction and how a rights holder may secure appropriate compensation. In addition, the Guide lists factors for consideration in terms of determining reasonable royalties.

While the concern has been expressed that the Guide might impose unnecessary regulations that limit negotiating flexibility, it is not legally binding. The original title of “Guidelines” was in fact changed to “Tebiki” in Japanese and “Guide” in English specifically to avoid any misperception of regulation.

At the same time, the Guide is not a recipe for negotiations that will automatically produce appropriate royalty rates – it really is intended to guide rather than prescribe. This in turn has spurred the criticism that the Guide is too vague to be useful in actual dispute resolution. Individual royalty decisions, however, are not something in which we feel that the JPO should intervene.

The four main issues addressed by the Guide are as follows. First is the good faith licensing negotiation method. Rights holders complain that implementers sometimes delay negotiations by, for example, failing to take part in negotiations without explanation, or they refuse to conclude a confidentiality agreement while demanding information that includes confidential content. Implementers, on the other hand, note cases where they cannot enter negotiations because rights holders have not provided any claim charts, or where rights holders refuse to provide claim charts unless a confidentiality agreement is concluded. The Guide offers some notes on factors for consideration in terms of the scope of information that should be provided by the parties at each stage of negotiations, along with response times, drawing on the framework provided by the Court of Justice of the European Union in the 2015 case between Huawei and ZTE.

The second issue concerns which levels of the supply chain are party to negotiations. Some rights holders have observed that where end-product manufacturers are asked to be party to licensing negotiations, it is not appropriate for them to turn around and refuse that request. Implementers suggest that where component manufacturers as suppliers have asked to be party to licensing negotiations, it is discriminatory of rights holders to refuse to negotiate with them. The

PHOTO: RIETI



Guide lays out some factors for consideration in terms of the level of the supply chain from which businesses – for example, end-product manufacturers or component manufacturers – should be party to the conclusion of licensing agreements or should be involved in the negotiations.



The third issue is the royalty calculation base. Some rights holders suggest that where SEP technologies contribute to the functions of an end product as a whole and drive demand for that product, the entire market value (EMV) approach should be taken. Implementers have argued that if a SEP technology is contained in a component comprising the smallest salable patent practicing unit (SSPPU), an SSPPU approach is appropriate. The Guide lays out some factors for consideration in terms of how to determine a basis for calculating royalties.

The last issue is royalties for different uses. Some rights holders say that if a technology is used in different end products, the royalty rate and amount should differ according to the use – in other words, a use-based approach. Implementers counter that the same royalty rate and amount should be paid for any standard technology, regardless of how it is used. For a rights holder to apply different royalty rates and amounts, they argue, constitutes discrimination. The Guide lays out some factors for consideration in terms of whether the use-based approach would be discriminatory.

### Role of ADR

We believe that international arbitration and mediation can also be useful in resolving SEP disputes, as these tend to be international, with rights contested simultaneously in a number of countries. Going to court in multiple countries

to resolve such disputes carries the risk of different rulings emerging, with the other demerit being the length of time required to reach a resolution. Alternative Dispute Resolution (ADR) processes such as mediation and arbitration, however, enable disputes over multiple rights in multiple countries to be settled as a package. Arbitration awards in particular can be enforced internationally under the New York Convention, opening the way for expeditious and effective resolution of international disputes.

We will hold a mock international arbitration in Tokyo on June 29, 2018, to demonstrate the potential effectiveness of international arbitration as a means of resolving international SEP disputes, as well as to present the option of undertaking arbitration procedures in Japan. A number of key figures in intellectual property (IP) dispute resolution around the world will participate in the exercise as arbitrators.

### “Living” Guide

Earlier this year on March 13, the JPO gathered stakeholders from major countries to hold a symposium together with the Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) where we discussed the main issues in the Guide and international arbitration for SEP disputes. Organizing an event of this scale in such a short time frame would never have been possible without the generous cooperation of all participants and the discussion was enormously productive.

With the environment surrounding SEP licensing negotiations continuing to transform, it will be vital that this Guide too continues to evolve and remain “living.” We plan to review and revise the Guide as appropriate based on the further accumulation of legal cases and the views of government agencies, companies, and professionals around the world, setting up an internationally open and transparent process for this.



*Naoko Munakata  
Commissioner, Japan Patent Office*

## Essentiality Check Utilizing the JPO “Hantei” (Advisory Opinion) System

### Background

In recent years, due to the advancement of the Internet of Things (IoT), it has become increasingly necessary for companies in diverse industries to take part in licensing negotiations for so-called standard-essential patents (SEPs) and it is said that opinions are divided on essentiality of patents among parties concerned. Under these circumstances, the JPO started essentiality check utilizing “Hantei” (Advisory Opinion) system<sup>1</sup> from 1 April 2018.

### “Hantei” (Advisory Opinion) System

Under Article 71 of the Patent Act, upon a request by a demandant, the JPO (i.e. a panel consisting of three administrative judges) may express an advisory opinion as to whether an object product “A” falls (positive) or does NOT fall (negative) within the technical scope of a certain patented invention. A demandant may request an advisory opinion in either positive or negative form (“Conventional Advisory Opinion”).

### Essentiality Check utilizing “Hantei” (Advisory Opinion) System [New Operation]

The “standard compatible products” have all indispensable features required by the standard documents. If the

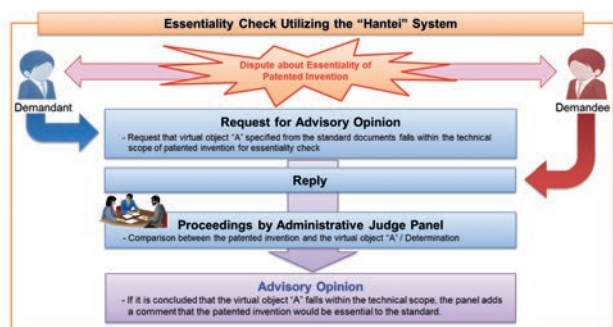
<sup>1</sup> The JPO published the ‘Manual of “Hantei” (Advisory Opinion) for Essentiality Check’. For further information, please see the provisional translation available at [https://www.jpo.go.jp/torikumi\\_e/t\\_torikumi\\_e/files/hantei\\_hyojun\\_e/01\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/files/hantei_hyojun_e/01_e.pdf)

“standard compatible products” fall within the technical scope of a certain patented invention, the patented invention would be essential to the standard.

Analogously, if a virtual object “A” specified only by indispensable features of the standard documents falls within the technical scope of a certain patented invention, the patented invention would be essential to the standard.

Therefore, a request of advisory opinion for essentiality check is required to be made for a virtual object “A,” instead of a real object product “A” in the aforementioned Conventional Advisory Opinion. This is a characteristic point in this new operation.

An advisory opinion has no legal binding force. This is a voluntary-based system that provides an option to the users, who seek an advisory opinion by the JPO. All of the advisory opinions will be published. It should be noted also that the language used in proceedings is Japanese and a request shall be made for a patent registered in Japan. These points are same as the Conventional Advisory Opinion.



### Scope of the New Operation

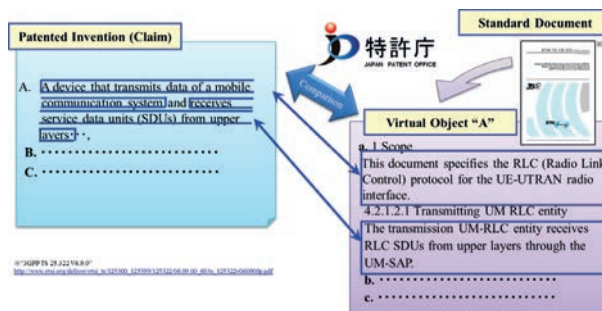
The JPO sets the following 3 conditions as scope of this new operation:

(1) There is a dispute over the essentiality of the patented invention between the parties (the demandant and the demandee).

Benefit of request is necessary in the Advisory Opinion system. *If the parties are disputing the essentiality of a certain patented invention for a certain standard in a licensing negotiation, a benefit of request can be affirmed for the dispute resolution.* But in the case where there is no dispute over the essentiality of a patented invention between the parties, e.g. no opposing party exists, there will be no benefit of request for an advisory opinion for essentiality check.

(2) A virtual object “A” shall be specified only by the indispensable features required by the standard documents of a standard setting organization (SSO).

*A virtual object “A” shall be specified only by indispensable features of the standard documents, in such a way that they correspond to the constituent features of the patented invention for which an advisory opinion is sought.*



(3) A request for an advisory opinion is made to allege that the specified virtual object “A” falls within the technical scope of the patented invention (positive request only).

*If the virtual object “A” falls within the technical scope of the patented invention, the “standard compatible products,” which have all indispensable features, including those of the virtual object “A,” would inevitably fall within the technical scope. Therefore, in such cases, the patented invention would be essential to the standard.*

On the other hand, *even if the virtual object “A” does NOT fall within the technical scope, it does not necessarily mean that “the patented invention should NOT be essential to the standard.”* This is because standard documents usually contain a very large amount of technical subject matters. A virtual object “A” specified in a different way can fall within the technical scope of the patented invention, which means that the patented invention can probably be essential to the standard.

Therefore, only if it is concluded that the virtual object “A” falls within the technical scope, the panel adds a comment that the patented invention would be essential to the standard to the extent alleged and proved by the parties.

### Conclusion

We hope that this new operation facilitates the licensing negotiations between the parties concerned or dispute resolution over the essentiality of a certain patented invention, and that it improves the transparency around SEPs through publication of advisory opinions for essentiality check.

Atsuhiko Furuta, Deputy Director Trial and Appeal Policy Planning Office, Trial and Appeal Department, Japan Patent Office



Reeko Imamura, Director General Trial and Appeal Department, Japan Patent Office



Photos: JPO

## Portrait:

# AIPLA

## American Intellectual Property Law Association

The American Intellectual Property Law Organization (AIPLA), a national bar association in the United States, was formed in 1897 to maintain a high standard of professional ethics, aid in the improvement in laws relating to intellectual property and in their proper interpretation by the courts, and to provide legal education to the public and to its members on intellectual property issues. AIPLA is headquartered in Arlington, Virginia, right across the Potomac River from Washington, D.C., and is managed by Executive Director Lisa K. Jorgenson, governed by a nineteen-person Board of Directors comprised of Association members, and supported by a staff of twenty-one.



Executive Director Lisa K. Jorgenson

At the core of AIPLA is its enduring belief in the importance of intellectual property. One of the ways the Association seeks to enhance the IP system is by providing its members with support for their professional and intellectual growth. AIPLA provides this through a variety of initiatives that foster the professional and leadership development of members, nurtures and mentors them as they advance within the profession, keeps them informed in an ever-evolving legal environment, and enriches the diversity of the profession in which we practice.

The Association's membership is constituted primarily of lawyers in private and corporate practice, in government service, and in the academic community, with approximately 13500 members. AIPLA's members represent a wide and diverse spectrum of individuals, companies and institutions involved directly or indirectly in the practice of patent, trademark, copyright, and unfair competition law, as well as other fields of law affecting intellectual property. AIPLA members represent both owners and users of intellectual property.

To qualify for regular membership to the Association, domestic applicants must be members in good standing of the Bar of a court of record of the United States or any State, of the District of Columbia, or must be registered to practice with the USPTO. International affiliate members must be

able to practice in a court of general jurisdiction in their countries, or registered to practice before the Patent or Trademark Office in their country of citizenship or practice.

AIPLA conducts three regularly scheduled multi-day conferences each year; mid-winter, spring, and fall, at which the Association offers educational seminars on the latest developments in intellectual property law. In addition, AIPLA conducts several stand-alone seminars on specialized areas of intellectual property law throughout the year around the United States, as well as online educational programs.



2017 Annual Meeting

The Association produces several informative publications including the AIPLA Quarterly Journal (a scholarly law journal published four times a year), the AIPLA Bulletin (an overview of AIPLA meetings published electronically three times a year), meeting papers from the regularly scheduled conferences and nationwide seminars, AIPLA Direct (an exclusive online information service that delivers carefully distilled synopses of cases, rulemaking, legislation, and industry developments), and AIPLA Newsstand (a daily email news blast of the latest developments in IP). Furthermore, AIPLA biennially publishes the Report of the Economic Survey, providing a significant benchmarking tool for compensation and fees in the intellectual property law field.

While supporting the professional growth of its membership is an important mission, AIPLA also strives to support public policy leaders whose mission is to develop, implement and maintain the intellectual property system. Through various advocacy activities, AIPLA strives to achieve the appropriate balance with objective and thoughtful analysis that helps establish and maintain fair and effective global laws and policies that stimulate and reward innovation and creative works, in keeping with the public interest.

Executive AIPLA staff members lead and execute AIPLA advocacy activities on behalf of members, with member-run committees playing a large role in the development of

the Association's policy initiatives. These activities include representing members' interests in front of the US Judiciary, including the United States Court of Appeals for the Federal Circuit and the Supreme Court of the United States, in front of elected officials on Capitol Hill, and in front of US government agencies like the United States Patent and Trademark Office.

Over the years, the Association increased its focus to include the full spectrum of intellectual property policy both within the U.S. and globally. This broadened advocacy mission includes providing crucial leadership and expert analysis for the development of sound global intellectual property standards, laws and policies. Today, AIPLA is actively engaged in harmonization efforts aimed at simplifying the process and ultimately reducing the costs of procurement and enforcement of patents and trademarks. To that end, AIPLA participates regularly in meetings and maintains close relations with foreign IP officials and practitioners.

Member-run international committees, including those focused on practice in specific regions or countries, continue to sponsor delegation visits to Paris, London, Venice, Munich, Tokyo, Mexico City, Korea, and Taiwan; to name just a few. Member-delegates use these trips to network with and learn from representatives from local and national IP offices, associations, businesses, and industry groups. AIPLA continues to support these ventures, while working to strengthen existing relationships with national IP offices and industry groups.

The World Intellectual Property Organization (WIPO), the European Patent Office (EPO), and the Japanese Patent Office (JPO), are among the international organizations with whom AIPLA enjoys strong relations. AIPLA, as a non-governmental organization, has permanent observer status at WIPO. AIPLA also has strong relations with international IP industry organizations like the Industry Trilateral organization (AIPLA, Intellectual Property Owners Association (IPO), Japan Intellectual Property Association (JIPA), and Business Europe (BE)), IP5 (industry trilateral members plus the Korea Intellectual Property Association (KINPA) and Patent Protection Association of China (PPAC)), and the TM5 (the trademark offices for Japan, South Korea, the European Union, China, and the US).

With high standards of quality and excellence, AIPLA continues to find new ways to support its mission of promoting and supporting the health of the IP system in today's global economy. Whether that's through serving our members, national advocacy, or global outreach, AIPLA is committed to demonstrating strong leadership in the field of intellectual property.

**Contact:**

[American Intellectual Property Law Association](#)

1400 Crystal Drive, Suite 600

Arlington, VA 22202

p: +1.703.415.0780 | f: +1.703.415.0786

Internet: [www.aipla.org](http://www.aipla.org) | Email: [aipla@aipla.org](mailto:aipla@aipla.org)

Hours of operation: 9:00 am to 5:00 pm EST, Monday through Friday



Photo: Jules Clifford

IP5 Meeting in Malta, May 28-30, 2017

## Did you know? Helpful tools for understanding national court decisions and interpretations post-Huawei v ZTE



New tools to help IP lawyers and stakeholders understand the consequences of the Huawei v ZTE decision have been developed by 4iP Council, a not-for-profit, European research council specialised in intellectual property and innovation.

### Searchable summaries of court decisions rendered after the Huawei v ZTE ruling

4iP Council has created a searchable bank of summaries in English of court decisions rendered after the Court of Justice of the European Union (CJEU or ECJ) handed down its ruling in case C170/13 Huawei v ZTE on 16 July 2015. Written by independent academic experts these summaries focus on the core issue raised by the Huawei decision, namely the conditions under which a standard essential patent holder may seek injunctive relief for infringement of his/her patents or where a standard implementer can raise a competition law-based defence to an action brought by a SEP holder. Occasionally, related and additional aspects of a decision are included into the summary because of their importance for understanding the context of FRAND licensing. In general, though, non-Huawei-related issues are omitted, such as, for instance, general procedural or patent law aspects (venue, patent description, validity, infringement, etc.).

The summaries are presented by country and can be searched by keywords. 4iP Council updates the database as new decisions occur and it is possible to subscribe to automatically receive news of their updates.

### Guidance document on how national courts are interpreting the CJEU ruling

Recently 4iP Council added a complimentary resource to its case summary work. This consists of an easy to read, and free to use, guidance document on how national courts are interpreting the CJEU ruling. The Court of Justice of the European Union clarified, in Huawei v ZTE European law related to the availability of injunctive relief for infringements of FRAND-based standard essential patents. In doing so, the

Court provided a legal framework focused on the good faith conduct to be expected of both parties. Since the Court's decision in 2015, national courts have been steadily exploring the scope of these obligations, providing further clarity on what is or is not to be considered appropriate behaviour.

Although the respective jurisprudence has not settled in every aspect so far, national courts have developed in several points a common understanding of the Court's ruling in Huawei v ZTE, for instance, regarding the FRAND conformity of worldwide portfolio licenses.

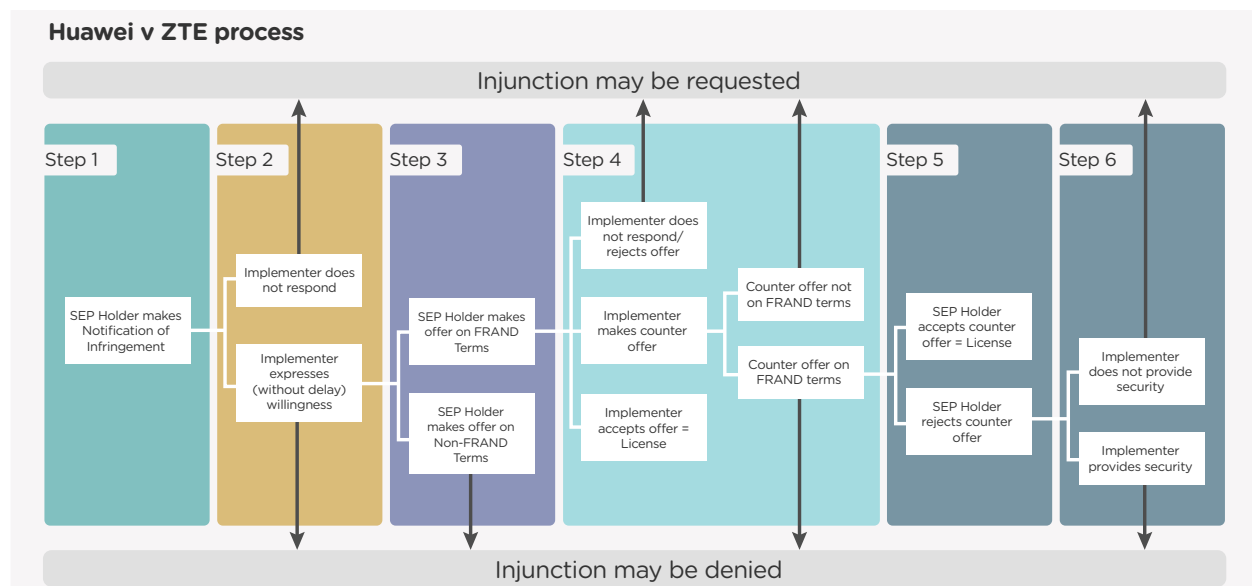
In overall terms, the existing case law allows for the conclusion that national courts have managed to effectively capture and implement the spirit expressed by the Court in Huawei v ZTE. National courts appear to be well situated to flesh-out the requirements for conduct set forth by the Court as well as to strike a balance between the interests of SEP holders and standards implementers in an efficient manner.

### About 4iP Council

4iP Council was established in early 2013 with the aim of leveraging research to facilitate a deeper understanding of the invention process and of technology investment decision-making. Organisations supporting 4iP Council have research and development activities in Europe and share the view that intellectual property rights enable innovation and increase social and economic welfare.

Air Liquide, Ericsson, GE, InterDigital, Nokia, Technicolor and Qualcomm as well as a growing number of SMEs, such as Cynora, Iprova, Mecrel Medical Devices, Red Technologies and Vectis, support 4iP Council. The Council's research work is multi-industry, cross sector and technology focused and its papers are commissioned from well-known independent academic experts.

*Emma Bluck, Communications Consultant, 4iP Council*  
[More information available at www.4ipcouncil.com](http://www.4ipcouncil.com)



## Ausblick: GRUR Jahrestagung 2018 in Berlin – Highlights des Rahmenprogramms

Wir freuen uns, Sie bei der diesjährigen, vom 26. bis 29. September 2018 stattfindenden Jahrestagung wieder im Herzen der Hauptstadt begrüßen zu dürfen. Das Tagungshotel InterContinental Berlin, in zentraler Lage nahe dem Kurfürstendamm gelegen, lädt neben dem Fachprogramm zum Erkunden der sich ständig wandelnden Metropole an der Spree ein.

Am Mittwochabend eröffnen wir die Jahrestagung mit dem traditionellen Begrüßungsabend im Pavillon und dem Wintergarten des Hotels InterContinental. Vorab besteht bereits die Möglichkeit sich sportlich beim Golfen oder Rudern zu betätigen.

Am Donnerstag haben wir gleich mehrere Highlights für Sie geplant: Dazu zählen für die Sportbegeisterten unter Ihnen die von Mitgliedern der Berliner Bezirksgruppe geführten Laufgruppen durch den Tiergarten, eine Führung durch die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) sowie zwei eher seltene Einblicke durch Führungen in der Bundesdruckerei und der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Letztere wird uns ihre Arbeit noch anhand von ein oder zwei Forschungsprojekten veranschaulichen.



Am Abend lädt die hiesige Anwaltschaft zum traditionellen Empfang der Rechts- und Patentanwälte in den Berliner Zoo ein.



Für Freitag sind eine Stadtführung sowie eine Führung durch die Komische Oper (Bühne, historischer Saal, Kulissenmagazin sowie Unterbühne) geplant. Den Abend lassen wir dann im Kaisersaal am Potsdamer Platz ausklingen.

Eine Abreise bereits am Samstagmorgen können wir Ihnen ganz und gar nicht empfehlen, denn Sie würden noch den Frühschoppen und einen Ausflug in die Landeshauptstadt Brandenburgs, nach Potsdam verpassen, wo eine Führung durch das Schloss und den Park Sanssouci einen weiteren Höhepunkt der diesjährigen Jahrestagung bildet.

*Dr. Anke Nordemann-Schiffel  
Vorsitzende der GRUR-Bezirksgruppe Berlin  
Rechtsanwältin, Berlin*

Weitere Informationen zur Tagung unter [www.grur.org](http://www.grur.org)



Fotos: 1. Mike Mareen / Shutterstock.com; 2. © Gunmar Geller; 3. canadastock / Shutterstock.com



## 2018 AIPPI World Congress – Cancun September 23 - 26, 2018



**Cancun has so much to offer, from its incredible local cuisine to the natural beauty of its beaches. It boasts well-preserved archeological history and world-class infrastructure, along with five-star accommodation and amenities. AIPPI offers you the chance to experience all this and more at the World Congress from September 23 to 26, 2018. Take advantage of the Early Bird rate by June 12 to secure a reduced registration rate. We look forward to joining you where sky meets earth!**

**The programme boasts a vast range of topics covering the entire field of intellectual property:**

### PANEL SESSIONS

#### Pharma Day

- Access to medicines – what's fair?
- The endgame: patent term extensions and SCPs
- Biosimilar litigation – dissimilar considerations?
- Big Data and Big Pharma

#### General

- Free Trade Agreements – drivers of IP policy?
- Briefing: hot topics in IP
- Artificial Intelligence – the real IP issues
- Alternatives for enforcement: criminal and administrative proceedings

#### Patent

- Standard essential patents – maximising value before enforcement
- A means to an end – the doctrine of equivalents
- Harvesting innovation in agriculture – patents and more
- Out of term – provisional and post term enforcement

#### Copyright

- A balancing act – copyright versus other rights
- Linking into the digital era

#### Trademarks/copyright

- Personality rights – it's all about me ©™®

#### Trademarks

- Use it or lose it – genuine use of trademarks
- Surveying the field – a gold standard for survey evidence

### LUNCH SESSIONS

#### Lunch Session 1

- Trademarks, morality and “The Band Who Must Not Be Named”

#### Lunch Session 2

- Briefing: recent developments in IP5 cooperation

#### Lunch Session 3

- Blockchain and cryptocurrencies – all you need to know

### PLENARY SESSIONS

- Conflicting patent applications
- Partial designs
- Registrability of 3D trademarks
- Joint liability for IP infringement

**[More information on www.aippi.org](http://www.aippi.org)**



**UP UPC**  
Unitary Patent and  
Unified Patent Court Conference

**3rd JULY 2018**



European Patent Office - MUNICH

TOPICS COVERED THIS YEAR:

- Latest developments within the Committees dealing with the preparation of the UP
- Current challenges stemming from the entry into force of the UPC
- Mock Trial: are the Judges ready?
- Industry panel: Impact of the new Unitary Patent System on patent portfolios
- Implications: Expected economic benefits of the Unitary Patent and the UPC
- Cross-border litigation

MORE INFORMATION ON THE PROGRAMME  
& SPEAKERS:

[www.unitarypatentsystem.eu](http://www.unitarypatentsystem.eu)



Premier Cercle



**6. Urheberrechtskonferenz der Initiative Urheberrecht**

19. November 2018  
Akademie der Künste Berlin

**SAVE THE DATE**

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung demnächst unter [www.urheber.info](http://www.urheber.info)



**9th GRUR Int. / JIPLP Joint Seminar**

**The EU approach to SEPs – HUAWEI, its aftermath  
and potential developments**

**Düsseldorf, 28 November 2018 / 14.00 – 20.00**

More info and registration coming up soon at [www.grur.org](http://www.grur.org)

**Herausgeber**

Deutsche Vereinigung für  
gewerblichen Rechtsschutz und  
Urheberrecht e.V. (GRUR)

Konrad-Adenauer-Ufer 11  
RheinAtrium  
D-50668 Köln  
Internet: [www.grur.org](http://www.grur.org)

Registergericht:  
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg  
14057 Berlin-Charlottenburg  
Vereinsreg.-Nr. 670 Nz

Generalsekretär:  
Stephan Freischem (V. i. S. d. P.)

Konzept & Redaktion:  
Sandra von Lingen  
Senior Manager International Affairs &  
Publications

Namentlich gekennzeichnete Beiträge  
geben nicht unbedingt die Meinung  
der Herausgeber und der Redaktion  
wieder. Die Autoren und Autorinnen  
sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst  
verantwortlich.

Foto: Katorniti Okuma / Shutterstock.com