

Grußwort

Vom 1. bis 3. Dezember 1890 tagte die „Konferenz für den Schutz des gewerblichen Eigentums“ in Berlin. Weil ein Jahr danach der Eindruck vorherrschte, dass deren bedeutsame Arbeiten „nicht die gebührende Berücksichtigung gefunden haben und deshalb ohne Erfolg geblieben sind“¹ wurde am 19. Dezember 1891 der „Deutsche Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums“ gegründet. Erklärtes Ziel: „alle industriellen und gewerblichen Kreise Deutschlands zur Lösung der vorbezeichneten großen Aufgabe“, nämlich auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums dem „Zustande der Planlosigkeit und Erfolglosigkeit ein Ende zu machen“ und „den gesetzgebenden Faktoren in der Wahrung der allen Industriellen und Gewerbetreibenden gemeinsamen Rechtsinteressen vorarbeiten und sie beraten“.

Seitdem sind nahezu 130 Jahre vergangen und der damalige Verein – unsere heutige GRUR – hat sich nicht nur zur größten Vereinigung Deutschlands auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und verwandter Rechtsgebiete entwickelt, sondern weit über die ursprünglichen industriellen und gewerblichen Interessen hinaus eine wissenschaftliche, nicht-interessensgebundene Arbeitsweise in ihrer Satzung verankert und zum Kompass ihres Handelns gemacht. Gleichzeitig war und ist die GRUR ein wichtiges Netzwerk von Fachleuten aus allen Bereichen und Disziplinen des Immaterialgüterrechts, deren Arbeit und Kompetenz entscheidend von den persönlichen Begegnungen, dem fachlichen Austausch in den Fachausschüssen, Bezirksgruppen, Seminaren und den Jahrestagungen der Vereinigung sowie dem Dialog mit internationalen Partnern geprägt wird.

Wie aber kann man den ehrgeizigen Arbeitsauftrag einer solche Vereinigung in einer langandauernden, weltweiten Pandemie mit strengen Kontaktbeschränkungen, Reise- und Veranstaltungsverböten erfüllen?

Die GRUR musste sich im Frühjahr zunächst „sortieren“, um im Gespräch mit allen Beteiligten innerhalb der Vereinigung den besten Weg zu finden, sich der Herausforderung zu stellen. Doch bereits im Frühsommer war klar: wir möchten und werden unseren Mitgliedern auch ohne persönlichen Kontakt hochwertige Inhalte anbieten, die Arbeit der Fachausschüsse und Bezirksgruppen fortführen und mit den gesetzgebenden Stellen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene im Gespräch bleiben. Wir entschieden uns, alle sonst physisch abgehaltenen Treffen über die Plattform Zoom in den virtuellen Raum zu verlegen. Bei diesem Projekt erfuhren wir sowohl von den Vorsitzenden und Mitgliedern unserer verschiedenen Gremien als auch von unseren langjährigen Ansprechpartnern in den nationalen und internationalen Organisationen maximale Unterstützung. Bereits ab Juni fanden Meetings mit führenden Repräsentanten der WIPO und der EU-Kommission, aber auch zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen der Fachausschüsse und Bezirksgruppen online statt, die von Anfang an großen Zuspruch unter unseren Mit-



gliedern erhielten. Auch die vereinsrechtlich vorgegebenen Gremiensitzungen konnten im Herbst erfolgreich online abgehalten werden. Im Sommer, als das Pandemiegeschehen sich auf niedrigem Niveau bewegte, konnten unsere Bezirksgruppen erfreulicher Weise auch einige Hybrid-Veranstaltungen abhalten.

Bei alledem stellten wir fest, dass virtuelle und Hybrid-Formate durchaus auch Vorteile für viele Teilnehmer bieten. Reisezeiten und -kosten entfallen und die Angebote sind leichter zugänglich. Und doch: nicht alles lässt sich über das Internet abbilden. Dies galt vor allem für die Jahrestagung 2020, die von der Bezirksgruppe Ost unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Sebastian Wündisch bei Beginn der Pandemie bereits perfekt vorbereitet gewesen war, die wir aber mit großem Bedauern absagen bzw. auf das Jahr 2022 verschieben mussten.

Das Jahr 2020 war somit ein sehr ungewöhnliches, in dem auch die GRUR gehalten war, zu improvisieren, flexibel zu reagieren und sich durch „learning by doing“ weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist und wir Ihnen trotz der außergewöhnlichen Umstände nicht nur hochwertige Inhalte, sondern auch das Gefühl der Grünen Familie anbieten konnte.

Dank des erfolgreichen Launchs unserer Zeitschrift *GRUR International* in ausschließlich englischer Sprache zum Jahresbeginn 2020 erreichen wir mit unserem Zeitschriftenangebot auch eine größere internationale Leserschaft. Daneben konnte für die Wissenschaftsförderung durch einen vom Geschäftsführenden Ausschuss eingerichteten Sonderausschuss ein neues Regelwerk erstellt und dieser wesentliche Bereich unserer Vereinstätigkeit auf ein neues Fundament gestützt werden.

Wir blicken mit Zuversicht und Tatendrang auf das kommende Jahr, freuen uns auf persönliche Begegnungen mit Ihnen spätestens auf der GRUR Jahrestagung vom 15.–18. September 2021 in Bonn sowie darauf, die Arbeit der Vereinigung gemeinsam in das nächste Jahrzehnt zu führen.

Stephan Freischem, Generalsekretär der GRUR

Aus der Geschäftsstelle: Die Richtlinien der GRUR-Wissenschaftsförderung

Seit 30 Jahren, genauer gesagt seit 1990, fördert die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) gezielt wissenschaftliche Projekte an Universitäten und Hochschulen sowie am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Am 30. September 2020 hat der Gesamtvorstand der Vereinigung neue Richtlinien der GRUR-Wissenschaftsförderung verabschiedet und in der Folge den GRUR-Wissenschaftsausschuss zu deren Umsetzung besetzt.

Die Struktur der Wissenschaftsförderung

Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Perspektive betrachtet gehört die Wissenschaftsförderung neben dem Zeitschriftenbereich zu den beiden großen Säulen der Vereinigung. Diese Säulen sind der ideelle Bereich und der sogenannte wirtschaftliche Zweckbetrieb. Während die GRUR-Zeitschriftenfamilie zum wirtschaftlichen Zweckbetrieb gehört, mit dem die Vereinigung auch Geld verdient, ist die Wissenschaftsförderung dem ideellen Bereich zugeordnet. Die Zeitschriften und die Wissenschaftsförderung sind aber keine monolithischen Säulen, sondern sie sind über den Wissenschaftsfonds in fast idealtypischer Weise miteinander verbunden.

Dazu „sammelt“ der Wissenschaftsfonds die Einnahmen aus dem Zeitschriftengeschäft bei sich, ordnet sie bestimmten wissenschaftlichen Förderprojekten zu und finanziert diese solange, bis die mit den jeweiligen Projekten angestrebten Förderziele erreicht und die dafür veranschlagten Gelder verbraucht sind. Je mehr Geld die GRUR mit ihren Zeitschriften erwirtschaftet, desto mehr wissenschaftliche Projekte kann sie fördern. Alle Gelder aus dem wirtschaftlichen Zweckbetrieb kommen also ausnahmslos gemeinnützigen Zwecken zugute, ist die Förderung wissenschaftlicher Projekte nach § 52 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung doch gemeinwohlbezogen. Letztlich erfüllen damit sowohl die Zeitschriften, als auch der Wissenschaftsfonds, jede auf ihre Weise, die satzungsgemäßen Zwecke, nämlich die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich des Immaterialgüterrechts (§ 2 Abs. 1 der GRUR-Satzung).

Welche wissenschaftlichen Projekte in der Vergangenheit gefördert wurden und wie sich die Mittelvergabe in der



jüngeren Zeit darstellt, haben der Schatzmeisters unserer Vereinigung, Herr Dr. Gunnar Baumgärtel und sein Vorgänger, Herr Dr. Wolf-Dieter Wirth in Beiträgen dargestellt. Diese sind in den GRUR-Newslettern 01/2016 und 01/2012 jeweils auf Seite 1 erschienen.

Die wichtigsten Neuerungen bei der Wissenschaftsförderung

Vor knapp drei Jahren hatte der Geschäftsführende Ausschuss eine Arbeitsgruppe eingerichtet und diese gebeten, Richtlinien zu entwickeln, wie die Wissenschaftsförderung in Zukunft neu gestaltet werden kann. Dieser Arbeitsgruppe gehörten folgende Mitglieder an: Herr Prof. Dr. Josef Drexl (Vorsitz), Herr Dr. Gunnar Baumgärtel, Herr Stephan Freischem, Herr Prof. Dr. Axel Metzger, Frau Prof. Dr. Rose-Mary McGuire, Frau Dr. Anke Nordemann. Die Arbeitsgruppe hat dem Gesamtvorstand der GRUR im Herbst 2020 „Richtlinien der GRUR-Wissenschaftsförderung“ vorgelegt, die dieser auf seiner Sitzung am 30. September 2020 verabschiedet hat. Die Richtlinien sind auf der Homepage der GRUR veröffentlicht.



Im Kern kodifizieren die Richtlinien die bereits bestehenden und bewährten Grundsätze der GRUR-Wissenschaftsförderung, erweitern sie aber in wichtigen Punkten inhaltlich und verfahrenstechnisch.

Die erste Änderung betrifft den neu geschaffenen Wissenschaftsausschuss. Ihm gehören nach der Wahl durch den Gesamtvorstand am 2. Dezember 2020 folgende Mitglieder an: Herr Prof. Dr. Axel Metzger, Frau Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Herr Prof. Dr. Matthias Leistner, Frau Dr. Julia Blind, Herr Prof. Dr. Alexander Bulling. Als beratendes, aber nicht stimmberechtigtes Mitglied ist auch der Schatzmeister der Vereinigung Teil dieses Teams. Im Übrigen dürfen dem Ausschuss keine Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses angehören, um seine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Alle Mitglieder des Wissenschaftsausschusses werden für die Dauer von vier Jahren gewählt, einige von ihnen auch nur für zwei Jahre, um sicherzustellen



len, dass nicht alle Mitglieder auf einmal wechseln und wertvolles Erfahrungswissen verloren geht.

Der Wissenschaftsausschuss hat die Aufgabe, alle Förderanträge zu sammeln und eine erste Prüfung vorzunehmen, ob die Anträge den Formalien entsprechen, ob sie in sich schlüssig und ob sie dem Grunde nach förderfähig und förderwürdig sind. Förderfähig sind Projekte, die die wissenschaftliche Diskussion, Forschung und Lehre voranbringen. Förderwürdig sind diese Projekte, wenn sie wissenschaftlich exzellent, wenn sie nicht anders als durch die GRUR finanzierbar und wenn sie nachhaltig sind. Was sich dahinter verbirgt, ist in § 1 der Richtlinien enumerativ definiert. Nach dieser summarischen Prüfung der Anträge bündelt der Wissenschaftsausschuss diese in einer Tischvorlage und legt sie dem Geschäftsführenden Ausschuss vor, der nach Beratung entscheidet.

Deutlicher als bislang wird das Prinzip der Antragsoffenheit kommuniziert. Zwar wurden die bislang schon bestehenden Fördergruppen, wie etwa die Lehrstuhlförderung oder die Literatur- und Druckkostenzuschüsse, die Antragstellern in einem ersten Schritt helfen, ihre Förderideen zu strukturieren, beibehalten (§ 2 der Richtlinien). Allerdings sind sie nicht abschließend. Im Gegenteil, zukünftig wird mehr als bisher Wert darauf gelegt, dass auch vollkommen neue wissenschaftliche Förderprojekte an die GRUR herangetragen werden, die außerhalb der bekannten Fördergruppen liegen. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu der bisherigen Praxis: Denn die grüne Familie ist aufgefordert sich Gedanken zu machen, wie die verschiedenen Disziplinen des gewerblichen Rechtsschutzes auch anders als durch Lehrstuhlförderung oder Druckkostenzuschüsse weiterentwickelt werden können.

Eine weitere Änderung betrifft das Budget des Wissenschaftsfonds. Zwar wird dieses wie bisher vom Geschäftsführenden Ausschuss festgelegt und der Hauptversammlung vom Schatzmeister im Rahmen des jährlichen Vorschlags zur Genehmigung vorgelegt (§ 17 Abs. 1 der GRUR-Satzung). Neu ist aber, dass das Budget vom Wissenschafts-

ausschuss verwaltet wird: Dazu kann der Wissenschaftsausschuss einen eigenen jährlichen Budgetförderplan aufstellen und Projektgruppen (z.B. Lehrstuhlförderung), aber auch Einzelprojekten innerhalb dieser Fördergruppen (z.B. der Lehrstuhlförderung an der Universität XY) eigene Budgets zuweisen. Schließlich kann er verbrauchte Budgets anrechnungsfrei in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Dies ermöglicht vor allem den Förderempfängern, ihre Mittel verantwortungsvoll und nachhaltig einzusetzen und auch innerhalb des Förderzeitraums kostenoptimiert zu handeln, weil der Druck, bewilligte Fördergelder bis zum Jahresende aufzubrauchen entfällt.

Schließlich verändert sich auch die Außendarstellung der Wissenschaftsförderung. Wurde bislang im Rahmen der jährlichen Finanzplanung über die einzelnen Fördermaßnahmen der GRUR berichtet, werden fortan alle bewilligten Förderprojekte einschließlich ihrer Fördersummen und der Begründung, weshalb die jeweiligen Projekte gefördert wurden, in zusammengefasster Form auf der Homepage der GRUR veröffentlicht. Es ist geplant, die Förderungen auf einer Landkarte abzubilden, damit sich Förderstrukturen leichter als bisher erkennen und zuordnen lassen. Transparenz und Offenheit waren der Arbeitsgruppe wichtige Parameter zukünftiger Förderung.

Ausblick

Die Arbeitsgruppe hat der Versuchung widerstanden, das Haus der GRUR-Wissenschaftsförderung abzureißen und vollkommen neu zu errichten. Es ruht weiterhin auf den Fundamenten des Bewährten. Aber sie hat es modernisiert, sie hat neue Leitungen eingezogen, hat die (Spiel)räume vergrößert und die Türen weit aufgestoßen. Die GRUR-Familie ist nun aufgefordert, es mit klugen und innovativen Förderprojekten mit Leben zu füllen und für Bewohner zu sorgen, die sich dort wohl fühlen und dem gewerblichen Rechtsschutz ein würdiges Zuhause bieten.

Norbert DieI
Geschäftsführer der GRUR

Interview: Update on the IP Action Plan – Interview with Amaryllis Verhoeven and Philipp Runge, DG GROW

On 25 November, the EU Commission published its Action Plan on Intellectual Property. The Action Plan was adopted following a public consultation based on a “Roadmap Intellectual Property Action Plan” launched in July. GRUR spoke to Amaryllis Verhoeven, Head of Unit and Philipp Runge, Policy Officer, of the intellectual property unit at European Commission’s Directorate for the Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs (DG GROW) about the Action Plan.

GRUR: *What is the context of the initiative and why does Europe need another “Action Plan on Intellectual Property” considering that many, if not most areas of IP are already comprehensively harmonised?*

Verhoeven: The immediate context is of the course the current pandemic and the huge challenge to boost Europe’s recovery and resilience. We respond with the Recovery Plan as well as targeted actions in many fields.

Intangible assets such as brands, creations, inventions, know-how and data are key drivers of economic growth. Our companies’ value is increasingly defined by intangible assets. Those assets are also an increasingly important factor of global competition. World-wide, IP filings are on the rise. The same trend can be observed in Europe.

IP is not an isolated field for specialists. IP is part and parcel of the Commission’s industrial policy. It is a tool to make most of our inventions and creations, to help the EU capitalise on its intangible assets.

The EU has a strong IP system, but we cannot rest on our laurels. We have spoken to many stakeholders and see several challenges to be addressed to ensure that our IP system effectively supports the recovery and makes the twin transition to a greener and more digital future.

We need fit-for-purpose systems to spur innovation and ensure that results of inventions and creativity are properly valorised and put to the service of the EU economy.

That’s what our IP policy is about, and what the IP action plan is about. It goes far beyond ‘harmonising’ rules (although we see clear instances where more harmonisation would be beneficial).

GRUR: *The consultation period of the roadmap closed in August 2020 – what kind of feedback did you receive and what has been the feedback so far?*

Runge: We received close to 200 replies. The consultation has revealed a broad consensus on our proposed priorities. The devil of course will always be in the detail. It should be noted that the roadmap was only one element in our consultation strategy. In the past 2 or 3 years, we have been meeting and discussing on many occasions with citizens,



Amaryllis Verhoeven, Head of Unit intellectual property, DG GROW, European Commission



Philipp Runge, Policy Officer, intellectual property unit, DG GROW, European Commission

businesses and Member States to better understand the challenges relating to IP.

GRUR: *The roadmap lists five principal EU IP policy challenges to be addressed. Can you tell us more about that?*

Verhoeven: The Action Plan has identified five challenges. First, despite a lot of progress, part of the EU’s IP system remains too fragmented, with procedures that are complex and costly and that sometimes lack clarity. This is the case for patents, for instance, where the unitary patent is still missing. But it is also the case for GIs, where for instance we still do not have an EU-wide system of GI protection of non-agricultural products. We also need to upgrade our protection systems in light of the latest technological developments. For instance, the designs system, which dates back to the nineties.

A second challenge is to promote the uptake and deployment of IP. We also need to do more to ensure that our innovators and creators effectively protect and manage their intangible assets. SMEs and researchers in the EU still often fail to go for adequate protection, or experience difficulties when trying to get access to finance for their innovative projects. As a result, they forego opportunities to grow. Too often we see that innovative solutions end up being commercialised elsewhere. That’s a tide to change.

A third challenge is to facilitate access to key technologies and other intangibles we need for our economies and societies to thrive. We need to mobilise data, for instance, to make the data revolution happen. IP protection should not be a hurdle but rather help us put in place effective systems for sharing data, whilst rewarding the efforts of those that produced or gathered them. And think of patented technologies incorporated in standards. To date, there are more or less 95.000 declared standard essential patents for 5G. If we want industries, across a broad range of sectors, to reap the benefits of the IoT (Internet of Things), we have to have an effective, balanced and transparent system for SEP licensing.

IP theft remains a scourge, requiring renewed attention and action. Around 1 out of 20 products imported into the EU

is fake. And finally, with the world turning into a global village and IP being an increasingly critical asset in the global race for technological leadership, we need bold action to secure a level playing field world-wide. EU businesses still often lose out when operating abroad.

GRUR: *So, what does the IP Action Plan aim to achieve and how?*

Runge: We have been discussing the Action Plan with all our stakeholders. We have listened carefully to citizens and companies, Member States and the European Parliament and as a result propose concrete actions in response to the five challenges Amaryllis just mentioned.

The Action Plan on IP contains a mix of legislative actions and non-legislative actions. Some will take a few years to materialise, others will go quicker.

In view of the current crisis, it's important to be quick and pragmatic.

Let me give you just one example: we have seen, during the first wave of the coronavirus pandemic, that there were drops in IP filings in some Member States and for some titles (notably trade marks). Therefore, to boost the uptake and use of IP by SMEs, the Commission will provide, together with the EUIPO, a scheme of vouchers to finance IPR registration and strategic IP advice, and that already beginning of next year. For the first year, a new financial assistance scheme of €20 million will be provided, financed mainly by EUIPO funds.

GRUR: *One of the goals is to enable the Unitary Patent system to offer a "one-stop-shop" for patent protection and enforcement. After the German Constitutional Court (BVerfG) ruled that the German ratification act for the Unified Patent Court Agreement (UPCA) was void, a second*

draft act was presented this year and on 8 October 2020, the German Bundestag referred the new draft legislation required for the ratification of the UPCA and the Protocol on Provisional Application (PPA) to the Committees in charge for consideration so the legislative procedure is underway again. However, there remains the risk of another challenge in the German constitutional court (BVerfG) preventing, or delaying, the German legislation coming into force since interest groups are already considering a second constitutional complaint based on several grounds.

What is your take on this? Which are the main challenges right now and what can the Commission or other bodies at European level do at this point to support the process?

Verhoeven: As we have reiterated in our Action Plan, we need the Unitary Patent. It will offer concrete benefits for our industry. It will massively reduce costs, and enhance legal certainty. The latest vote in Germany is an important milestone and shows a very clear support for the Unitary Patent system.

Constitutional challenges are legitimate of course. I am confident however that they will not be a game-stopper.

GRUR: *Considering ways to make supplementary protection certificates (SPCs) less fragmented is another issue mentioned in the roadmap. In 2019, Regulation (EU) 2019/933 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products established the so-called manufacturing waiver which was very controversial. How are your experiences with the new framework, and what future need for action do you see with regards to SPCs?*

Runge: The manufacturing waiver was a targeted initiative designed to put our European industries on the same



Photo: European Union, 2020

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission, and Thierry Breton, European Commissioner, on the Data Governance Act and the Action Plan on Intellectual Property

footing as their international counterparts when it comes to generics markets. It is too soon to measure its impact in a meaningful manner; this will be subject of future evaluations.

We did however complete the evaluation of the Supplementary Protection Certificate (SPC) framework overall. We concluded that the EU SPC system is largely fit for purpose. However, the Commission is exploring measures to address the legal uncertainty, red tape and extra costs for businesses arising from the fact that SPCs are nationally administered and managed. One option is to introduce a centralised ('unified') grant procedure, under which a single application would be subjected to a single examination that, if positive, would result in the granting of national SPCs for each of the Member States designated in the application. The creation of a unitary SPC, complementing the future unitary patent, would be another, complementary option.

GRUR: *The Roadmap speaks of "assessing ways to modernise the EU legislation on industrial designs". How will that "assessment" align or go beyond the outcomes of the 2018/2019 consultation on design protection in the EU and which areas of action have been identified so far?*

Verhoeven: Our recent evaluation of the EU design protection shows that the current legislation works well overall and is still broadly fit for purpose. However, the evaluation has also revealed a number of shortcomings, including the fact that design protection is not yet fully adapted to the digital age and lacks clarity and robustness in terms of eligible subject matter, scope of rights conferred and their limitations. It further involves partly outdated or overly complicated procedures, inappropriate fee levels and fee structure, lack of coherence of the procedural rules at Union and national level, and an incomplete single market for spare parts.

GRUR: *Another goal is to establish a European approach to AI and IP protection. The Commission and the European Parliament have already been quite active in that regard. On 10 October 2020, MEPs adopted proposals on how the EU can best regulate Artificial Intelligence (AI) in order to boost innovation, ethical standards and trust in technology. Could you give us an update on the state of things and how this may impact the IPR system in Europe?*

Runge: Before taking any action, it is important to understand what are the impacts of new AI on IP. Therefore, we have mandated a study on the implications of AI technologies on patent and copyright law, which has been published jointly with the Action Plan. There are a series of other studies under way as well.

Broadly speaking, we see two sets of challenges. First is to make sure that, as AI and other technologies take a bigger share in the inventive or creative process, we continue take the right decisions as regards what can be protected and what not. In the EU, there is a widespread recognition that machines cannot own IP rights. But there are still questions as regards whether and in what conditions AI-generated and/or AI-implemented inventions can be protected.



Famous handmade lace for sale in Brussels

A second challenge is to ensure that our IP system embraces new technologies, in the right conditions, to make the system more effective. AI can facilitate prior art searches. Blockchain can facilitate tracking and tracing, and thus help fight IP theft. We need to make sure that we reap the benefits of these new technologies, to make our systems more effective, whilst remaining committed to the values that underpin our systems.

GRUR: *Strengthening the protection system for GIs for agricultural products, but also considering the introduction of an EU protection system for non-agricultural GIs has been a recurring subject over the past decade. What plans does the Commission have in this regard?*

Runge: At EU level, in contrast to agricultural producers, producers of industrial and handcraft products are not able to certify the link between the quality and the geographical origin of their products, making it less attractive for investment and costly to protect such products across borders.

We will conduct a thorough impact assessment and then see how and if to address this issue

Therefore, on 30 November, we have published an assessment including possible options for the way forward. We invite stakeholders to provide feedback by 28 December. Also, we have launched a study on Control and Enforcement Rules for GI protection for non-agricultural products in the EU.

GRUR: *What are the plans of the Commission concerning standard-essential patents (SEPs)?*

Verhoeven: The Commission already provided guidance in the 2017 Communication ‘Setting out the EU approach to SEPs’. Still, the uptake of SEP-protected standards is problematic. In addition, we know that as we move to 5G and beyond, the number of SEPs, as well as the number of SEP holders and implementers is increasing – the landscape thus further gains in complexity. Many of the new players are not familiar with SEP licensing, but will need to enter into SEP arrangements. SEPs might also be particular challenges for smaller players, including SMEs and start-ups in the Internet of Things sector.

The current system does not always offer the tools businesses need in order to come to fast, effective and fair SEP licensing arrangements. Licensing too frequently leads to conflict and litigation, which undermines EU businesses on all sides (notably SEP holders and implementers). To address all these issues, the Commission will encourage industry-led initiatives in the most affected sectors, combined with possible reforms, including regulatory if and where needed, aiming to clarify the SEPs framework and offer effective transparency tools.

GRUR: *The roadmap emphasises the role of data, especially with regards to the promotion of better licensing and sharing of IP-protected assets. Could you explain how data and IP are intertwined here, and give a short overview on the Commission’s data policy?*

Verhoeven: In today’s economy, easier and faster access to knowledge, data and technologies, including IP-protected ones, is crucial. A resilient, green and competitive economy needs tools to facilitate access to critical IP-protected technologies in times of crisis, to facilitate license copyright and standard-essential patents, and to promote data sharing.

As announced to the recent EU Data Strategy, the Commission considers reviewing the Database directive with a view to facilitating the sharing and trading of machine-generated and IoT-related data, especially to bring more clarity on the status of such data and databases under the Directive’s “sui generis” right.

The Commission will also consider the need to provide clarification on how the Trade Secrets directive can be used in the context of the data economy, potentially as part of the Data Act.

GRUR: *What about enforcement and platform liability – how does the Digital Services Act tackle the issue and what change and improvement can we expect, compared to the E-Commerce Directive regime?*

Runge: The Digital Services Act, which will be published on 15 December, will clarify and upgrade the responsibilities of online platforms and remove disincentives for their voluntary actions to address illegal content (goods or services) they intermediate.

This is an important step in the fight against counterfeiting. However, it will not be the only step the Commission plans to take. As part of the IP Action Plan, we will work on a Counterfeiting toolbox, to clarify roles and responsibilities of all actors, private and public, in the fight against counterfeiting. Important elements will be sharing of data, and finding ways to improve co-operation, based on best practice.

GRUR: *Ms Verhoeven and Mr Runge, thank you very much for this interview.*

The interview was conducted by Sandra von Lingen, GRUR Manager International Affairs & Publications.



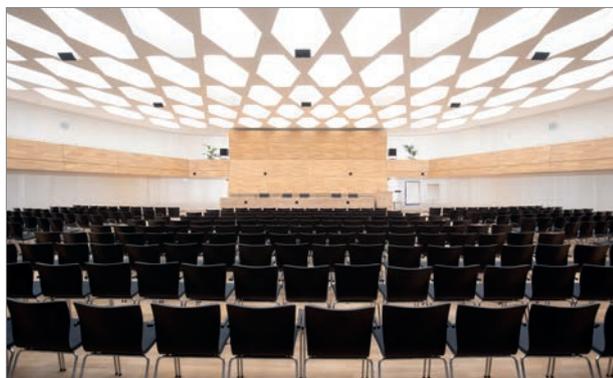
Photo: EORoy / Shutterstock.com

Voll arbeitsfähig trotz Krise: Das Pandemie-Management des DPMA



Neuerungen. Dialog. Vernetzung. Unter diesem Motto sollte im vergangenen März unsere jährliche Kundenveranstaltung DPMANutzerforum stehen. Die Gäste waren geladen, die Workshops organisiert, die Veranstaltungs-App für Smartphones stand bereit – dann spitzte sich die Lage aufgrund der Corona-Pandemie dramatisch zu. Ende Februar konstituierte sich der Krisenstab der Bundesregierung; das Robert-Koch-Institut empfahl, Großveranstaltungen nicht stattfinden zu lassen. Die Amtsleitung des DPMA folgte dem Rat, ohne zu zögern: Das DPMANutzerforum, zu dem sich mehr als 300 Besucherinnen und Besucher angemeldet hatten, wurde kurzfristig abgesagt. Gleiches galt für eine geplante Roadshow, bei der wir die ersten Erfahrungen mit den Neuregelungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes in der Fläche bekanntmachen und erläutern wollten.

Es waren die ersten schwierigen Entscheidungen in Sachen Corona-Krisenmanagement, denen etliche weitere folgten. Die Amtsleitung des DPMA reagierte früh und entschlossen. Im Zentrum aller Überlegungen standen dabei immer zwei Anliegen: Die Gesundheit der Beschäftigten bestmöglich zu sichern und alle Schutzmaßnahmen so zu gestalten, dass sie die Arbeitsfähigkeit des Amtes und damit die Belange unserer Kunden möglichst wenig beeinträchtigen.



Darüber hinaus galt es auch, sensibel für die individuelle Situation der Kundinnen und Kunden mit allen pandemiebedingten Einschränkungen zu sein. Kann ein Anmelder oder eine Anmelderin wegen der angespannten Situation eine Frist nicht halten? Entstehen Schieflagen, die wir lindern können? Wie weit können wir hier gehen ohne gesetzliche Bestimmungen zu verletzen? Gleichzeitig müssen wir natürlich die optimale Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten sichern. Unsere Schutzrechtsbereiche, IT-Fachleute sowie das Justiziariat arbeiten ständig an passgenauen Lösungen. Alle Maßnahmen werden ausführlich im anfangs täglich, inzwischen zweimal wöchentlich tagenden Notfallstab diskutiert und beschlossen. Das umfassende und intensive Krisenmanagement zahlt sich aus: Trotz aller Einschränkungen war und ist das Deutsche Patent- und Markenamt voll arbeitsfähig.

Ein wesentlicher Teil unseres Krisenmanagements zielt im Einklang mit den Empfehlungen von Experten darauf, die

Zahl und das Ausmaß persönlicher Kontakte auf das Nötigste zu begrenzen. Eine einschneidende Maßnahme, die das DPMA Mitte März traf und die weitgehend bis heute gilt, war deshalb, das Amt für den Publikumsverkehr zu schließen. Recherche-säle, Auskunftsstellen sowie die Schalter für die Dokumentenannahme und Geldstellen an den DPMA-Standorten in München, Jena und Berlin sind für Auswärtige nicht mehr zugänglich.



Cornelia Rudloff-Schäffer
Präsidentin, Deutsches
Patent- und Markenamt

Zutritt zu den Dienstgebäuden erhalten derzeit nur geladene Besucherinnen und Besucher – und dies auch nur in Ausnahmefällen. Sie müssen dann eine Selbstauskunft in Bezug auf COVID-19 schriftlich abgeben und das zur Verfügung stehende Formular am besten schon ausgefüllt mitbringen. Besprechungsräume sind nach unserem Hygienekonzept ausgestattet. Sowohl für Besucher als auch für die Beschäftigten gilt in den öffentlichen Bereichen der Dienstgebäude seit September Maskenpflicht. Zudem bitten wir darum, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Die Schutzrechtsverfahren laufen weiter wie bisher. Mit einer Ausnahme: Um dem Gebot, Kontakte zu beschränken nachzukommen, können wir im DPMA nach kurzer Unterbrechung im Sommer nun wieder bis auf Weiteres keine Anhörungen und mündlichen Verhandlungen terminieren. Gleiches gilt für Verhandlungen vor den Schiedsstellen nach dem Gesetz für Arbeitnehmererfindungen und nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz. Bereits anberaumte Termine finden noch statt, sofern alle Beteiligten damit einverstanden sind. Aus demselben Grund konnte der mündliche Teil der Patentanwaltsprüfung nicht wie geplant Ende März / Anfang April 2020 stattfinden. Die mündliche Prüfung wurde im Juni nachgeholt.

Die Einschränkungen in vielen Bereichen stellen unsere Anmelder vor große Herausforderungen. Um Härten abzumildern, gingen wir schnell dazu über, Fristen für unsere Kunden zu verlängern, soweit dies gesetzlich möglich ist. Mitte März verlängerte die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vorübergehend alle offenen Schriftsatzfristen. Auch die Fristen in allen laufenden Schutzrechtsverfahren wurden zeitlich befristet verlängert. Seit Beginn der Pandemie bestimmen wir zudem die amtsseitig zu setzenden Fristen der Situation entsprechend großzügig. Auch Anträge auf weitere Verlängerung dieser Fristen werden bewilligt. Dies gilt jedoch nur für Fristen, die vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmt werden. Gesetzlich bestimmte Fristen können wir nicht verlängern. Wir weisen aber – soweit gesetzlich zulässig – auf die Möglichkeit der sogenannten Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand hin: Wer eine gesetzlich bestimmte Frist

aufgrund der aktuellen Umstände unverschuldet versäumt, dessen Verfahren kann auf Antrag in den vorherigen Stand eingesetzt werden. Der Antragsteller wird dann so gestellt, als wenn er die Frist eingehalten hätte. Ob die Voraussetzungen vorliegen, wird im Einzelfall geprüft.

Um unsere Aufgaben auch in Pandemiezeiten möglichst effektiv erledigen zu können, bitten wir unsererseits die Kunden um Unterstützung: Von allen nicht zwingend erforderlichen Eingaben in Schutzrechtsverfahren, insbesondere von Sachstandsanfragen und Fristverlängerungsgesuchen sollten sie derzeit absehen. In allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten sollte auf Postsendungen an das DPMA möglichst verzichtet werden. Anliegen sollten die Kunden stattdessen per E-Mail unter info@dpma.de an uns richten. Das gilt auch für Eingaben in Zusammenhang mit unserer Aufsicht nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz sowie der Aufsicht über befugte Stellen. Hier bitten wir darum, sich per E-Mail an AufsichtVGG@dpma.de (Verwertungsgesellschaften) oder Aufsicht.befugteStellen@dpma.de (befugte Stellen) zu wenden.

Alle Kolleginnen und Kollegen tun ihr Möglichstes, um unsere Dienstleistungen wie gewohnt zu erbringen. Bisher gelingt das sehr gut: Das DPMA hat sich in der Krise als ausgesprochen widerstandsfähig erwiesen. Wir profitieren nun davon, dass wir schon seit mehr als 20 Jahren konsequent die Digitalisierung unserer Behörde verfolgen. Unsere Schutzrechtsverfahren – momentan noch mit Ausnahme des Designs – bearbeiten wir durchgehend digital.

Wegen dieser ausgeprägt digitalen Arbeitsweise konnten wir die Telearbeit in den vergangenen Jahren sukzessive ausbauen. Entsprechende Homeoffice-Arbeitsplätze haben wir inzwischen für weit mehr als 1 000 Kolleginnen und Kollegen sowohl im Patent- und Gebrauchsmusterbereich als auch in den Markenabteilungen eingerichtet. Sie können dort elektronisch auf die für sie relevanten Dokumente und Datenbanken zugreifen und die Schutzrechtsverfahren vorantreiben. Darüber hinaus haben wir seit Beginn der Pandemie mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen, die bislang noch über keinen Telearbeitsplatz verfügten, mit Notebooks zum mobilen Arbeiten ausgestattet. Auch sie können nun weitgehend von zu Hause arbeiten. Anfang 2021 werden noch weitere 400 Kolleginnen und Kollegen dazu kommen.

Mit der gestiegenen Dringlichkeit, sowohl mit Kundinnen und Kunden als auch innerhalb unserer Organisation digital zusammenzuarbeiten, hat sich auch im DPMA der Bedarf an digitalen Plattformen und Kooperations-Tools verstärkt. Aufgrund der strengen Vorgaben hinsichtlich der IT-Sicherheit für Bundesbehörden und der besonderen Situation des DPMA mit großen Mengen hochsensibler Kundendaten, ist das speziell für unser Amt eine große Herausforderung. Die meisten üblichen Tools sind aus Gründen der IT-Sicherheit an Arbeitsplätzen, die mit dem Behördennetz verbunden sind, nicht oder nur äußerst eingeschränkt nutzbar. Unsere IT-Fachleute arbeiten aber nicht erst seit Beginn der Pandemie (seitdem aber natürlich unter Hochdruck) daran, die Möglichkeiten im Einklang mit den genannten Vorgaben und entsprechend den Anforderungen des Datenschutzes zu erweitern.

Intern steht den Kolleginnen und Kollegen ein Tool für Telefonkonferenzen mit Desktop-Sharing-Funktion zur Verfügung, bei dem auch externe Teilnehmer einbezogen werden können. Für Videokonferenzen mit externen Teilnehmern setzt das DPMA die Plattform Webex ein. Zudem arbeiten wir mit Nachdruck daran, die rechtlichen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, um auch Anhörungen und mündliche Verhandlungen in Schutzrechtsverfahren als Videokonferenzen durchführen zu können.

Da wir davon ausgehen, dass die Situation noch einige Zeit angespannt bleiben wird, haben wir auch unser DPMA-Nutzerforum, das am 30. März 2021 wieder stattfindet, der Lage angepasst. Das Motto lautet nun: Live. Direkt. Vernetzt. Wir laden unsere Kundinnen und Kunden zu einer digitalen Konferenz ein, die per Livestream direkt aus unserem Veranstaltungssaal DPMAforum übertragen wird. Neben wichtigen Informationen aus dem Amt bieten wir aktuelle Technologietrends, Diskussionen und die Möglichkeit der digitalen Beteiligung über Chats und Live-Umfragen. Am 31. März und am 1. April veranstalten wir zudem digitale Workshops zu unseren IT-Services und zum neuen Markenrecht. Anmelden kann man sich für die Konferenz und die Workshops ab dem 18. Januar 2021 unter www.dpma.de/nf21. Wir freuen uns schon auf das Treffen mit unseren Kundinnen und Kunden.

Alle Neuigkeiten zu Corona-bedingten Maßnahmen des Amtes erfahren Sie auf den DPMA-Internetseiten.

• Live. Direkt. Vernetzt.

DPMA Nutzerforum

die Fachveranstaltung für gewerbliche Schutzrechte

30. März 2021

09.00 – 12.00 Uhr

Agenda und Anmeldung auf www.dpma.de/nf21

Working for customers during COVID-19 at the EUIPO



The global pandemic marked one of the biggest challenges ever faced by our users and our Office. The EUIPO is headquartered in Spain, one of the first countries in the EU to be hit by the coronavirus outbreak, and on 14 March, the Spanish government activated a state of emergency that confined nearly all citizens and residents in their homes for almost two months. It was the most extensive lockdown in Europe.

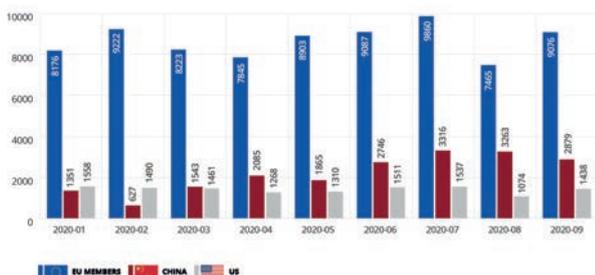
The potential impact on our work was huge. Our users come from over 200 countries and regions around the world, and our business never stops. Our objective was clear – even in this completely uncharted situation, we had to continue to serve our users, and move to “business as usual” mode in a dramatically changing working environment.

Working for users:

We published an initial Decision of our Executive Director on 16 March, extending all time limits to 1 May, and as the pandemic swept around the world, causing more lockdowns, another decision was published on 29 April, extending time limits to 18 May. A Guidance Note was published at the end of the second extension period, aimed at helping users who were still struggling with the effects of the pandemic.

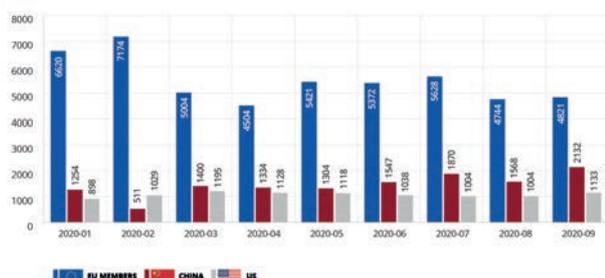
Our filing inflow dropped significantly in the early stages of the crisis; at one stage we were making contingency plans for a 20% drop in EU trade mark applications throughout 2020. The drop-off in EUTM applications from China was apparent from as early as mid-January, while EU-based inflow declined in March and April, beginning to pick up in May as lockdowns eased across the continent. US-based EUTM applications declined gradually from April on:

EUTMs



RCD applications followed the same pattern, shadowing the phases of the global lockdown, from east to west:

RCDs



As the final extension granted by the Office moved towards expiration, we faced a different challenge. Under normal circumstances we register close to 450 EUTMs a day, and as 18 May approached, we had more than 20 000 EUTMs waiting in the publication queue, with more than 1 000 letters to users which had to be delayed due to the disruption caused by the pandemic. We published and sent letters out over the course of just a few weeks, catching up with the backlog created by the extension of time limits as quickly as possible.



Andrea Di Carlo,
Deputy Executive Director,
European Union Intellectual
Property Office

Advanced IT solutions and virtual communication

Throughout the lockdown period and beyond, we relied on advanced solutions, including cloud infrastructures, so that our users could access our services even when they were locked down at home. Customer-friendly security and intuitive user interfaces helped us to work to serve our customers, and helped them continue to do business with us. For example, we extended the actions that customers could carry out through our e-communication system, and made a fax alternative button available in the user area of our website, to assist the few users who were still communicating with the Office via fax. This enabled them to send us electronic communications if they were confined at home. In addition, we added a COVID-19 hub, with continually updated information about the Office’s situation throughout the lockdown period, and our actions to support users.

The EUIPO is a global IP office, and our relations with other IP offices and with our users are vital to our work. Even before Europe began to lockdown, we had moved to a greater use of video conferencing, which enabled us to carry out our cooperation activities with the national and regional IP offices of the EU, and with our international partners. For example, our EU funded projects in China, South-East Asia, Latin America (and now Africa, Georgia and the Caribbean) carry out a high volume of seminars and expert exchanges, all of which were transformed into videoconferences and webinars. It was business as usual for us – albeit at the other end of a computer screen.

A changing landscape

At the beginning of the crisis there was a significant reduction in filings. At one stage we were making contingency plans for a 20% drop in EU trade mark applications over the year, with the corresponding reduction in income. But from June to September this year, we saw a significant increase in applications from China, with the result that Chinese undertakings overtook German companies to become the

Photo: Pierre De Groot



number one source of EUTM applications by early September. Thanks largely to the increased interest from China, we are now above the level of filings anticipated in our initial Work Programme; an 8% increase on 2019, above our historical average growth level of 5% per year. However, the global picture remains mixed, with the recovery in a number of European countries (in particular Germany, Italy and Poland among the group of top ten filing countries) and the US much slower.

But underpinning all this is the economic damage caused by the COVID-19 pandemic to the European economy, especially to SMEs. According to our research, only 9% of small businesses own IP rights here in the EU. But firms that do own them have almost 32% more revenue per employee than firms that do not. A large-scale study of SMEs in the EU, which we published just months before the coronavirus crisis hit, showed that after registering their IP rights, 54% of SME owners claimed to have seen a positive impact. The main impacts identified were an increase in reputation (52%), turnover (39%) and ability to access new markets (37%). The results of the study also suggest that more than 60% of non-IP owners would consider registration if they had a better understanding of intellectual property rights. In fact, most of the SMEs we surveyed said that they tend to turn to internet searches to look for information, but find that information aimed at small businesses is not always available in their language; it is scattered, dispersed and unstructured.

As a result, we acted quickly to bring forward measures that we had planned to support SMEs under our Strategic Plan 2025, to support them to access information and help quickly and easily. We launched an SME corner on our website in July, which gathered all our initiatives aimed at small businesses together in one place, becoming a one-stop-shop for all the services we offer, including a new, tailored effective dispute resolution system for smaller businesses. We're also planning an easy e-filing system for SMEs (EasyFiling) in early 2021, and we launched a pilot to facilitate the contact between IP professionals offering pro bono advice on a voluntary basis, and SMEs looking for help.

The aim of the pilot is to support and help SMEs, and we welcome any proposals for improvement or recommen-

datations to evolve in our work. A report on the pro bono initiative pilot with a summary of the main results achieved, the feedback received and possible improvement actions will be issued in the first quarter of 2021, and will be discussed with User Associations and other relevant stakeholders.

In order to provide SMEs with effective help, partnership with the national and regional IP offices of the EU is essential. At the last meeting of our Management Board and Budget Committee, delegates considered the 'SME FUND', an initiative designed in cooperation with the European Commission, that aims to financially support those EU SMEs that wish to protect and manage their IP rights through the national, regional and EU IP system, by using part of the EUIPO's financial reserves.

The Management Board authorised the Office to take the necessary steps to engage in and implement the SME FUND, while the Budget Committee authorised the Office to establish the necessary budgetary mechanisms for the use of the financial reserves of the Office to implement the SME FUND, including through the European Cooperation project framework, with a package for SME-focused promotional activities. These activities will begin to be rolled out in January 2021, in close cooperation with the national and regional IP offices of the EU.

The next few years at the EUIPO will see more attention to the specific needs of SMEs, but also a customer-centred approach, to more closely tailor our services to the needs of different segments of users, as well as a continuous focus on further enhancing the quality of the decisions we take in EUTM and RCD procedures. Investments in new technologies, like blockchain and AI, will continue to modernise our digital infrastructure, and help us adapt to whatever changes the future may bring.

As a member of the EUIPO User Group, GRUR plays a key role in helping the Office to continue providing relevant and quality services to EUTM and RCD users. I would like to take this opportunity to thank the Association, and all its members, for the valuable input and support they have always provided to the Office.

Maßnahmen des Europäischen Patentamts in der Corona-Pandemie 2020



Mit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie zu Beginn dieses Jahres hat das Europäische Patentamt (EPA) zügig umfangreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, um die ungehinderte Fortführung seiner Tätigkeit im größtmöglichen Umfang zu gewährleisten. So veröffentlicht das EPA seit Beginn der Pandemie auf seiner Webseite fortlaufend aktuelle Informationen über neue Maßnahmen für Kunden, Anmelder und weitere Nutzer des europäischen Patentsystems. Für seine Bediensteten richtete das Amt im Intranet unter dem Slogan „Strong Together“ eine Informationsseite mit Hinweisen und Tipps zum Gesundheitsschutz sowie zu internen Maßnahmen des Amtes zur Bekämpfung der Pandemie ein. Auch diese Seite wird kontinuierlich aktualisiert und ist damit ein wichtiger Pfeiler der Strategie des EPA, seine Leistungsfähigkeit auch unter den Umständen der Corona-Pandemie nachhaltig zu sichern. Zu dieser Strategie gehören auch weitreichende organisatorische Maßnahmen; erste Entscheidungen traf Präsident António Campinos noch vor Inkrafttreten der Einschränkungen des öffentlichen Lebens an den Dienstorten des EPA. Bereits Ende Januar wurden die Dienstreisen im EPA stark eingeschränkt und Anfang März vollständig eingestellt. Ebenso wurden alle notwendigen Vorkehrungen für eine zügige Verlagerung der Arbeit des Personals ins Homeoffice getroffen: Die Bediensteten wurden binnen weniger Tage mit Laptops und weiteren notwendigen Arbeitsmitteln ausgestattet, sodass sich Anfang März die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegten, innerhalb von nur zwei Wochen von 3 100 auf 6 000 nahezu verdoppelte. Die Kapazitäten der Internetleitungen wurden verzehnfacht, ebenso wie die zeitliche Verfügbarkeit von Recherchedatenbanken und anderen technischen Systemen. Die internen Arbeitsabläufe wurden an den neuen elektronischen Workflow angepasst, sodass bereits in der dritten Märzwoche dank gemeinschaftlicher Anstrengungen rund 80 % der EPA-Bediensteten ihre Aufgaben nahezu vollständig aus dem Homeoffice erledigten.

Auch auf die Veränderungen der Situation für die Anmelder reagierte das EPA prompt und flexibel: Angesichts der Unterbrechungen im öffentlichen Leben, die die COVID-19 Pandemie in den Sitzstaaten auslöste, und der damit verbundenen Gefahr von Fristversäumnissen beschloss das EPA in einem ersten Schritt eine allgemeine Fristverlängerung bis Ende Juni 2020. Seit Juli 2020 besteht für Parteien die Möglichkeit, die fristgerechte Einreichung unter Berufung auf die fortdauernde Pandemie und ohne weitere Beweise geltend zu machen. Zudem hatte der Verwaltungsrat des EPA entschieden, dass Jahresgebühren, die am oder nach dem 15. März 2020 fällig gewesen wären, bis einschließlich 31. August 2020 ohne Zuschlagsgebühr nach Regel 51 (2) EPÜ entrichtet werden konnten. Damit kam das EPA Anmeldern in dieser außergewöhnlichen Situation finanziell entgegen.

Eine große Herausforderung für die Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Patenterteilungsverfahrens lag

jedoch in der Durchführung von mündlichen Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung sowie im Einspruchsverfahren¹. Hier kam dem EPA zugute, dass bereits seit 1998 mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen als Videokonferenz abgehalten werden können. Angesichts der nun plötzlich geltenden weitreichenden Reisebeschränkungen und des reduzierten Zugangs zu den Gebäuden des EPA wurde entschieden, alle ab dem 2. April 2020 anberaumten mündlichen Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen als Videokonferenz abzuhalten.

Um diese Möglichkeit auch für das Einspruchsverfahren zu bieten, startete das EPA am 4. Mai 2020 ein Pilotprojekt, in dessen Rahmen mündliche Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen bei Einverständnis aller Beteiligten auch per Videokonferenz stattfinden können. Ausnahmen bilden das Erfordernis einer Beweisaufnahme sowie das Vorliegen anderer ernsthafter Gründe. In solchen Fällen wurden die bereits anberaumten mündlichen Verhandlungen verschoben. Beweisaufnahmen sollen ebenfalls bald möglich sein: die entsprechenden technischen und rechtlichen Voraussetzungen sind in Vorbereitung und könnten bereits ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten. Angesichts der fortdauernden Pandemie hat das EPA nunmehr entschieden, das Pilotprojekt im Einspruchsverfahren bis zum 15. September 2021 fortzusetzen. Mündliche Verhandlungen in Einspruchs- sowie in Prüfungsverfahren werden im Regelfall per Videokonferenz durchgeführt, wobei ab dem 4. Januar bei Einspruchsverfahren das Erfordernis einer Einverständniserklärung seitens aller Beteiligten entfällt.

Um die praktische Umsetzung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz zu erleichtern, stellt das EPA eLearning-Module bereit und führt Online-Seminare durch. Mitarbeiter der Kundenbetreuung bieten schriftlich und telefonisch Hilfestellung bei der Nutzung der technischen Systeme. Bis 28. Oktober 2020 führte das EPA bereits etwa 1 800 mündliche Verhandlungen per Videokonferenz durch. Diese fanden zwar meist in Prüfungsverfahren statt, die Anzahl der Videokonferenzen in Einspruchsverfahren erhöht sich jedoch wöchentlich. Seit dem 14. September 2020 werden überdies neben der Plattform ‚Skype for Business‘ auch die Plattform ‚Zoom‘ für mündliche Verhandlungen mit mehreren Einsprechenden und/oder mit Simultanverdolmetschung sowie weitere Vorschläge für Verbesserungen wie z. B. virtuelle Beratungsräume getestet.

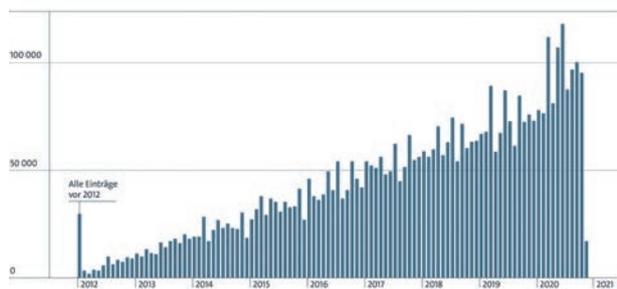
Fest steht, dass als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen auch unabhängig von den geringeren Infektionsrisiken und der Überwindung von Reiserestriktionen viele Vorteile bieten, beispielsweise geringere Kosten, weniger Flugreisen und damit einhergehend eine geringere Belastung der Umwelt sowie gleiche Bedingungen für alle Beteiligten unabhängig von ihrem geografischen Standort.

¹ Diese Maßnahmen unterscheiden sich von den Maßnahmen, die die Beschwerdekammern für die Anberaumung und Durchführung mündlicher Verhandlungen getroffen hat; diese finden Sie hier: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2-020/20201019_de.html.

Auf Wunsch vieler Nutzer soll daher diese Möglichkeit auch über die Dauer der Pandemie hinaus bestehen bleiben.

Im Zusammenhang mit den pandemiebedingten Unterbrechungen der Postdienste erlangten auch die verschiedenen Möglichkeiten der elektronischen Einreichung beim EPA besondere Bedeutung. Europäische Anmeldungen, internationale Anmeldungen nach dem PCT und nachgereichte Unterlagen können elektronisch, online (CMS), per Web-Einreichung oder per Fax eingereicht werden (ein weiteres System „Online-Einreichung 2.0“ wird derzeit getestet). Eine Übersicht über die verschiedenen Einreichungsoptionen bietet diese Liste².

Auch der Empfang von Mitteilungen und Benachrichtigungen des EPA auf elektronischem Weg wurde ausgebaut. So wurden die Nutzungsmöglichkeiten der Mailbox – einem zentralen Posteingang für elektronische Mitteilungen im PDF-Format – an zugelassene Vertreter erweitert. Dies wurde gut angenommen: Mehr als 5 100 zugelassene Vertreter erhalten heute ihre Mitteilungen digital über die Mailbox, was einen Anstieg von 35 % seit Jahresbeginn bedeutet. Auch die Zahl der Unternehmen, die diese Möglichkeit nutzen, erhöhte sich um 32 %. Insgesamt gibt es jetzt über 950 aktive Mailboxen, über die seit Einführung der Mailbox fast 4,7 Millionen Mitteilungen verschickt worden sind. Für die Umstellung auf die elektronische Mailbox bietet die Kundenbetreuung des EPA Unterstützung an.



Entwicklung der Zahl elektronisch versandter Mitteilungen pro Monat: Seit Einführung der Mailbox verschickte das EPA insgesamt rund 4,6 Millionen Mitteilungen

Für die Nutzer soll die Mailbox noch attraktiver werden: Die Liste der Mitteilungen, die über die Mailbox empfangen werden können, wird fortlaufend erweitert. Ab dem 1. Dezember 2020 folgen die Mitteilungen im Zusammenhang mit Einspruchsverfahren. Alle Mitteilungen können dann elektronisch versandt werden, mit Ausnahme der Patenturkunde, wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist. Auch die Beschwerdekammern des EPA ziehen nun die verstärkte Nutzung der elektronischen Mailbox in Betracht.

Im Veranstaltungsmanagement hat sich das EPA ebenfalls der veränderten Situation angepasst: So werden nunmehr alle bis zum 1. Dezember 2020 terminierten Tagungen und Veranstaltungen virtuell abgehalten. Dies ermöglicht auch eine erweiterte Teilnahme der Nutzergemeinschaft an virtuellen Tagungen, beispielsweise bei Treffen mit interessierten Anwendern und Nutzerverbänden sowie dem Ständigen Beratenden Ausschuss beim Europäischen Patentamt (SACEPO) und dessen Untergruppen. Auch Tagungen des Verwaltungsrats und seiner Fachausschüsse sowie sämtliche

Konferenzen des EPA im Rahmen seiner internationalen und multilateralen Kooperationen wie etwa der Trilaterale und im IP5-Format finden nur noch virtuell statt. Ebenso werden externe Konferenzen und Veranstaltungen virtuell abgehalten: Rund 2 000 Personen verfolgten im Juli die erste Online-Veranstaltung über „3D-Druck und Additive Fertigung“. Eine weitere virtuelle Konferenz ist für 17. und 18. Dezember zum Thema „Patente und künstliche Intelligenz“ angesetzt. Auch die europäische Eignungsprüfung (EEP), die 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste, wird 2021 online als ‚e-EEP‘ durchgeführt.

Das EPA hat zudem den Zugang zu relevanten technischen Informationen für die Bekämpfung von SARS-CoV-2 mit neuen Impfstoffen, Therapien und Geräten mithilfe seiner Patentinformationsdienste auf einer anwenderfreundlichen, spezialisierten Plattform auf seinen Internetseiten³ verbessert und vereinfacht. Um die in Patenten veröffentlichten technischen Informationen Forscherinnen und Forschern verfügbar und verständlich zu machen, haben Patentprüfer und Datenanalysten des EPA über 180 Datensätze zusammengestellt. Untergliedert in vier Themenbereiche finden sich dort Informationen zu Impfstoffen und Wirkstoffkandidaten, DNA- und Protein-Assays, analytischen Protokollen sowie Informationen zu Patenten aus den Bereichen der Bioinformatik und Informatik im Gesundheitswesen.

Die getroffenen Maßnahmen haben sich auch auf die Umsetzung der Projekte des Strategieplans des Amtes (SP2023) ausgewirkt. So hat die Einführung digitaler Arbeitsschritte in Recherche und Sachprüfung die geplante vollständige Digitalisierung des europäischen Patenterteilungsverfahrens erheblich beschleunigt. Die weitgehende Verlagerung des Dienstbetriebs ins Homeoffice der Bediensteten bot dem Management des EPA überdies die Möglichkeit, sich mittels einer umfangreichen internen Befragung, an der sich 86 % des Personals beteiligten, Aufschluss über die Ausgestaltung des „New Normal“ nach der Pandemie zu verschaffen.

Zusammen mit der Leistungsbereitschaft und Flexibilität der EPA-Bediensteten und der engen Kooperation mit Anwendern und Nutzerverbänden bilden die Maßnahmen des Amtes weiterhin eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine effiziente Prüfung von Patentanmeldungen zur Stärkung und Förderung von Innovation in Europa auch unter den Voraussetzungen der sich erneut verstärkenden Corona-Pandemie gewährleistet bleibt. Angesichts der Erfolge der vergangenen Monate ist das EPA jedoch zuversichtlich, seine Produkte und Dienstleistungen auch unter den sich nun verlängernden „New Normal“-Bedingungen in der gewohnt hohen Qualität zu erbringen.

Luis Berenguer Giménez
Principal Director
Communication / Spokesperson
European Patent Office



² [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/CDC4538605037FD4C1257D9B00344B6E/\\$File/EPO_online_filing_options_comparison_table_de.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/CDC4538605037FD4C1257D9B00344B6E/$File/EPO_online_filing_options_comparison_table_de.pdf)

³ Die Plattform des EPA zur Unterstützung der Forschung im Kampf gegen Corona finden Sie hier [https://www.epo.org/news-events/in-focus/fighting-coronavirus_de.html].

Die Antwort der Weltorganisation für geistiges Eigentum auf COVID-19



Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) reagierte rasch auf die COVID-19-Pandemie, indem sie der Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter Priorität einräumte und gleichzeitig die Geschäftskontinuität gewährleistete. Dank gut vorbereiteter Notfallpläne gingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahtlos zur Fernarbeit über, um die Funktionsfähigkeit unserer Geschäftsprozesse und anderer Aktivitäten zu sichern. Eine Handvoll Personen, deren Arbeit von den Räumlichkeiten abhing, blieben auf dem Campus, wobei strenge Sicherheitsrichtlinien zur Gewährleistung ihres Wohlergehens galten.

Die Mitarbeiter der Organisation zeigten eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Beweglichkeit bei der Anpassung an die Arbeitsbedingungen im Homeoffice und ermöglichten es dem PCT, dem Madrider System, dem Haager System und dem Schieds- und Schlichtungszentrum der WIPO, während des Lockdowns im Frühjahr auf einem nahezu maximalen Serviceniveau zu arbeiten. Im Laufe des Sommers wurde eine allmähliche und vorsichtige Rückkehr an den Arbeitsplatz durchgeführt.

Die zwischenstaatlichen Ausschüsse der Organisation wurden suspendiert, bis Verfahren implementiert wurden, die eine Wiederaufnahme im Hybrid-Modus Anfang Herbst ermöglichten. Dies machte es Delegierten, die nicht nach Genf reisen konnten, möglich, an Sitzungen teilzunehmen. Es gab uns auch die Zeit, uns neu zu gruppieren und Verfahren zu formulieren, bei denen viele Tagungen, einschließlich der WIPO-Generalversammlung, auf den hybriden und virtuellen Modus umgestellt wurden. Die WIPO bietet auch eine breite Palette von Webinaren mit Informationen über unsere Dienstleistungen und IP im Allgemeinen an.

Beachtlich ist auch, dass wir in Absprache mit unseren Stakeholdern Lösungen erarbeitet haben, um einen konstanten Informationsfluss darüber zu gewährleisten, wie sich die nationalen IP-Ämter der Mitgliedstaaten an die Bedingungen der Pandemie anpassen. Eine wichtige Lektion, die wir gelernt haben, war die Notwendigkeit, über geeignete digitale Infrastrukturen und Systeme zu verfügen, um die weitere Nutzung und den Zugang unserer Stakeholder zu den Programmen und Aktivitäten der WIPO, die alle für 2020 geplant waren, zu ermöglichen. Viele unserer Arbeitsprozesse wurden angepasst, um die kontinuierliche Bereitstellung unserer IP-Dienste zu gewährleisten.

Da viele Regierungen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie Notstandsgesetze und -maßnahmen und in einigen Fällen auch Gesetze zur vorübergehenden Änderung von Bestimmungen in Gesetzen des geistigen Eigentums, insbesondere im Hinblick auf die Verlängerung von Fristen, Terminen und Gebühren erließen, schuf die WIPO einen **Covid-19 Policy Tracker**¹. Detaillierte Informationen über

die von den Ämtern für geistiges Eigentum getroffenen Maßnahmen werden nach Land dargestellt.

Der Policy Tracker hebt die von den Mitgliedstaaten umgesetzten politischen Maßnahmen hervor, wie z.B. zeit- und zeitgebundene Zwangslizenzen unter einer Reihe von Umständen, darunter auch Fälle von Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Zu den Ausnahmen, die ebenfalls verfolgt werden, gehören Forschung und experimentelle Nutzung. Darüber hinaus werden im Policy Tracker detaillierte Informationen über die von den Ämtern ergriffenen Maßnahmen nach Ländern geordnet angezeigt.

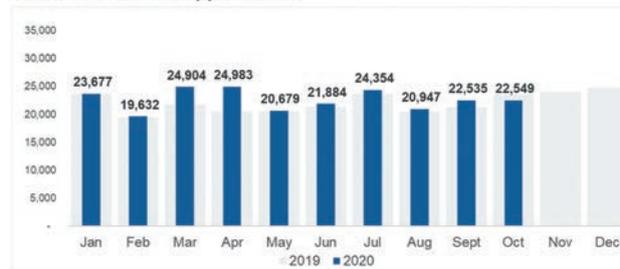
Viele Organisationen, Unternehmen und andere Rechteinhaber im privaten Sektor führen eine Reihe freiwilliger Maßnahmen durch, um die Krise zu entschärfen. Dazu gehören unter anderem innovative Lizenzvereinbarungen, die Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten auf der Grundlage der freien Nutzung, der freie Zugang zu Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 sowie der freie Zugang zu vielen Lehrtexten, Online-Lernplattformen und E-Books. Der Policy Tracker identifiziert diese ebenfalls.

Dashboard der WIPO zur Krisenbewältigung: Transparenz in Echtzeit

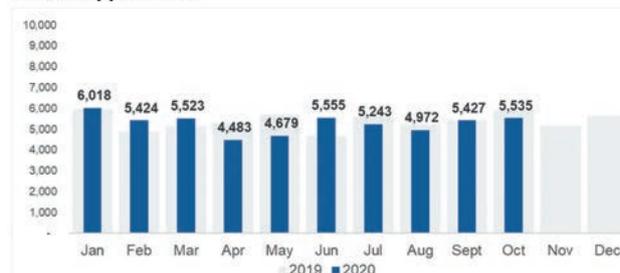
Das COVID-19 Dashboard bietet eine Reihe von Indikatoren, die monatliche Anmeldungen nach den internationalen Systemen der WIPO für Patente, Marken und gewerbliche Muster und Modelle umfassen. Diese machen über 92% der Einnahmen der Organisation aus und bilden ihre finanzielle Grundlage. Seit Beginn der Pandemie erstellt und überwacht, haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach WIPO-Dienstleistungen weiterhin sehr stark ist.

Filing Activities (as at date of receipt at the International Bureau (IB))

PCT International Applications



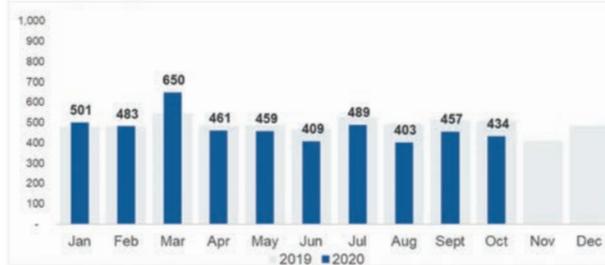
Madrid Applications



¹ Der Tracker stützt sich auf Beiträge der Ämter für geistiges Eigentum, der Mitgliedstaaten und anderer Stellen. Der Tracker gibt keine erschöpfende Liste aller Maßnahmen wieder, die in Bezug auf COVID-19 ergriffen wurden. Möglicherweise spiegelt er auch nicht alle Maßnahmen zum geistigen Eigentum wider, die von Ländern und Organisationen als Reaktion auf COVID-19 ergriffen wurden. Die WIPO übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen.



The Hague Applications



Bisher (unter Berücksichtigung der Daten bis Ende Oktober 2020) liegt die Produktivität des PCT-Systems bei 97% der erwarteten Anmeldungen, Madrid bei 105% und Den Haag bei 100%. Die Pandemie und ihre Auswirkungen werden sich zweifellos negativ auf diesen Aufwärtstrend bei den Anmeldungen auswirken, aber es ist noch zu früh, um die genaue Art der Auswirkungen zu bestimmen.

Die COVID-19-Pandemie hat sich auf die Bereitstellung technischer Hilfe durch die Organisation für unsere Mitgliedstaaten und Stakeholder ausgewirkt. Der Entwicklungssektor hat sich schnell dazu entschlossen, alternative Wege zu finden, um Hilfe mit virtuellen Mitteln zu leisten. Trotz der globalen COVID-19-Pandemie zeigten sich die Vertragsbeitritte in der ersten Hälfte des Jahres 2020 bemerkenswert widerstandsfähig: 29 Beitritte seit dem

1. Januar 2020 bis zur WIPO-Generalversammlung im September – sie erreichten, ja übertrafen sogar bereits die jährlichen Gesamtraten einiger vorhergehender Jahre.

Die WIPO wird ihre Arbeit fortsetzen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Innovation und Kreativität überwachen. Der neue Generaldirektor der WIPO, Daren Tang, legt auch seine Vision für die Zukunft der Organisation dar.

Die WIPO und GRUR unterhalten eine enge Arbeitsbeziehung. In gewisser Weise haben die Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, diese Beziehung gefestigt. Unsere virtuellen Treffen waren produktiv und unsere regelmäßige Zusammenarbeit bei der Kontaktaufnahme mit unseren gemeinsamen beteiligten Stakeholdern ist noch stärker geworden – und wird auch zukünftig stärker werden.

Matthew Bryan, Director,
PCT Legal and User Relations Division

Charles Randolph, Head,
Global Health

Donna Hill, Senior Program Officer,
Transition and Developed Countries Department



Foto: Hector Christiaan / Shutterstock.com

Aus den Fachausschüssen: Interview mit Prof. Dr. Dreier zur Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie in nationales Recht

GRUR: *Professor Dreier, als Vorsitzender des GRUR Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht begleiten Sie die Entwicklungen im europäischen und nationalen Urheberrecht bereits seit vielen Jahren. Was ist in den letzten zwei Jahren auf diesem Gebiet passiert und wie hat der Fachausschuss Urheberrecht sich in die Diskussion eingebracht?*

Dreier: Die letzten beiden Jahre haben eine deutliche Europäisierung des Urheberrechts gesehen. Mit der Verabschiedung der Marrakesch-Verordnung, der diese ergänzenden Marrakesch-Richtlinie und vor allem mit der Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (DSM-Richtlinie) sowie der Online-SatCab-Richtlinie hat der europäische Gesetzgeber das von der Juncker-Kommission vorgeschlagene Copyright Package verabschiedet. Zugleich hat der EuGH die Konturen des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung weiter präzisiert und in drei Entscheidungen (Funke Medien NRW; Spiegel online und Pelham) die Rolle der europäischen Grundrechte für die Auslegung urheberrechtlicher Schrankenbestimmungen geklärt.

Der Fachausschuss Urheberrecht hat diese Entwicklungen stetig begleitet, zuletzt online in mehreren Videokonferenzen zur Umsetzung der DSM-Richtlinie. Das war ein gutes Stück Arbeit. Allein die Stellungnahme zur DSM-Richtlinie war ungewöhnliche 90 Seiten lang. Angesichts der Fülle von Themen war ein proaktives Wirken kaum möglich, zumal die Stellungnahmefristen seitens des BMJV recht kurz bemessen waren.

GRUR: *Der Fachausschuss hat sich in drei ausführlichen Stellungnahmen zum Thema DSM-Richtlinie geäußert. Physische Sitzungen des Fachausschusses fanden in diesem Jahr nicht statt. Wie ist es dennoch gelungen, eine Diskussion im Ausschuss zu führen und eine gemeinsame Position zu erarbeiten?*

Dreier: Die anfänglich vorhandene Skepsis gegenüber reinen Online-Meetings ist im Lauf der Zeit gewichen. Inzwischen sind so gut wie alle Mitglieder mit dem Einsatz von Online-Konferenz-Tools vertraut. Auch technische Probleme gab es so gut wie keine.

Der direkte Blickkontakt und die Wahrnehmung non-verbaler Kommunikation mögen eingeschränkt sein, dennoch hat das Online-Format eine Reihe unbestreitbarer Vorteile. Da die Anreise entfällt, sind die Teilnehmerzahlen durchaus höher als bei Präsenzmeetings. Auch derjenige kann teilnehmen, der am selben Tag noch andere Termine hat. Die Frequenz der Sitzungen ließ sich problemlos erhöhen. Überdies fallen die in Präsenzmeetings störenden Unterhaltungen mit dem Sitznachbarn weg. All das ist einem zielgerichteten Arbeiten förderlich. Mit ein wenig Disziplin der Teilnehmer lässt sich verhindern, dass nicht wild darauf los geredet wird.



Prof. Dr. Thomas Dreier, Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht
Zentrum für angewandte Rechtswissenschaft (ZAR)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

GRUR: *Lassen Sie uns auf die inhaltlichen Kernfragen eingehen: Welche Themen standen im Fokus der Diskussion?*

Dreier: Anders als bislang üblich hat das BMJV vor den Referentenentwurf zunächst einen sogenannten Diskussionsentwurf vorgeschaltet. Da ein Teil der DSM-Richtlinie schon früher umgesetzt werden sollte, waren es genau genommen sogar zwei Diskussionsentwürfe, von denen es der erste zwar zu einem Referentenentwurf geschafft hatte, der allerdings nach nur wenigen Stunden wieder vom Netz genommen wurde. Hintergrund war der Widerstand vor allem der Presseverleger. Diesen geht die Fassung des neuen Leistungsschutzrechts im Entwurf des BMJV nicht weit genug, und es ist ihnen gelungen, das BMWi sowie das Kanzleramt für ihr Anliegen zu gewinnen. So gab es schließlich doch einen einheitlichen Referentenentwurf, der – auch das ist an sich nicht üblich – ohne vorherige Ressortabstimmung zur Diskussion gestellt wurde.

GRUR: *Was sind nun die Hauptstreitpunkte dieses Entwurfs?*

Dreier: Neben dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger (das das vorherige, vom EuGH wegen fehlender Notifizierung für ungültig erklärte Recht ersetzen wird) geht es vor allem um die Einzelheiten der Umsetzung von Art. 17, also des neuen Haftungskonzepts der Plattformbetreiber. Die Richtlinie lässt hier viele Fragen offen. Angesichts der Komplexität der Materie schlägt das BMJV die Ausgliederung dieser bereichsspezifischen Regelungen in ein eigenständiges Gesetz (sog. Urheber-Diensteanbieter-Gesetz, UrhDaG) vor. Immerhin scheinen sich die zunächst unterschiedlichen Standpunkte anzunähern. Alle Beteiligten sind sich inzwischen einig, dass es – anders noch als in der seinerzeitigen Protokollnotiz, mit der die Bundesregierung die Verabschiedung der DSM-Richtlinie

ermöglicht hatte – ohne den Einsatz von Filtern nicht gehen wird. Die Frage ist daher, wie der Verfahrensablauf im Einzelnen ausgestaltet werden soll (Wer – Nutzer oder Rechtsinhaber – soll von einer Schrankenbestimmung gedeckte oder möglicherweise rechtsverletzende Inhalte zuerst markieren? Soll im Zweifel zuerst hochgeladen und dann ggf. heruntergenommen, oder im Zweifel erst gesperrt und dann ggf. freigeschaltet werden? Wer soll die letzte Entscheidung in Zweifelsfragen haben?). Umstritten ist überdies die vom BMJV zugunsten der Nutzer vorgesehene Bagatellschranke, nach der bislang rechtswidrige Nutzungen geringeren – von den Rechtsinhabern jedoch für zu groß erachteten – Umfangs zulässig sein sollen. Das ist die Fortführung des Streits, der zuvor zu den Straßenprotesten gegen die Verabschiedung der DSM-Richtlinie geführt hatte.

Ein weiterer Streitpunkt betrifft Einzelheiten der Umsetzung der urhebervertragsrechtlichen Vorgaben der DSM-Richtlinie. Das hat letztlich mit der unterschiedlichen Wahrnehmung der Funktionsfähigkeit der bisherigen Bestimmungen des UrhG zu tun. Beklagen die Urheber die Schwerfälligkeit der Regelungen, zeigt sich die Medien- und Filmbranche im Großen und Ganzen zufrieden.

Dass die Verlage künftig wieder an den Einnahmen aus der Kopierabgabe beteiligt werden, finden sowohl die VG Wort als auch die meisten Betroffenen in Ordnung. Dagegen werden allerdings auch grundsätzliche Bedenken erhoben. Dahinter steht eine unterschiedliche Lesart der Rechtsprechung des EuGH und des BGH wie auch des EU-Gesetzes-textes der DSM-Richtlinie.

Eine Reihe weiterer Punkte hat außerhalb akademischer Kreise weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dazu

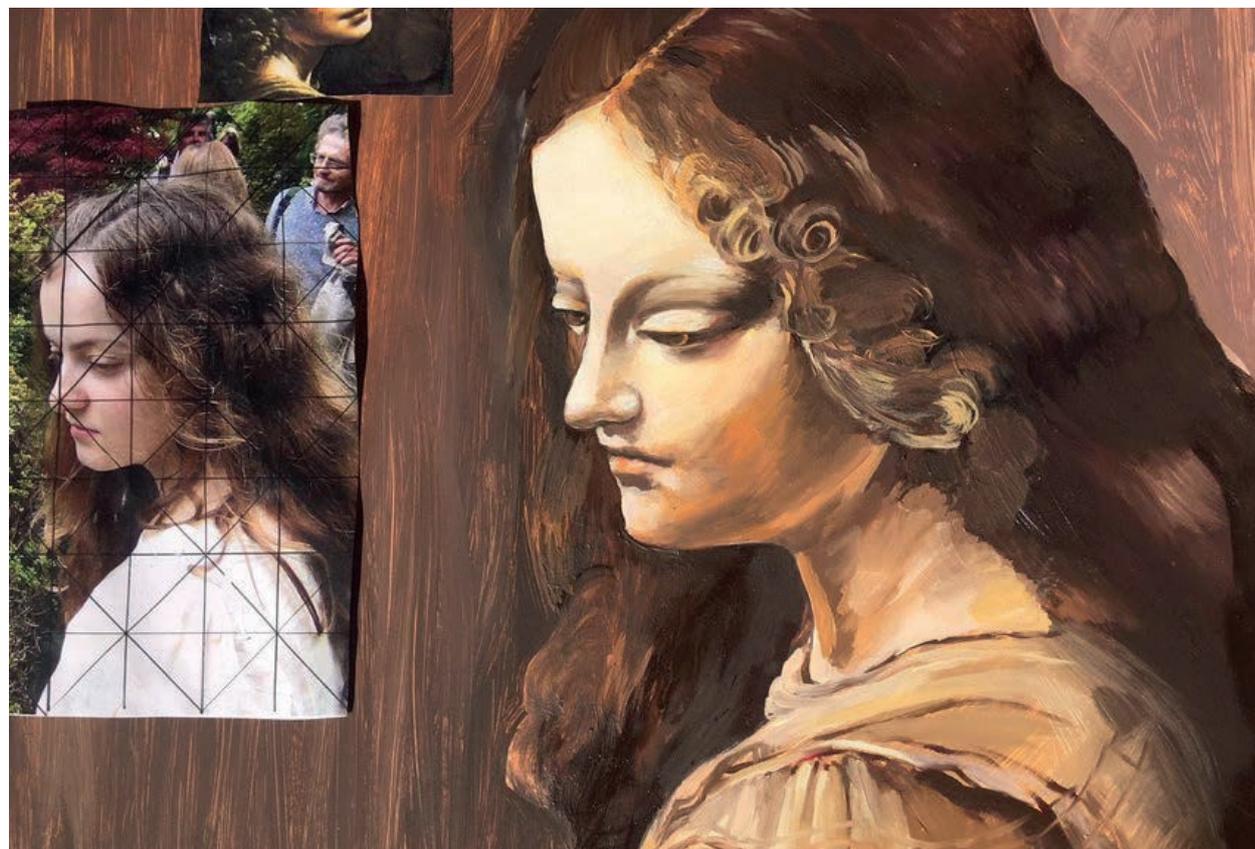
zählt etwa die Frage, wie die vom EuGH monierte freie Benutzung (§ 24 UrhG) am besten zu ersetzen ist. Auch um die Frage der Vergütungspflicht der als teilweiser Ersatz vorgeschlagenen Pastiche-Schranke geht es.

GRUR: *Viele dieser Umsetzungsfragen sind politisch aufgeladen und von bestimmten Interessensgruppen „besetzt“. Wie geht der Fachausschuss der GRUR – dessen Arbeitsweise die wissenschaftliche Auseinandersetzung ist – damit um, dass zu bestimmten Fragen keine gemeinsame Antwort gefunden werden kann?*

Dreier: Die Zeiten, in denen die Mitglieder des Ausschusses weitgehend der Seite der Rechteinhaber zuzurechnen waren und Prof. Schrickler, mein Vorgänger im Amt, klare Mehrheitsmeinungen zu formulieren vermochte, sind angesichts der durch die Digitalisierung aufgeworfenen Interessengegensätze vorbei. Der Ausschuss ist heute repräsentativer zusammengesetzt. Das ist durchaus gewollt, versteht sich die GRUR doch als eine nicht bestimmten Partikularinteressen verpflichtete Vereinigung. Zugleich setzt die Beantwortung vieler Fragen heute praktisches und technisches Wissen voraus, das oft nur Anwälte und Vertreter der Medien- und Filmindustrie sowie der Verwertungsgesellschaften einzubringen vermögen. Ein Aufeinanderprallen von Interessengegensätzen ist daher unvermeidlich. Für die erfolgreiche Arbeit entscheidend ist eine gewisse Disziplin der Mitglieder, die Sachdiskussion von den Interessen eigener Mandanten wie auch der eigenen Meinung zu trennen. Im Ausschuss herrscht zum Glück nach wie vor eine Stimmung, in der die Mitglieder Formulierungen mittragen, auch wenn sie mit ihnen nicht in allen Einzelheiten übereinstimmen.

Ist ein Kompromiss nicht möglich, werden die unterschiedlichen Positionen in der Stellungnahme gesondert

Foto: Fils Coban / Neural Style Transfer with Human Comparison - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/The-progression-of-the-oil-painting-pastiche-from-inception-initially-we-used-different_fig_3215168962 [accessed 28 Nov. 2020]



dargestellt, ggf. unter Hinweis auf Mehrheitsverhältnisse. Bisweilen wird die Forderung erhoben, in solchen Fällen auf eine Äußerung der GRUR zu verzichten. Das halte ich nicht für zielführend, da die GRUR sonst gerade zu den umstrittensten Fragen schweigen würde. Das BMJV hat jedoch immer wieder zu erkennen gegeben, wie sehr ihm am Input auch gegensätzlicher Standpunkte und Argumentationen gelegen ist.

GRUR: Können Sie für unsere Leserinnen und Leser kurz zusammenfassen, zu welchen Ergebnissen der GRUR Fachausschuss in seiner letzten Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes des BMJV gekommen ist?

Dreier: Der Fachausschuss hat vor allem die weithin gelungene Strukturierungsleistung des Referentenentwurfs gelobt. Zu Einzelheiten – wie etwa der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Ausgliederung des UrhDaG; der Vor- wie Nachteile der vorgeschlagenen Bagatellschranke; der Zulässigkeit einer auf das Pastiche beschränkten Vergütungspflicht – hat der Ausschuss weitere Hinweise für Verbesserungen gegeben. In den streitig gebliebenen Fragen vor allem der Verlegerbeteiligung und der urhebervertragsrechtlichen Änderungen sind in der Stellungnahme die gegenläufigen Argumentationslinien nachgezeichnet.

GRUR: Die beiden urheberrechtlichen Richtlinien (EU) 2019/790 (DSM-RL) und (EU) 2019/789 (Online-SatCab-RL) sind bis zum 7. Juni 2021 in deutsches Recht umzusetzen. Wann rechnen Sie mit einer Verabschiedung?

Dreier: In Berlin zeigt man sich noch optimistisch, den Umsetzungstermin einhalten zu können. Da im Oktober 2021 Bundestagswahlen anstehen, droht bei einer Umsetzung erst in der nächsten Legislaturperiode ein Vertragsverletzungsverfahren. Dass die CDU, wie bisweilen vermutet, versucht sein könnte, das Ende der laufenden Legislaturperiode aussitzen zu wollen, halte ich für unwahrscheinlich. In einer schwarz-grüne Koalition dürften Nutzerinteressen nämlich ein größeres Gewicht erlangen, als es vor allem den Presseverlegern jetzt schon lieb ist.

GRUR: Brüssel hat am 25. November einen IP Action Plan vorgestellt, der sich auf die Rahmenbedingungen für eine europäische Datenwirtschaft und eine „vertrauenswürdige“ Künstliche Intelligenz konzentriert. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Reform bzw. Überführung der bisherigen E-Commerce Richtlinie in den sog. Digital Services Act. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und welche Auswirkungen sehen Sie für das Urheberrecht?

Dreier: Der medienwirksam angekündigte IP Action Plan der EU zielt ja eher auf den gewerblichen Rechtsschutz ab. Hinsichtlich des Urheberrechts ist neben der allgemeinen Pirateriebekämpfung vornehmlich an ein verbessertes Monitoring der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinien gedacht. Über den Umfang des von AI bzw. KI ausgelösten Gesetzesänderungsbedarfs ist meines Erachtens noch wenig bekannt. Am ehesten dürften konkrete Änderungen des Urheberrechts vom Digital Services Act zu erwarten sein, der die E-Commerce-Richtlinie reformieren, wenn nicht gar ersetzen soll.

GRUR: Das Urheberrecht scheint mittlerweile weitestgehend durchharmonisiert. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf für die Van der Leyen-Kommission?

Dreier: Sicherlich ließen sich weitere Petita vorbringen. So dürfen Museen und Kultureinrichtungen Werke jetzt zwar in größerem Umfang vervielfältigen, als noch vor der DSM-Richtlinie. Ohne Lizenzerteilung ist es ihnen jedoch nach wie vor verwehrt, ihre Bestände öffentlich zugänglich zu machen. Auch an eine Einbindung der Theater mit ihren Archiven könnte man denken. Wichtiger und mit größerem Nachdruck gefordert worden ist schließlich eine Flexibilisierung der Schrankenbestimmungen. Diese hat die EU-Kommission aus Gründen der angestrebten Harmonisierung allerdings immer strikt abgelehnt.

Zu wünschen bliebe, dass die Fortentwicklung des Urheberrechts wieder mehr von Brüssel und weniger von Luxemburg ausgeht. Der politische Wille dazu dürfte nach Verabschiedung der DSM-Richtlinie aber nicht mehr allzu stark sein. Wenn Änderungen zu erwarten sind, dann sofern sie sich aus übergeordnetem Blickwinkel (IP Action Plan, Digital Services Act, Künstliche Intelligenz) ergeben. Im Übrigen steht eine Reihe von Evaluierungen an. Debattiert wird auch eine Anpassung der Datenbank-RL im Kontext der Maßnahmen zur Data Economy.



Margrethe Vestager, geschäftsführende Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, zuständig für "Europe fit for the Digital Age" sowie Kommissarin für Wettbewerb, und Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, am 25.11.2020 in Brüssel.

GRUR: Stichwort „Manifest 2030“ – wer und was verbirgt sich dahinter?

Dreier: Unter dem Titel „Urheberrecht 2030 – Memorandum zur Zukunft des kreativen Ökosystems in Europa“ hat eine Gruppe von Akademikern, die zum Teil Mitglieder des Fachausschusses sind, im Novemberheft der GRUR dazu aufgerufen, das bestehende Urheberrechtssystem im Lichte der fundamentalen Umbrüche neu zu denken. Stichworte sind Praxisbezug und Interdisziplinarität, Ordnungsrahmen für Kommunikation, Komplexitätsreduktion durch Differenzierung und visionäres Denken.

Dass das bestehende Urheberrecht in seiner Pfadabhängigkeit allzu sehr seinen historischen Wurzeln im 19. Jahrhundert verhaftet ist, hat schon öfters Versuche eines Neuanfangs veranlasst. Man darf gespannt sein, ob es diesmal gelingt, über Reformvorschläge wie etwa denjenigen des

WITTEM-Projekts hinaus zu gelangen. Aber auch das heißt nicht, dass sich ein solches neues oder auch nur in wesentlichen Punkten verändertes System in der (macht-)politischen Wirklichkeit durchsetzen lässt. Der zeitliche Bezugspunkt des Jahres 2030 ist jedenfalls eine Zielvorgabe, die sich im Rückblick allerdings dann doch als allzu utopisch erweisen könnte.

GRUR: *Die EU-Richtlinien und deren Umsetzung durch die Mitgliedstaaten sind natürlich auch im größeren Kontext der EuGH-Rechtsprechung der letzten Jahre zu sehen. Welche Fragestellungen werden aktuell in Luxemburg verhandelt?*



Dreier: Eine Frage, zu der der EuGH in gleich drei Entscheidungen Stellung bezogen hat, betrifft die Reichweite der Grundrechte bei der Auslegung urheberrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte und der Schrankenbestimmungen. Zugleich ging es um die Frage, ob dabei auf nationale oder europäische Grundrechte abzustellen ist.

Bald entschieden wird die Frage nach der Vereinbarkeit der deutschen Störerhaftung mit EU-Recht. Auf das Ergebnis darf man umso gespannter sein, als der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen deutliche „Vorbehalte“ gegenüber der bisherigen Rechtsprechung des EuGH geäußert hat, soweit dieser auch Sekundärhandlungen in die Primärhaftung einbezieht. Nach Ansicht des Generalanwalts ist die Regelung der Sekundärhaftung von Intermediären, sofern sie nicht explizit in einer Richtlinie geregelt ist, dem Recht der Mitgliedstaaten vorbehalten. Sollte der EuGH, der bislang immer nur zwischen Täter oder Nicht-Täter unterschieden hat, das deutsche System der Störerhaftung dagegen ganz oder in Teilen zu Fall bringen, würde einiges an dogmatischer Arbeit auf den deutschen Gesetzgeber, die Rechtsprechung und nicht zuletzt auch auf den Fachausschuss der GRUR zukommen.

Schließlich ist die Klage Polens beim EuGH anhängig, mit der die Unionsrechtskonformität von Art. 17 der DSM-Richtlinie überprüft werden soll. Noch ist kein „Plan B“ für den Fall bekannt geworden, dass der EuGH der Rechtsauffassung Polens stattgeben sollte.

GRUR: *Sie erwähnten das Thema „Grundrechtskontrolle“. Worum genau geht es da? Und betrifft dies auch Rechtsgebiete jenseits des Urheberrechts?*

Dreier: Rein urheberrechtlich geht es wie gesagt um zwei Fragen. Zum einen hat der EuGH entschieden, dass die Grundrechte allein bei der Auslegung von Schrankenbestimmungen zu berücksichtigen sind, dort dann – trotz des Festhaltens an einer grundsätzlich engen Schrankenauslegung – aber durchaus auch zu einem erweiterten Anwendungsbereich führen können. Ob die Grundrechte auch bei der Frage des Zuschnitts der Ausschließlichkeitsrechte zu berücksichtigen sind, ist meines Erachtens unklar. Um ein Auseinanderdriften der nationalen Rechte zu verhindern hat der EuGH den nationalen Gerichten jedenfalls eine freie Grundrechtsabwägung untersagt und aus diesem Grund die freie Benutzung (§ 24 UrhG) mit dem Unionsrecht nicht für vereinbar erachtet. Ob die vom Referentenentwurf vorgeschlagene Begrenzung des Bearbeitungsrechts eine zulässige Lösung darstellt, wird letztlich wiederum der EuGH zu entscheiden haben. Immerhin hat der Gesetzgeber die Möglichkeit, die Antwort schon einmal vorzustrukturieren. Zum anderen hat der EuGH klargestellt, dass bei einer Vollharmonisierung auf die europäischen Grundrechte der Charta abzustellen ist. Nationale Grundrechte können als Maßstab dagegen nur dann herangezogen werden, wenn das Handeln eines Mitgliedstaats nicht vollständig durch das Unionsrecht bestimmt wird.

Die Frage der Grundrechtskontrolle durch den EuGH betrifft nicht allein das Urheberrecht, sondern wegen des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts das gesamte nationale Recht. Erst kürzlich hat der für persönlichkeitsrechtliche Fragen zuständige VI. Senat des BGH dem EuGH Fragen zur Gewichtung europäischer Grundrechte vorgelegt. Im Ergebnis könnte der EuGH das BVerfG ein gutes Stück weit ersetzen. In seinen Entscheidungen Recht auf Vergessen I und II hat das BVerfG dem bereits entgegenzuwirken gesucht, indem es sich einerseits bereit erklärte, EU-Grundrechte anzuwenden, andererseits jedoch davon ausging, dass das Ergebnis seiner eigenen Abwägung mit demjenigen der Abwägung des EuGH übereinstimmen werde. Die Entwicklung ist hier durchaus im Fluss. Die meisten Beteiligten setzen dabei eher auf Kooperation statt auf Konfrontation. Ohnehin wäre der EuGH völlig überlastet, würde das BVerfG ihm sämtliche grundrechtsbezogenen Streitfragen zur Entscheidung vorlegen.

GRUR: *Es ist also doch noch einiges in Bewegung. Ihr Ausblick auf die nächsten fünf Jahre?*

Dreier: Wie gesagt, angesichts des zeitlichen Vorlaufs, den Gesetzesvorhaben in Brüssel haben, dürfte mit einem größeren Instrument zur Harmonisierung des Urheberrechts in den kommenden fünf Jahren kaum zu rechnen sein. Aufgrund der Beschleunigung der Digitaltechnik ist freilich nicht auszuschließen, dass auch schon früher erneut gesetzgeberischer Handlungsbedarf entsteht. Der Fachausschuss Urheberrecht wird jedenfalls nicht arbeitslos werden.

GRUR: *Herr Professor Dreier, vielen Dank für dieses Gespräch.*

Das Interview führte Sandra von Lingen, GRUR, Senior Manager International Affairs & Publications.

Umsetzung der Plattformverantwortlichkeit in der EU: Nationale Rechtskulturen statt digitaler Binnenmarkt?

KATHARINA KAESLING*

Der vieldiskutierte Art. 17 der Richtlinie 2019/790 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt¹ normiert grundlegend die Haftung von Online-Plattformbetreibern für die in ihren Online-Umgebungen zugänglichen nutzergenerierten Inhalte. Einerseits verbleiben den Mitgliedstaaten wenig klar abgegrenzte Spielräume, andererseits liegt es in ihren Händen, die Plattformverantwortlichkeit nutzerfreundlich auszugestalten. Vor diesem Hintergrund offenbaren vorbereitende Umsetzungsmaßnahmen das Gewicht nationaler Rechtskulturen trotz grenzüberschreitender Netzkultur.

Richtungen und Linien im Umsetzungsprozess

Als Instrument kooperativ-zweistufiger Rechtsetzung ist die Richtlinie für jeden Mitgliedstaat hinsichtlich ihrer Ziele verbindlich, soll im Übrigen aber eine schonende Integration in mitgliedstaatliche Regelungsstrukturen ermöglichen.² Dass diese Aufgabe der Mitgliedstaaten keine leichte ist, illustriert die bis Juni 2021 erforderliche Umsetzung von Art. 17 deutlich. Gebunden nicht nur an die nationalen, sondern auch die europäischen Grundrechte, sind Mitgliedstaaten in der Pflicht, die Plattformverantwortlichkeit mit Blick auf alle berührten Grundrechte, also neben der unternehmerischen Freiheit auch und insbesondere die der Nutzer, auszugestalten.³

Während Polen nach der Verabschiedung die gerichtliche Kontrolle einleitete,⁴ begannen die Niederlande und Frankreich zeitnah mit der Umsetzung. Vorbereitende Umsetzungsmaßnahmen sind auch in weiteren Mitgliedstaaten wie Belgien, Kroatien und Ungarn zu verzeichnen. Schwerpunkte der nationalen Diskussionen variieren dabei ebenso wie der Umsetzungsbedarf; so besteht etwa in Ungarn grundlegender Handlungsbedarf mit Blick auf die Parodie-Schranke.⁵ Als erster Mitgliedstaat implementierte die Französische Republik einen Teil der Richtlinie, setzte jedoch erst mit einem späteren Gesetzentwurf zur audiovisuellen Kommunikation und kulturelle Souveränität im digitalen Zeitalter zur Umsetzung von Art. 17 an.⁶ Das niederländische Durchführungsgesetz zur Urheberrechtsrichtlinie im digitalen Binnenmarkt liegt derzeit der Zweiten Kammer der Generalstaaten zur Beratung vor.⁷ Das deutsche BMJV hat am 24. Juni 2020 einen Diskussionsentwurf und am 13. Oktober 2020 den darauf aufbauenden Referentenentwurf zur Umsetzung veröffentlicht.

Die Europäische Kommission entwickelt auf der Grundlage der durchgeführten Dialoge zwischen den Interessenträgern und der im September abgeschlossenen zielgerichteten Konsultation Leitlinien zur Anwendung von Art. 17 (vgl. Art. 17 Abs. 10), die nach Covid-19-bedingten Einschränkungen des Prozesses noch nicht vorliegen.



Nationale Spielräume

Nationale Konkretisierungsversuche der Rechte und Pflichten der Beteiligten laufen Gefahr, nachträglich vom EuGH zurückgewiesen zu werden.⁸ Spielräume der Mitgliedstaaten werden erst nach Umsetzung und im Zusammenspiel von nationaler und europäischer Ebene, von Fall zu Fall, detailliert werden.⁹ Durch diese nachgelagerte Konkretisierung im Dialog mit den nationalen Gerichten können unionsrechtliche Antworten auf praktisch relevante Fragen gegeben werden; in der Zwischenzeit bleibt jedoch bezüglich all dieser Fragen Rechtsunsicherheit und Heterogenität im digitalen Binnenmarkt.

Die Richtlinie führt eine Reihe an unbestimmten Rechtsbegriffen ein. So ist für eine Enthaltung nach Art. 17 Abs. 4 lit. b) u.a. erforderlich, dass der Diensteanbieter nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass Werke und sonstige Schutzgegenstände, zu denen die Rechteinhaber einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt haben, nicht verfügbar sind. Diese Rechtsbegriffe sind auch unter Berücksichtigung der Erwägungsgründe nicht hinreichend aus der Richtlinie selbst heraus definierbar, aber unionsweit unter Berücksichtigung der Leitlinien der Europäischen Kommission (Art. 17 Abs. 10) und nicht national durch die Mitgliedstaaten zu konkretisieren.

Die grundlegenden Weichen für die Plattformverantwortlichkeit hat die Richtlinie gestellt.¹⁰ So können Mitgliedstaaten nun versuchen, durch eine umfangreiche Lizenzierung den Einsatz von Filtertechnologie weitgehend überflüssig zu machen,¹¹ jedoch nicht den branchenüblichen

* Dr. iur., LL.M. Eur., Habilitandin und Wissenschaftliche Koordinatorin am Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ an der Universität Bonn.

¹ Im Folgenden sind sämtliche Artikel ohne Gesetzesangabe solche dieser Richtlinie.

² Calliess/Ruffert/Ruffert, 5. Aufl. 2016, AEUV Art. 288 Rn. 23; Prechal, Directives in European Community Law, S. 17.

³ Vgl. nur Specht-Riemenschneider, Gutachten VZBV vom 12.06.2020, S. 133.

⁴ C-401/19, ABL 2019/C 240/24.

⁵ Mezei, J. Intell. Prop. L. 7/2020, 499-501.

⁶ Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, abrufbar unter http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b2488_projet-loi.pdf.

⁷ Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Nr. 35454, abrufbar unter <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z08336&dossier=35454>.

⁸ The European Copyright Society, JIPITEC 2020, 115, 122; GRUR-Stellungnahme (Würtenberger/Freischem), GRUR 2019, 1140, 1162.

⁹ Lenaerts/Corthout, Towards an Internally Consistent Doctrine of Invoking EU Law, in: Prechal/Roermund, The Coherence of EU Law: The Search for Unity in Divergent Concepts, 495, 496.

¹⁰ Kaesling, JZ 2019, 586, 589.

Einsatz von Upload-Filtern verbieten.¹² Lizenzen des Diensteanbieters haben nach Art. 17 Abs. 2 Wirkung auch zugunsten der Nutzer. Die Lizenzierung von Werken durch die Plattformbetreiber können Mitgliedstaaten durch die Einführung eines Mechanismus kollektiver Lizenzierung, wie sie etwa in Deutschland und den Niederlanden geplant ist,¹³ begünstigen. Auch die Ausgestaltung der Pflichten der Diensteanbieter zur Lizenzierungsbemühung (vgl. Art. 17 Abs. 4 lit. a) beeinflusst die Anzahl der Fälle, in denen eine Filterung erfolgt.



Wolpertinger (in Anlehnung an den Feldhasen Albrecht Dürers)

Nationaler Auftrag zur Wahrung der Nutzerrechte

Nutzerrechte finden sich in der Richtlinie prominent in Art. 17 Abs. 7, der den Mitgliedstaaten auferlegt, sicherzustellen, dass die Nutzer der Diensteanbieter sich auf die Ausnahmen und Beschränkungen des Urheberrechts, etwa zugunsten von Karikaturen, Parodien oder Pastiche, stützen können. In diesem Zusammenhang ist auch die Pflicht zur Einführung wirksamer und zügiger Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren nach Art. 17 Abs. 9 zu sehen. Während die Richtlinie die Anforderungen in diesem Kontext primär zielgerichtet formuliert, obliegt es den Mitgliedstaaten entsprechende subjektive Rechtspositionen vorzusehen und sensible, verfahrensrechtliche Absicherungen einzuführen. Insofern verlagert die Richtlinie den grundrechtlich erforderlichen Schutz der Nutzerrechte auf die nationale Ebene. Die Anforderungen an Klarheit und Bestimmtheit der Umsetzung sind unionsrechtlich besonders hoch, wenn eine Richtlinie die Normierung derartiger individueller Rechtspositionen bezweckt.¹⁴ Mit dem Gestaltungsspielraum kommt den Mitgliedstaaten in diesem Kontext große Verantwortung zu, denn erst durch Wahrung der Nutzerrechte bei Umsetzung der Richtlinie auf Ebene der Mitgliedstaaten wird wohl die (EU-)Grundrechtskonformität sichergestellt.¹⁵

¹¹ Protokollerklärung Deutschlands, Interinstitutionelles Dossier 2016/0280(COD), S. 3.

¹² S. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode, S. 49.

¹³ § 51 VGG-E; Abschnitt 3.2(ii) des niederländischen Gesetzentwurfs.

¹⁴ Vgl. grdl. *EuGH*, Rs. 29/84, Slg. 1985, 1661, Rn. 23 und 28 - KOM/Deutschland; Rs. 363/85, Slg. 1987, 1733, Rn. 7 - KOM/Italien; Rs. 116/86, Slg. 1988, 1323, Rn. 21 - KOM/Italien.

¹⁵ S. nur *Specht-Riemenschneider*, o. Fn. 3.

Mit Absicherung der Nutzerrechte entsteht ein austarier-tes Haftungssystem und ein Ausgleich der Interessen aller Beteiligten, wie die Richtlinie ihn anstrebt.

Nationale Rechtskulturen

Ein kurzer Blick auf die Umsetzungsmaßnahmen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden demonstriert bereits, wie die Verlagerung der Ausgestaltung der nutzerfreundlichen Aspekte auf die nationale Ebene dazu führen kann, dass diese trotz ihrer fundamentalen Rolle für das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt den nationalen Rechtskulturen¹⁶ anheimgestellt wird, die nationale Vorstellungen von Urheber und Werk sowie ebensolche rechtswissenschaftliche und öffentliche Diskurse widerspiegeln.

Der deutsche Diskussions- sowie Referentenentwurf zeigt, entsprechend der öffentlichen Diskussion und dem Schwerpunkt der Protestbewegungen vor Verabschiedung der Richtlinie im Inland, ein bemerkenswertes Bemühen um die Absicherung von Nutzerrechten und die Ausweitung der Lizenzierung. Zugunsten des Erhalts nutzergenerierter Inhalte wirkt insbesondere der Kontrahierungszwang bei angemessenem Angebot einer Verwertungseinrichtung (§ 4 UrhDaG-E). Der Entwurf sieht ferner ein im Grundsatz zu begrüßendes *Pre-Flagging*-Verfahren (§ 8 UrhDaG-E) sowie interne und externe Beschwerdeverfahren (§§ 14 ff. UrhDaG-E) vor.

Ganz der kulturellen Souveränität Frankreichs und der *droit d'auteur*-Tradition verpflichtet, steht in Frankreich hingegen der Schutz der ersten Riege der Kreativen im Vordergrund. Der Schutz Kreativer wird im Grunde mit dem Schutz der Rechteinhaber gleichgesetzt, was angesichts der starken Bindung zwischen Schaffendem und Werk in dieser Rechtsordnung nicht verwunderlich. Findet sich der Wortlaut von Art. 17 Abs. 1-6 sowie 8 im Umsetzungsentwurf wieder, so erfordert die Identifizierung der für die Nutzerrechte relevanten Aspekte mehr Mühe. Nutzer können die Ausübung einer Ausnahme oder Schranke des Urheberrechts auch gerichtlich durchsetzen. Zudem wird die neu geschaffene Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation „Arcom“ mit der außergerichtlichen Streitbeilegung (Art. 17 Abs. 9) betraut. Dies ist, auch gegenüber der deutschen Regelung, insofern zu begrüßen, als dass staatliche Entscheidungsträger eine höhere Garantie der Neutralität gegenüber den zum *overenforcement* tendierenden Plattformbetreibern aufweisen. Der Entwurf verhält sich nicht dazu, welche Anstrengungen Plattformen unternehmen müssen, um eine Genehmigung der Rechteinhaber zu erhalten.

Weitere die Nutzerrechte berührenden Aspekte des Art. 17 werden ebenfalls nicht ausgestaltet. Mit einer derart selektiven Umsetzung der Richtlinie würde Frankreich seiner Umsetzungspflicht (Art. 288 Abs. 3 AEUV) nicht nachkommen.¹⁷ Weitere Aspekte der Plattformhaftung, insbesondere Informationspflichten und Verfahrensgarantien, die eine fundamentale Rolle für den Erhalt der Kreativität der Nutzer auf Plattformen spielen, sollen in der Folge durch Erlass (*ordonnance*) geregelt werden, zu

¹⁶ Vgl. hierzu *Nelken*, 29 *Austl. J. Leg. Phil.* 1 (2004).

¹⁷ Vgl. *Europäische Kommission*, Antwort auf Anfrage E-002681/2019, abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002681-ASW_EN.html.

dem der Gesetzentwurf ermächtigt. Durch dieses Vorgehen mag die Umsetzung der Richtlinie beschleunigt werden, jedoch werden gleichzeitig fundamentale Aspekte der parlamentarischen und öffentlichen Diskussion entzogen.

Sprach sich die Niederlande im EU-Gesetzgebungsverfahren noch dezidiert gegen die Richtlinie aus,¹⁸ so wendete sie sich danach der Umsetzung im Rahmen eines für EU-Richtlinien verschlankten Gesetzgebungsverfahrens zu. Die noch in der Protokollerklärung hervorgehobenen Kritikpunkte, wie insbesondere der Mangel an Rechtsklarheit und das unausgewogene Verhältnis zwischen Schutz der Rechteinhaber und den Interessen der Bürger und Unternehmen, schlagen sich derzeit nicht deutlich im Gesetzentwurf nieder. Art. 17 Abs. 7 und 9 werden nicht umfänglich durch das Gesetz ausgestaltet. Stattdessen enthält der Entwurf eine Ermächtigung, durch Anordnungen zusätzliche Vorschriften zur Anwendung von Art. 17 zu erlassen, die dann den Kommissionsleitlinien und den Ergebnissen der Dialoge der Interessenträger Rechnung tragen sollen. Laut Gesetzesbegründung sind nur die Aspekte Teil des Gesetzesentwurfs, die erforderlich sind, um die Richtlinie umzusetzen.¹⁹ Die Rechte der Nutzer sind nach Ansicht des konsultierten Staatsrats grundsätzlich hinreichend durch die in Art. 17 Abs. 9 vorgesehenen Beschwerde- und Abhilfemechanismen geschützt.²⁰ Es ist aber, gerade vor dem Hintergrund der Protokollerklärung und der öffentlichen Diskussion in der Niederlande, zu hoffen, dass Nutzerrechte eine darüber hinausgehende Absicherung erfahren werden.²¹

¹⁸ Protokollerklärung, Interinstitutionelles Dossier 2016/0280(COD), S. 1 f.

¹⁹ *Memorie van Toelichting*, S.3.

²⁰ *Advies Afdeling Advisering Raad Van State en Nader Rapport* S. 6 ff; zu Filtertechnologien S. 3 ff.

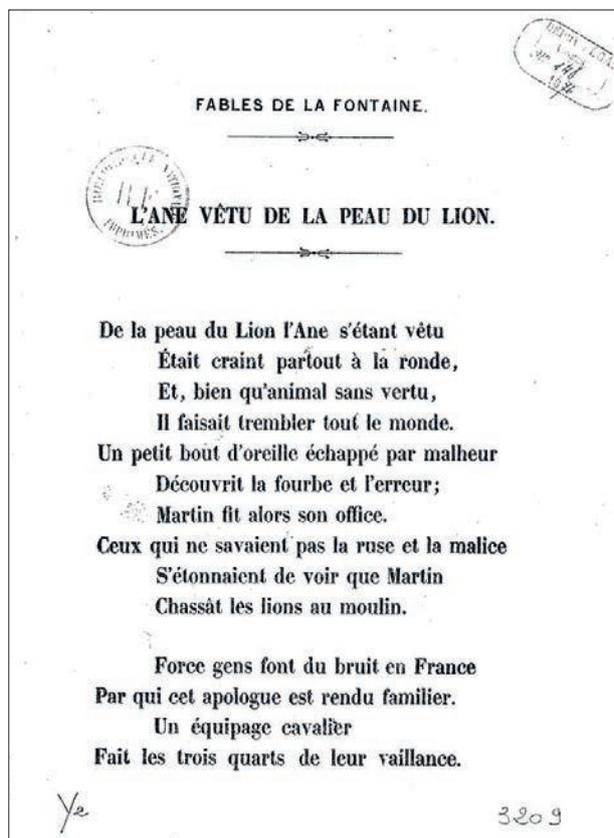
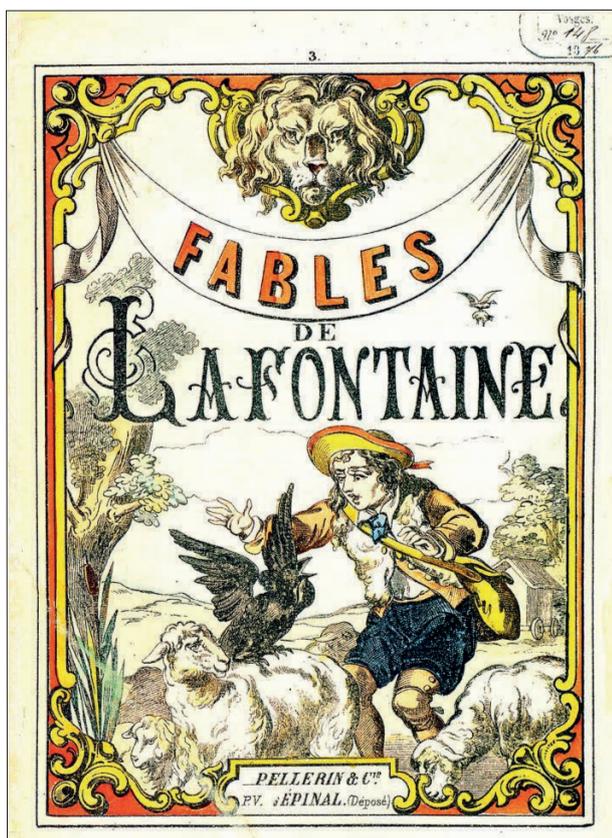
²¹ In diese Richtung nun *Nota van wijziging* vom 7.10.2020 (# 35454-7), nach dem die Kooperation von Diensteanbietern und Rechteinhabern nicht zur Einschränkung der Verfügbarkeit rechtmäßiger Uploads der Nutzer führen soll.

Fazit

Die Verlagerung der Ausgestaltung der Nutzerrechte von der europäischen auf die nationale Ebene bedeutet gleichzeitig das Herauslösen grundlegender Elemente aus der unionsrechtlichen Konzeption und einen Verweis auf nationale Rechtskulturen. Die richtlinienspezifische zweistufige Rechtssetzung wird durch das niederländische und französische Vorgehen in gewisser Weise um eine weitere Stufe ergänzt. Aus deutscher Sicht ist eine derartige Verlagerung grundrechtsrelevanter Entscheidungen aus dem parlamentarischen Verfahren schon wegen des Grundrechtsvorbehalts bedenklich. Aus unionsrechtlicher Sicht sind insbesondere Anforderungen an Klarheit und Bestimmtheit bei Normierung individueller Rechtspositionen einzuhalten. Mit jeder Stufe wird die Plattformhaftung nicht nur gesetzgebungstechnisch, sondern auch konzeptionell von der Absicherung der Nutzerrechte gelöst. Diskussionen über die Absicherung der Rechtspositionen der Nutzer, die zur Bildung europäischer Rechtskultur im unionsrechtlich so stark geprägten Bereich des Urheberrechts beitragen, werden durch die Zersplitterung nicht nur auf europäischer, sondern auch auf mitgliedstaatlicher Ebene ausgebremst, obgleich der digitale Binnenmarkt ebenso wie die Netzkultur nicht an den Staatsgrenzen endet.



Dr. jur. Katharina Kaesling, LL.M.
Wissenschaftliche Koordinatorin am
Käte Hamburger Kolleg „Recht als
Kultur“ an der Universität Bonn



Fotos: 1. Portrait Katharina Kaesling – Philine Schramek; 2. Quelle: Les Fables de Jean de La Fontaine. Imagerie d'Épinal, Pelem 1875; Bibliothèque Nationale de France

Personenbezogene Daten als vertragliche Gegenleistung im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/770: Welche Rolle spielen die DSGVO und die ePrivacy-Verordnung im digitalen Verbrauchervertragsrecht?

KLAUS WIEDEMANN*

I. Überblick

Die noch umzusetzende Richtlinie (EU) 2019/770¹ erkennt in Art. 3 I S. 2 an, dass Verbraucher personenbezogene Daten² als vertragliche Gegenleistung für digitale Inhalte bzw. Dienstleistungen einsetzen können.³ Dieser Beitrag argumentiert, dass hierbei stets zwei Ebenen unterschieden werden müssen: eine datenschutzrechtliche und eine vertragsrechtliche. Beide Ebenen sollten gemeinsam betrachtet und im Rahmen der anstehenden (nationalen und europäischen) Rechtsetzungsvorhaben aufeinander abgestimmt werden. Es ist geboten, sie so auszutarieren, dass auch bei datenfinanzierten Geschäftsmodellen die Vertragsfreiheit von Verbrauchern und Unternehmern gewahrt wird. Die Wechselwirkung zwischen beiden Ebenen sollte vor allem bei der Finalisierung der sog. ePrivacy-Verordnung berücksichtigt werden. Ihr Einfluss auf das zukünftige Verbrauchervertragsrecht wird bisher unterschätzt.

II. Vertragsrechtliche und datenschutzrechtliche Ebene

Auf der vertragsrechtlichen Ebene ist die RL 2019/770 gemäß ihres Art. 3 I nur anwendbar, wenn zwischen Verbraucher und Unternehmer ein Vertrag abgeschlossen wurde.⁴ Ob und wie es dazu kommt, bestimmt das nationale Recht.⁵ Art. 3 I S. 1 RL 2019/770 erfasst die „klassischen“ Fälle, in denen der Verbraucher eine Geldleistung erbringt. Art. 3 I S. 2 RL 2019/770 bezieht sich auf die Fallkonstellationen, in denen der Verbraucher die digitalen Güter bzw. Dienstleistungen mit der Bereitstellung personenbezogener Daten (bzw. mit einer diesbezüglichen Zusage) bezahlt. Dementsprechend sind die vertraglichen Leistungspflichten verteilt: Der Unternehmer stellt die digitalen Güter bzw. Dienstleistungen bereit, der Kunde seine Daten. Diese kann der Unternehmer zu Geld machen, im Regelfall durch personalisierte Werbung (ggf. unter Einschaltung Dritter⁶). Damit haben sie für ihn einen finanziellen Gegenwert. Sobald er personenbezo-

gene Daten verarbeitet, ist auf der datenschutzrechtlichen Ebene die DSGVO anwendbar (Art. 2 I DSGVO). Für die Datenverarbeitung ist also auch im Anwendungsbereich der Richtlinie zwingend eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage notwendig, Art. 6 I S. 1 DSGVO. Bei Widersprüchen geht die DSGVO vor, Art. 3 VIII RL 2019/770.



Die beiden Ebenen sind durch Art. 3 I S. 2 RL 2019/770 aufeinander abgestimmt. Die Richtlinie ist demnach nicht anwendbar, wenn „die vom Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen Daten durch den Unternehmer ausschließlich zur Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen (...) oder zur Erfüllung von vom Unternehmer einzuhaltenden rechtlichen Anforderungen verarbeitet werden und der Unternehmer diese Daten zu keinen anderen Zwecken verarbeitet.“ Personenbezogene Daten gelten demnach nicht als Gegenleistung, solange der Unternehmer sie *nur* zwecks Vertragserfüllung (oder aufgrund rechtlicher Verpflichtung) verarbeitet. Dies ist logisch: Aus der bloßen Erfüllung seiner Vertragspflicht – etwa dem Bereitstellen eines Videostreams – erwächst ihm kein Vorteil. Dies ändert sich, sobald er sich das Recht einräumt lässt, über die Vertragserfüllung hinaus Daten (zu erheben und) zu verarbeiten oder wenn er die zur Vertragserfüllung notwendigen Daten zugleich zu weiteren Zwecken, etwa Werbung, verarbeitet. Erst dann sind sie eine vertragliche Gegenleistung.

Diese Abgrenzung lässt sich auf das Datenschutzrecht übertragen: Als Rechtsgrundlage kommen dort (für den Unternehmer) in den hiesigen Fallkonstellationen vor allem die vertragliche Erforderlichkeit (Art. 6 I S. 1 lit. b DSGVO) und die Einwilligung (lit. a) ins Spiel. Sobald und soweit Daten nicht mehr nur zur Vertragserfüllung erforderlich sind, sondern eine Gegenleistung darstellen, ist eine datenschutzrechtliche Einwilligung notwendig. Verkürzt formuliert: Wenn der Verbraucher mit der Erteilung einer Einwilligung bezahlt, ist der Anwendungsbereich der RL 2019/770 eröffnet.

* Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München. Der Autor dankt Herrn Dr. Dr. Mark-Oliver Mackenrodt, LL.M. (NYU) für seine wertvollen Hinweise.
klaus.wiedemann@ip.mpg.de

¹ ABL L 136, 22.5.2019, S. 1–27 („RL 2019/770“). Siehe den Referentenentwurf des BMJV vom 5.10.2020, „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen“, abrufbar unter http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_BereitstellungdigitalerInhalte.html.

² Gemeint sind gem. Art. 2 Nr. 8 RL 2019/770 personenbezogene Daten i.S.d. Art. 4 Nr. 1 der Datenschutz-Grundverordnung, VO (EU) 2016/679, ABL L 119, 4.5.2016, S. 1–88 („DSGVO“).

³ Die RL 2019/770 verwendet in Abkehr von Art. 3 I des ursprünglichen Kommissionsentwurfs (COM(2015) 634 final) nicht den Begriff „Gegenleistung“ (u.a. wegen der Kritik des Europäischen Datenschutzbeauftragten, ABL C 200, 23.6.2017, S. 10–13). Dieser ist aber gemeint (Metzger, JZ 2019, 577 (579); Staudenmayer, NJW 2019, 2497 (2498)).

⁴ Art. 3 I S. 2 RL 2019/770 vermeidet den Ausdruck „Vertrag“. Ihr ErWG. 24 macht aber deutlich, dass nur vertragliche Konstellationen ihren Anwendungsbereich eröffnen: Der Erwägungsgrund betont, dass das Grundrecht auf Datenschutz anerkannt wird und personenbezogene Daten keine Ware sind. Zugleich spricht er von „Verträgen“ und der Gewährung „vertraglicher Rechtsbehelfe“.

⁵ Art. 3 X, ErwG. 12 und 24 a.E. RL 2019/770.

⁶ Baumgartner/Hansch, ZD 2020, 435.

Auf beiden Ebenen ist also maßgeblich, welche Datenverarbeitungsvorgänge aus Sicht des Unternehmers für die Vertragserfüllung erforderlich sind. Daraus lässt sich ableiten, ab wann eine Einwilligung eingeholt werden muss. Die genaue Abgrenzung ist umstritten. Sie kann hier nur angedeutet werden.⁷ Als Beispiel⁸ lassen sich soziale Netzwerke heranziehen. Verwenden diese Namen, Fotos etc. eines Kunden *nur*, um ein Profil anzulegen, ist dies nach hiesiger Ansicht zur Vertragserfüllung erforderlich (Art. 6 I S. 1 lit. b DSGVO) und erfolgt dementsprechend ausschließlich zur Bereitstellung einer digitalen Dienstleistung (Art. 3 I S. 2 RL 2019/770): Ein soziales Netzwerk muss solche Daten verarbeiten, um zu funktionieren. Ansonsten wären das Finden und Kontaktieren anderer Nutzer unmöglich. Diese Verarbeitung an sich würde also die Anwendbarkeit der RL 2019/770 nicht begründen, eine zusätzliche Einwilligung wäre unnötig. Anders verhält es sich, wenn der Nutzer bei Vertragsschluss eine Einwilligung in die seitenübergreifende Sammlung und Auswertung personenbezogener Daten zu Werbezwecken erteilt: Das „Bewerben“ des Kunden ist keine vertragliche Leistung des sozialen Netzwerks.⁹ Diese Monetisierung der Kundendaten ist nur mit datenschutzrechtlicher Einwilligung möglich; die RL 2019/770 wäre anwendbar.

In einigen Fallkonstellationen kann § 15 III TMG eine Rolle spielen. Dieser regelt die Bildung von Nutzungsprofilen, etwa durch Cookie-basiertes Tracking. Dem Wortlaut nach ist dies unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, solange der Nutzer keinen Widerspruch erklärt. § 15 III TMG wird angesichts der in Art. 5 III der sog. ePrivacy-Richtlinie¹⁰ enthaltenen europarechtlichen Vor-

gaben schon lange kontrovers diskutiert, da demnach die Speicherung von Informationen im Endgerät eines Nutzers bzw. der Zugriff auf dort bereits gespeicherte Informationen nur zulässig ist, wenn der Nutzer eine Einwilligung erteilt hat. Der BGH hat mittlerweile entschieden, dass in § 15 III TMG im Wege der richtlinienkonformen Auslegung und gegen seinen Wortlaut ein Einwilligungserfordernis hineinzulesen ist.¹¹ § 15 III TMG ist neben der DSGVO anwendbar.¹² Davon abgesehen sind an der Schnittstelle von DSGVO und ePrivacy-RL/TMG einige Detailfragen unklar. Jedenfalls bis zum Erlass der die ePrivacy-RL ersetzenden ePrivacy-Verordnung ist aber sicher, dass Cookie-basiertes Tracking zum Zwecke der Profilbildung nur mit Einwilligung zulässig ist. TMG und ePrivacy-RL verweisen bzgl. der Anforderungen an die Einwilligung auf die DSGVO. Es besteht im hiesigen Kontext also ein Gleichlauf mit den dortigen Vorgaben – und auch mit denen der RL 2019/770: Da kaum Verträge denkbar sind, für deren Erfüllung Tracking erforderlich ist, wäre unabhängig von der einschlägigen Rechtsgrundlage eine Einwilligung notwendig, deren Wirksamkeit sich nach der DSGVO bestimmt.

III. Vertragsfreiheit und Datenschutzrecht

Wenn personenbezogene Daten als Gegenleistung eingesetzt werden und Art. 3 I S. 2 RL 2019/770 einschlägig ist, ist auf der datenschutzrechtlichen Ebene eine Einwilligung nötig. Der Unternehmer muss mithin zwingend die datenschutzrechtlichen Vorgaben beachten, v.a. Art. 6 I S. 1 lit. a, 4 Nr. 11, 7 DSGVO.

Die DSGVO ist nicht auf das Geschäftsmodell „Daten gegen Leistung“ zugeschnitten. Ihre Regelungen schlagen aber auf die Vertragsfreiheit der Parteien durch. Bei der

⁷ Eine Schlüsselfrage dieser Abgrenzung ist, inwiefern der Unternehmer durch einseitige Vorformulierung seiner Vertragspflichten indirekt die einschlägige DSGVO-Rechtsgrundlage bestimmen kann, indem er die Datenverarbeitung als Teil seiner Vertragspflichten darstellt.

⁸ ErwG. 24 RL 2019/770.

⁹ Vgl. das Beispiel bei Golland, MMR 2018, 130 (132) sowie Kühling/Buchner/Buchner/Petri, DS-GVO/BDSG (3. Aufl. 2020), Art. 6 Rn. 39-41 DSGVO.

¹⁰ RL 2002/58/EG, ABl. L 201, 31.7.2002, S. 37-47, zul. geändert durch RL 2009/136/EG, ABl. L 337, 18.12.2009, S. 11-36.

¹¹ BGH, *Cookie-Einwilligung II*, GRUR 2020, 891 (Rn. 47 ff.).

¹² *Ibid.*, Rn. 58 ff. Siehe dazu Baumgartner/Hansch (Fn. 6), 436 f. und Spindler, NJW 2020, 2513 (2514 f.).

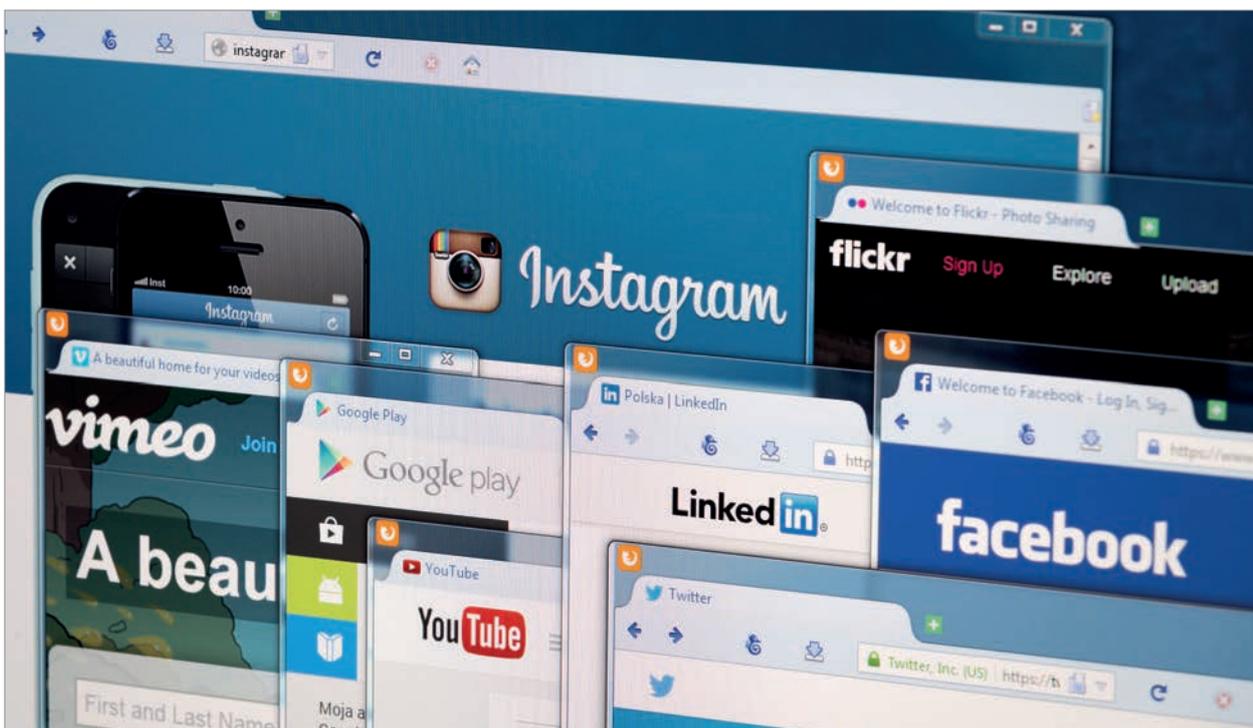


Foto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com



Vertragsgestaltung ist etwa zu beachten, dass pauschal erteilte Einwilligungen nicht ohne Weiteres möglich sind: Eine Einwilligung ist wegen des aus Art. 6 I S. 1 lit. a, 4 Nr. 11, 5 I lit. b DSGVO abgeleiteten Bestimmtheitsgrundsatzes¹³ nur wirksam, wenn sie für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt wurde. Diskutiert werden zudem zwei Vorgaben des Art. 7 DSGVO. Art. 7 III S. 1 DSGVO formuliert das nicht dispositive Recht, eine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der vertragsrechtliche Umgang damit ist umstritten, zumal weder die DSGVO noch die RL 2019/770 diesbezüglich Hinweise geben.¹⁴ Kontrovers wird auch Art. 7 IV DSGVO unter dem irreführenden Begriff „Koppelungsverbot“ diskutiert. Diese Norm ist kein Verbot, sondern eine Auslegungshilfe: „Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig [i.S.d. Art. 4 Nr. 11] erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags (...) von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.“¹⁵ Die Freiwilligkeit der Einwilligung soll also in bestimmten Fallkonstellationen besonders kritisch geprüft werden – in welchen, ist strittig. Es kann allerdings nicht sein, dass Art. 7 IV DSGVO, wie teilweise befürchtet,¹⁶ zahlreiche Geschäftsmodelle *de facto* verbietet, indem er die erteilten Einwilligungen pauschal als unfreiwillig disqualifiziert. Diese Auslegung des Begriffs der Freiwilligkeit wäre nicht mit der (auf der vertragsrechtlichen Ebene fundamentalen) Vertragsfreiheit vereinbar: Verbraucher müssen das Recht haben, ihre Daten basierend auf einer privatautonomen Entscheidung als Zahlungsmittel einzusetzen. Es gibt keine Hinweise, dass die DSGVO solche Geschäftsmodelle verbieten möchte. Eine pauschale Einschränkung beim Erteilen von Einwilligungen wäre zudem kaum mit Art. 8 II S. 1 EU-Grundrechtscharta zu vereinbaren. Dieser hebt die Einwilligung als Rechtsgrundlage hervor und garantiert sie als Institut.¹⁷ Der DSGVO geht es nur darum, dass die *Erteilung* der Einwilligung informiert, freiwillig etc. erfolgt. Der *Inhalt* steht im grundsätzlich freien Ermessen des Betroffenen. Ein Verbot würde zudem den Wertungen der RL 2019/770 widersprechen, die diese Geschäftsmodelle ja gerade anerkennt.¹⁸ Art. 7 IV DSGVO steht also dem Geschäfts-

modell „Daten als Gegenleistung“ nicht grundsätzlich entgegen, solange der Verbraucher sich bewusst darauf einlässt. Die wirtschaftlich schwächere Partei ist nur zu schützen, wenn sie nicht in der Lage ist, „freiwillig“ einzuwilligen. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Unternehmer eine marktbeherrschende Stellung innehat.¹⁹

IV. Rolle der ePrivacy-Verordnung

Die Regulierung der Einwilligung auf datenschutzrechtlicher Ebene hat potentiell weitreichende Auswirkungen auf die vertragsrechtliche Ebene. Es gilt daher, beide Ebenen aufeinander abzustimmen, so wie es in Art. 3 I S. 2 RL 2019/770 angelegt ist.

Dabei sollte vor allem die sog. ePrivacy-Verordnung berücksichtigt werden. Diese Verordnung „über die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation“ ist seit Veröffentlichung des Kommissionsentwurfs²⁰ äußerst umstritten. Zahlreiche Entwürfe stehen im Raum.²¹ Diskutiert wird etwa, inwieweit eine Einwilligung notwendig sein soll, wenn Cookies (oder vergleichbare Technologien) zum Einsatz kommen.²² Dementsprechend könnten sich Änderungen mit Blick auf die Zulässigkeit von Tracking zu Werbezwecken ergeben. Der Teufel kann hier im Detail liegen, wie schon die Unsicherheiten bzgl. Art. 7 III und IV DSGVO zeigen. Strittig ist etwa, inwiefern sog. Cookie-Walls zulässig sein sollen.²³ Damit ist die Situation gemeint, dass etwa eine Webseite nur nach Einwilligung in Tracking zum Zwecke der Werbung aufgerufen werden kann. Eine solche Regelung könnte ein *echtes* Koppelungsverbot formulieren und manche werbefinanzierten Geschäftsmodelle unmöglich machen oder erschweren. Einer solchen datenschutzrechtlich motivierten Regulierung wohnt das Potential inne, auf die Vertragsfreiheit (zu) starken Einfluss zu nehmen. Die DSGVO schweigt, wenn es um das die heutige Digitalwirtschaft prägende Geschäftsmodell „Daten als Gegenleistung“ geht. Die Macher der ePrivacy-Verordnung sollten nicht den gleichen Fehler begehen und sich bewusst sein, welchen Einfluss die Regulierung auf datenschutzrechtlicher Ebene auf diejenige des Vertragsrechts haben kann.



Klaus Wiedemann
Doktorand und wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Max-Planck-Institut für
Innovation und Wettbewerb, München

¹⁹ So hat auch das Bundeskartellamt in seinem Verfahren gegen Facebook wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 I GWB) auf dem Markt für soziale Netzwerke argumentiert (Beschluss B6-22/16, 6.2.2019, Rn. 643-646). Im Rechtsbeschwerdeverfahren musste der BGH aufgrund der von ihm vertretenen Schadenstheorie auf Art. 7 IV DSGVO nicht vertieft eingehen (BGH, *Facebook*, GRUR-RS 2020, 20737).

²⁰ COM(2017) 10 final.

²¹ Der jüngste Verordnungsentwurf vom 4.11.2020 stammt von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (Interinstitutional File 2017/0003(COD)), abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9931_2020_INIT&from=EN. Er wurde am 11.11.2020 von der Gruppe „Telekommunikation und Informationsgesellschaft“ (WP TELE) diskutiert und von der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten abgelehnt.

²² Spindler (Fn. 12), 2516 und Weiden, GRUR 2020, 958 m.w.N.

²³ Spindler (Fn. 12), 2516.

¹³ Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann/*Schantz*, Datenschutzrecht (2019), Art. 6 I Rn. 8 DSGVO.

¹⁴ ErwG. 40 RL 2019/770; Staudenmayer (Fn. 3), 2498.

¹⁵ ErwG. 43 S. 2 Alt. 2 DSGVO ist als Verbot formuliert („gilt nicht als freiwillig erteilt“). Art. 7 IV DSGVO als Regelung des verfügbaren Teils kann aber nicht nur aufgrund eines Erwägungsgrundes stets gegen den Wortlaut interpretiert werden, vgl. Baratta, *The Theory and Practice of Legislation* 2014 (Vol. 2 Nr. 3), 293 (302 f.).

¹⁶ Vgl. die Ausführungen bei Golland (Fn. 9), 130.

¹⁷ Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann/*Klement*, Datenschutzrecht (2019), Art. 7 Rn. 25, 58 f. DSGVO.

¹⁸ *Ibid.*, Rn. 60.

Apple lässt uns keine Wahl

DAVID KORB*

A. Apples App Store

Beim App Store des Technologieunternehmens Apple handelt es sich um eine exklusiv für das iPhone bzw. dessen Betriebssystem iOS konzipierte Online-Verkaufsplattform. Über den App Store können sich iPhone-Nutzer¹ Anwendungen (sog. Apps) herunterladen. Neben einem mehrheitlich kostenlosen Angebot werden im App Store auch zahlungspflichtige Apps angeboten.² Bezahlt wird mit Hilfe des sog. „In-App-Kaufsystems“ (im Folgenden: IAK). Dabei behält Apple bis zu 30% der erzielten Einnahmen ein. App-Entwickler beklagen die Höhe der IAK-Gebühren als unverhältnismäßig. Zudem bietet Apple in Konkurrenz zu den Apps von Drittanbietern etwa 70 eigene Apps an,³ die zum einen die IAK-Gebühr nicht einkalkulieren müssen,⁴ zum anderen – so die Vorwürfe – willkürlich im Ranking bevorzugt platziert werden.⁵ Indem Apple keine anderen Bezugsmöglichkeiten für Apps zulässt,⁶ werde der Wettbewerb beschränkt und Innovationen blockiert.⁷ Die Beschwerden über Apples Verhalten rief die europäischen Wettbewerbsbehörden auf den Plan. Am 16.6.2020 gab die Europäische Kommission (im Folgenden: Kommission) die Eröffnung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens wegen Verstößen gegen das Kartellverbot gem. Art. 101 EUV bzw. das Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV bekannt.⁸ Der folgende Beitrag beschränkt sich auf eine Untersuchung des Missbrauchsverbots gem. Art. 102 AEUV und beleuchtet insbesondere, welche Formen in Betracht kommen.

B. Marktbeherrschung des App Store

Rechtswidrige Wettbewerbsbeschränkungen i.S.d. Missbrauchsverbots gem. Art. 102 AEUV können nur von marktbeherrschenden Unternehmen ausgehen. Die Bestimmung dessen erfordert eine Abgrenzung des relevanten Marktes. Alle Leistungen, die einen hinreichenden Grad an Austauschbarkeit mit den Leistungen des App Store aufweisen, bilden einen einheitlichen Markt.⁹ Dabei ist zu untersuchen, welche Leistungen dem Markt

der Softwareverteilung auf iPhones hinzugerechnet werden. Sind die Leistungen des App Store für iOS App-Entwickler bzw. iPhone-Nutzer substituierbar?

Um den App Store zu umgehen, könnten die App-Entwickler die Funktionen einer App auch als sog. Web App einrichten. Die iPhone-Nutzer können dann über ihren jeweiligen mobilen Browser auf die mobile Version der Website zugreifen (etwa: m.youtube.com). Da die Nutzer aber mehrheitlich Apps gegenüber Web Apps präferieren,¹⁰ stellen Web Apps keinen adäquaten Ersatz für Apps dar und sind nicht Teil des relevanten Marktes.¹¹

Da ein Großteil der App-Entwickler seine Apps nicht nur für iOS, sondern auch für Android programmiert,¹² könnten Android App Stores dem Markt hinzugerechnet werden. Auf iOS ist aber nur die Nutzung von Apples App Store vorgesehen.¹³ Da iPhone-Nutzer in aller Regel nicht zwischen den Betriebssystemen wechseln, sondern bei iPhones respektive iOS bleiben,¹⁴ findet eine im Play Store angebotene App selten ihren Weg zu iPhone-Nutzern. Android App Stores sind nicht in der Lage, Apples App Store zu substituieren und damit nicht Teil des relevanten Marktes.¹⁵

Da Apple keine Absichten hegt, andere App Stores auf iOS zuzulassen,¹⁶ beherrscht das Unternehmen mit dem App Store den Markt der Softwareverteilung aus Sicht der iOS App-Entwickler und iPhone-Nutzer mit einem einhundertprozentigen Marktanteil.¹⁷

C. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Die Beherrschung eines Marktes ist nicht per se untersagt. Apple kann sich aber gegenüber den App-Entwicklern in einem nennenswerten Umfang unabhängig verhalten, ohne vom Wettbewerb diszipliniert zu werden.¹⁸ Daher trägt der Konzern eine besondere Verantwortung.¹⁹ Apple

* Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr. Mohr an der Universität Leipzig, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wettbewerbsrecht, Energierecht, Regulierungsrecht und Arbeitsrecht

¹ Apples App Store ist auch für die Betriebssysteme iPadOS (iPad), watchOS (Apple Watch) und tvOS (Apple TV) verfügbar.

² Zum Geschäftsmodell im Einzelnen: J. Borck et al., Apple's App Store and Other Digital Marketplaces, 2020, S. 1 ff.

³ Vgl. <https://apps.apple.com/de/developer/apple/id284417353>, abgerufen am 18.11.2020.

⁴ Auch einzelne Anbieter, zum Beispiel Amazon, müssen nicht die volle IAK-Gebühr einkalkulieren, vgl. S. Stamm/S. E. Needleman, Wall Street Journal vom 26.09.2020: Everybody vs. the App Store.

⁵ "Apple was not being honest when it claims it treats every developer the same", Subcommittee On Antitrust, Commercial And Administrative Law Of The Committee On The Judiciary, Investigation Of Competition In Digital Markets, United States, 2020, S. 371 f.; vgl. auch: T. Mickle, Wall Street Journal vom 23.07.2019: Apple Dominates App Store Search Results, Thwarting Competitors.

⁶ Investigation Report (Fn. 5), S. 332 ff., 335.

⁷ Vgl. <https://www.heise.de/news/EU-Kartellbeschwerde-gegen-Apple-Telegram-will-App-Store-Zwang-aufbrechen-4859114.html>, abgerufen am 18.11.2020.

⁸ Pressemitteilung d. Kommission IP/20/1073 vom 16.06.2020: Kommission leitet Untersuchung von Apples App-Store-Regeln ein.

⁹ Im Einzelnen zu untersuchen sind: "demand-side substitution, supply-side substitution and potential competition", Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 213) – Google Android; vgl. auch EuGH, Slg. 1979, 461 (Rz. 28 f.) – Hoffmann-La Roche.

¹⁰ Investigation Report (Fn. 5), S. 335.

¹¹ Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 377 ff.) – Google Android; a. A.: T. Körber, Let's talk about Android - Observations on competition in the field of mobile operating systems, 2014, S. 22, 28.

¹² Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 552 ff.) – Google Android.

¹³ Investigation Report (Fn. 5), S. 335.

¹⁴ Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 513, 533 ff.) – Google Android; Investigation Report (Fn. 5), S. 102 f.

¹⁵ Noch 2014 sprach die Kommission von einem "market for mobile operating systems", vgl.: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2013-013770-ASW_EN.html?redirected, abgerufen am 18.11.2020; 2018 grenzte die Kommission in der Android Entscheidung lizenzierungsfähige und nicht lizenzierungsfähige Betriebssysteme voneinander ab, vgl. Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 210 ff., 238, 306) – Google Android; a. A.: T. Körber, Machtmissbrauch durch Android? - Zum Wettbewerb auf den Märkten für mobile Betriebssysteme und Anwendungen, NZKart, 2014, S. 379 (380).

¹⁶ Investigation Report (Fn. 5), S. 96.

¹⁷ So auch die russischen und amerikanischen Wettbewerbsbehörden, vgl. Pressemitteilung d. Federal Antitrust Service of the Russian Federation vom 11.08.2020: FAS found Apple abusing its dominant position in the mobile apps market bzw. Investigation Report (Fn. 5), S. 334.

¹⁸ Vgl. Die Befragung von T. Cook, CEO von Apple, durch Congressman H. Johnson (Georgia) am 29.7.2020: „What's to stop Apple from increasing its commission to 50%?“ – "Sir, we have never increased commission in the store since the first day it operated in 2008" – "There is nothing to stop you from doing so, is it?"; <https://www.youtube.com/watch?v=id1BUAwrBMc#t=02h31m06s>, abgerufen am 18.11.2020.

¹⁹ EuGH, Slg. 2010, I - 9601 (Rz. 176) – Deutsche Telekom; EuGH, Slg. 1979, 461 (38 f.) – Hoffmann-La Roche; EuGH, Slg. 1983, 3466 (Rz. 57) – Michelin.

darf diese herausgehobene Marktstellung nicht mit Mitteln, die außerhalb derjenigen des Leistungswettbewerbs liegen,²⁰ missbrauchen.

I. Konditionenmissbrauch gem. Art. 102 S. 2 lit. a) AEUV

Den Kern der Vorwürfe bildet das Stellen unangemessener Geschäftsbedingungen i.S.d. Art. 102 S. 2 lit. a) AEUV u. a. wegen der Höhe der IAK-Gebühren. Die Unangemessenheit von Geschäftsbedingungen lässt sich durch eine einzelfallbezogene Abwägung der betroffenen Interessen ermitteln.²¹ Das mit den Geschäftsbedingungen angestrebte Ziel darf nicht mit Mitteln verfolgt werden, die dafür nicht erforderlich sind.²² Im Ergebnis müsste im Rahmen einer Abwägung ermittelt werden, ob die Einrichtung und Aufrechterhaltung des digitalen Marktplatzes mit dessen „hohen Qualitätsstandards und durchgeführten Sicherheitsprüfungen“²³ – wie von Apple behauptet – eine adäquate Gegenleistung für die im Gegenzug zu leistende IAK-Gebühren darstellt.²⁴ Apple argumentiert, dass etwa Androids Play Store-Abgaben in vergleichbarer Höhe verlange.²⁵ Zur Bestimmung der Angemessenheit können Vergleiche zu anderen Diensten allerdings allenfalls ergänzend herangezogen werden.²⁶ Vergleiche mit den Gebühren des Play Store sind zudem wenig aussagekräftig, da sich zum einen die Zahlungsbereitschaft von iOS-Nutzern und Android-Nutzern wesentlich unterscheidet.²⁷ Zum anderen könnte die Preissetzung bei Android App Stores ebenfalls wegen quasimonopolistischen Strukturen des Play Store verzerrt sein.²⁸ Die bisherigen Erkenntnisse sprechen für eine Unangemessenheit der Geschäftsbedingungen²⁹ und damit einen tatbestandmäßigen Konditionenmissbrauch gem. Art. 102 S. 2 lit. a) AEUV.

II. Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gem. Art. 102 S. 2 lit. c) AEUV

In der privilegierten Behandlung eigener Apps im Ranking bzw. der Befreiung der IAK-Gebühren könnte ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gem. Art. 102 S. 2 lit. c) AEUV liegen. Dies ist der Fall, wenn Apple seinen Handelspartnern bei gleichwertigen Leistungen unterschiedliche Bedingungen stellt. Das Merkmal „Handelspartner“ erfasst alle Marktteilnehmer, die mit dem benachteiligten Geschäftspartner im Wettbewerb stehen, also auch Tochterunternehmen.³⁰ In *Google Search (Shop-*

Konkurrierende Apps im App Store.

Kalender



Kamera



Cloud-Speicher



E-Mail



Karten



Im App Store konkurriert Apple mit den Apps von Drittanbietern

ping) wurde in der privilegierten Behandlung im Ranking³¹ bzw. in *GT Link* in der Befreiung der Leistungspflicht von Abgaben³² eine wettbewerbswidrige Stärkung der eigenen Dienste bejaht. In der – von Apple bestrittenen – Selbstbegünstigung der eigenen Dienste könnte insofern ein Verstoß wegen Diskriminierung gem. Art. 102 S. 2 lit. c) AEUV gesehen werden.

III. Verstoß gegen das Koppelungsverbot gem. Art. 102 S. 2 lit. d) AEUV

Schließlich könnte in der Vorinstallation des App Store auf iPhones ein Verstoß gegen das Koppelungsverbot gem.

²⁰ EuGH, Slg. 1991, I - 3439 (Rz. 70) – *Akzo*; EuG, Slg. 1997, II - 1695 (Rz. 78) – *Deutsche Bahn*.

²¹ J. Mohr, Kartellrechtlicher Konditionenmissbrauch durch datenschutzwidrige Allgemeine Geschäftsbedingungen, *EuZW* 2019, S. 265 (271).

²² W. Weiß, in: Callies/Ruffert (Hrsg.), *EUV/AEUV*, 5. Auflage 2016, Art. 102 AEUV Rn. 49.

²³ „Die Richtlinien haben fünf Grundpfeiler – Sicherheit, Performance, Business, Design und Rechtliches. (...) Wir prüfen jede App sorgfältig und fordern von Entwicklern, dass sie strenge Richtlinien zu Datenschutz, Design und Geschäftsmodellen einhalten“, vgl. <https://www.apple.com/de/ios/app-store/principles-practices/>, abgerufen am 22.09.2020.

²⁴ EuGH, Slg. 1986, 3297 (Rz. 27) – *British Leyland*.

²⁵ Borck et al., *App Store* (Fn. 2).

²⁶ Sog. sachliches Vergleichsmarktkonzept, vgl. A. Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), *Wettbewerbsrecht*, 5. Auflage 2012, Art. 102 AEUV Rn. 183; EuGH, Slg. 1986, 3297 (Rz. 25 ff.) – *British Leyland*.

²⁷ Körber, *Android* (Fn. 11), S. 14.

²⁸ Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 590 ff.) – *Google Android*.

²⁹ „Apple’s monopoly power over app distribution on iPhones permits the App Store to generate supra-normal profits“, *Investigation Report* (Fn. 5), S. 345.

³⁰ EuGH, Slg. 1997, I - 4453 (Rz. 41) – *GT Link*.

³¹ In ihrer Entscheidung stellte die Kommission nicht auf Art. 102 S. 2 lit. c) AEUV, sondern auf Art. 102 AEUV ab, vgl. Kommission vom 27.06.2017, AT.39740 (Rz. 335) – *Google Search (Shopping)*.

³² EuGH, Slg. 1997, I - 4453 (Rz. 41 ff.) – *GT Link*.



Bis zur Sperrung konnte die App "FortNite" ohne IAK-Gebühr erworben werden

Art. 102 S. 2 lit. d) AEUV liegen.³³ Das Koppelungsverbot bezweckt den Schutz der Entscheidungsfreiheit von Vertragspartnern, zusätzliche Angebote anzunehmen oder abzulehnen. Da das Betriebssystem iOS nicht an Dritthersteller lizenziert wird, kommt jedenfalls kein Verstoß gegenüber Herstellern anderer Smartphones in Betracht.³⁴ Allerdings könnte die Entscheidungsfreiheit der iPhone-Nutzer dadurch beschränkt werden, dass ihnen der App Store beim Kauf des iPhone aufgedrängt wird. Überträgt man die von der Kommission in *Microsoft/Internet-Explorer*³⁵ zur Bejahung eines Verstoßes geforderten Kriterien auf die Integration des App Store, so müsste es sich bei den gekoppelten Leistungen (App Store und iOS) um separate Produkte handeln. Ferner dürften iPhone-Nutzer nicht die Wahl eines getrennten Bezugs haben. Das Vorgehen müsste den App Store-Wettbewerb auf iOS blockieren. Diese ersten drei Punkte sind unproblematisch erfüllt. Da schließlich mit der Annahme von getrennten Märkten (Android bzw. iOS) Apple auf dem Markt des Produkts (iOS), an das das andere Produkt (App Store) gekoppelt wird, eine beherrschende Stellung innehat,³⁶ ist auch das letzte der vier von der Kommission geforderten Kriterien erfüllt. Sofern Apple die Integration des App Store in iOS nicht objektiv rechtfertigen kann,³⁷ ist ein Verstoß gegen das Koppelungsverbot gem. Art. 102 S. 2 lit. d) AEUV anzunehmen.

³³ Das Geschilderte lässt sich im Wesentlichen auch auf weitere von Apple vorinstallierte Apps (Safari, Karten, etc.) übertragen. Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass Apple kürzlich einige seit dem ersten iPhone respektive iOS gefestigte Dogmen aufhob: So besteht bei iOS 14 bspw. erstmals die Möglichkeit, die Voreinstellung des Standardbrowsers Safari aufzuheben.

³⁴ So bei der Koppelung des Play Store/Android bzw. Microsoft/Internet Explorer, vgl. Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 – *Google Android* bzw. Kommission vom 16.12.2009, Sache COMP/C-3/39.530 – *Microsoft (Kopplung)*.

³⁵ Kommission vom 16.12.2009, Sache COMP/C-3/39.530 (Rz. 33) – *Microsoft (Kopplung)*.

³⁶ Bei Annahme eines Marktes für mobile Betriebssysteme käme iOS in Europa auf einen Anteil von etwa 32% und wäre nicht marktbeherrschend i.S.d. Art. 102 AEUV, vgl. <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/europe>, abgerufen am 18.11.2020.

³⁷ Kommission vom 18.07.2018, AT.40099 (Rz. 742) – *Google Android*.

D. Fazit

Trotz wettbewerbsrechtlicher Indikation aller geschilderten Verhaltensweisen untersucht die Kommission ausweislich der Pressemitteilung³⁸ lediglich die AGB des App Store, dort die Angemessenheit der 30%igen IAK-Abgaben und das den App-Entwicklern auferlegte Verbot, seine Kunden nicht über die Möglichkeit eines externen Kaufs der App bzw. Einzelleistungen der App zu informieren. Da selbst ohne das Informationsverbot der App-Entwickler lediglich eine verschwindend geringe Anzahl an iPhone-Nutzern über die externen Websites zusätzliche Produkte der Apps beziehen dürfte, wird selbst bei Aufhebung des Verbots die Lage der App-Entwickler nicht wirklich verbessert. Was die IAK-Abgaben betrifft, scheint Apple mittlerweile sein Geschäftsmodell einer genaueren wettbewerbsrechtlichen Selbstreflexion unterzogen zu haben: Während Apple die Vorwürfe der App-Entwickler zunächst als „grundlose Beschwerden“³⁹ abstempelte und App-Entwicklern gar „Diebstahl“⁴⁰ unterstellte, geht der Tech Giant mit einer groß angelegten Gebührenreduktion bei Nutzung des IAK einen großen Schritt auf die App-Entwickler zu.⁴¹



David Korb
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Universität Leipzig, Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht, Wettbewerbsrecht,
Energierrecht, Regulierungsrecht und Arbeitsrecht

³⁸ Siehe Fn. 8.

³⁹ „Baseless complaints“, vgl. <https://www.theverge.com/2020/6/16/21292651/apple-eu-antitrust-investigation-app-store-apple-pay>, abgerufen am 18.11.2020.

⁴⁰ Vgl. <https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1320512914223173632>, abgerufen am 18.11.2020.

⁴¹ Vgl. <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/apple-halbiert-app-store-gebuehren-fuer-viele-entwickler-17058284.html>, abgerufen am 18.11.2020.

AIPPI Virtual Congress 2020

JOCHEN BÜHLING*

Seit langem vorbereitet und mit Spannung erwartet, sollte der Weltkongress der AIPPI 2020 erstmals in China stattfinden. Hangzhou, Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang und eine der sieben antiken Metropolen Chinas, war dafür auserwählt und bereit, die Gastgeberrolle zu übernehmen. Wie vieles andere in diesem Jahr ist auch dieser Kongress der COVID-19-Pandemie zum Opfer gefallen. Dennoch ist es dem Bureau der AIPPI gelungen, eine mehr als adäquate Ersatzlösung zu finden. Die AIPPI hat sich nicht mit einer bloßen Aufhebung oder Verschiebung des Kongresses begnügt. Sie hat stattdessen den Versuch unternommen, anstelle einer realen Tagung den Weltkongress virtuell stattfinden zu lassen. Um es vorwegzunehmen: Dieser Weltkongress war rundum ein voller Erfolg. Die Zustimmung der Landesgruppen dazu fällt nahezu einhellig aus. Es ist leicht vorstellbar, welche erheblichen organisatorischen Anstrengungen unternommen werden mussten, um diesen ambitionierten Entschluss in die Tat umzusetzen. Diese Anstrengungen haben sich gelohnt!

Der Jahreskongress der AIPPI folgt bekanntlich einem vorgegebenen eingespielten Schema, an das die Landesgruppen seit langen Jahren gewöhnt sind. Das jährliche Arbeitsprogramm (Study Questions) beginnt mit der Ausarbeitung der Arbeitsfragen (Working Guidelines) und der Erstellung der Länderberichte (Group Reports). Auf dieser Basis erarbeitet das Team der Generalberichtersteller die zusammenfassenden Berichte (Summary Reports), die ihrerseits die Grundlage für die ersten Resolutionsentwürfe darstellen. Diese Resolutionsentwürfe werden den Landesgruppen von den Arbeitsausschüssen (Study Committees) wenige Wochen vor dem eigentlichen Jahreskongress übermittelt. Es besteht dann bereits Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor die Vertreter der Landesgruppen in den Arbeitsausschüssen am ersten Tag des realen Kongresses zusammentreffen, um den jeweiligen Entwurf zu erörtern

und weiterzuentwickeln, sodass er dann im Plenum der Landesgruppen (Plenary Session) noch einmal diskutiert und schließlich vom Geschäftsführenden Ausschuss (Ex-Co) verabschiedet werden kann.

Die Study Questions, die traditionell den Schwerpunkt des Jahreskongresses bilden, stehen im Vordergrund der Arbeiten. Daneben hat sich über die Jahre hinweg ein breitgefächertes Programm an Panel Sessions (früher: Workshops) etabliert. Dabei handelt es sich regelmäßig um Vortragsveranstaltungen mit Moderator und mehreren Sprechern, bei denen aktuelle Themen aus der IP-Landschaft erörtert werden. Hinzu kommen Arbeitssitzungen der einzelnen Ständigen Ausschüsse (Standing Committees). Zu erwähnen sind schließlich noch besondere Treffen, wie etwa Meetings des Präsidentenrates (Council of Presidents) oder der Sekretäre und Schatzmeister (Secretaries and Treasurers). Dies sind Treffen, die regelmäßig einmal im Jahr die Präsidenten der Landesgruppen bzw. deren Sekretäre und Schatzmeister zusammenführen und die Gelegenheit zum Gedankenaustausch, zur Erörterung aktuell anstehender Fragen und Probleme und auch zur Vorschau auf die weitere Arbeit der AIPPI bieten.

Es liegt auf der Hand, dass ein derart umfangreiches und komplexes Programm nicht ohne Weiteres von einer realen Tagung auf einen virtuellen Kongress umgestellt werden kann. Einerseits erfordert dies die Schaffung und Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Infrastruktur, die es ermöglicht, Besprechungen im großen Kreise sicher durchzuführen. Die Teilnehmerzahl kann durchaus in der Größenordnung von 300–400 Personen liegen. Soweit in den Sitzungen förmliche Abstimmungen notwendig werden, wie insbesondere im ExCo, muss dafür eine sicher funktionierende Einrichtung vorgehalten werden, die einen ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung gewährleistet. Dies spielt insbesondere im Rahmen der Diskussionen über

* Prof. Dr., Rechtsanwalt, Düsseldorf; Präsident, Deutsche Landesgruppe AIPPI



die Arbeitsfragen eine zentrale Rolle. Denn dort geht es regelmäßig um einzelne Formulierungsvorschläge zu den Resolutionen, die von den Landesgruppen oder auch den Delegierten individuell vorgetragen werden können. Darüber muss jeweils gesondert abgestimmt werden.

Rein praktisch erfordert ein virtueller Weltkongress die Rücksichtnahme auf unterschiedliche Zeitzonen. Die Mitglieder der AIPPI und damit auch die Delegierten im ExCo sind über den Erdball verstreut. Die möglichen Zeitzonen reichen von Kalifornien bis Australien und Neuseeland.

Das Bureau der AIPPI hat es gemeinsam mit dem Generalsekretariat auf beeindruckende Weise und mit hoher Professionalität geschafft, all diese Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Dabei treten auch die Vorteile zutage, die sich durch den Wechsel in das virtuelle Format ergeben. Anstelle des sonst üblichen komprimierten Zeitfensters für einen mehrtägigen Kongress war es möglich, das Programm insgesamt etwas auseinanderzuziehen und damit auch zu entzerren. Insbesondere die Vorbereitungen in den Arbeitsausschüssen sind auf diese Weise um einiges vorverlegt worden. Dies hat auch den Landesgruppen Gelegenheit gegeben, die Ergebnisse der Diskussion in den Arbeitsausschüssen und somit die Resolutionsentwürfe ausführlicher zu diskutieren, als dies regelmäßig während eines realen Kongresses möglich ist. Die Resonanz aus den Ausschüssen ist ebenfalls durchweg positiv ausgefallen. Dies ist nicht zuletzt der guten Vorbereitung und auch der großen Disziplin zu verdanken, mit der sich die Vertreter der Landesgruppen beteiligt haben. Naturgemäß stellt dies besondere Anforderungen an die Leitung der Arbeitsausschüsse. Auch hier muss man allen Chairs und Secretaries ein großes Kompliment aussprechen. Den Erfahrungsbericht der Arbeitsgruppe zur patentrechtlichen Frage (Erfindereigenschaft bei Erfindungen unter Nutzung der KI) lesen Sie nachstehend.

Die positive Ausstrahlung dieser Sitzungen hat sich im weiteren Verlauf des virtuellen Kongresses fortgesetzt. In den Plenarsitzungen ist sehr ernsthaft über einzelne Punkte der jeweiligen Resolutionen debattiert worden. Möglicherweise hat das virtuelle Format sogar dazu beigetragen, die ansonsten oft zu beobachtenden eher abseitigen Wortbeiträge von Teilnehmern diesmal deutlich zu reduzieren. Die Qualität der letztlich vom ExCo verabschiedeten Resolutionen hat unter diesen Umständen keineswegs gelitten. Es ist abermals gelungen, insgesamt vier überzeugende Resolutionen auf den Weg und zum Abschluss zu bringen. Die endgültigen Texte sind inzwischen auch auf der Webseite der AIPPI verfügbar (www.aippi.org).

Besonders hervorzuheben ist das äußerst ansprechende Erscheinungsbild des virtuellen Kongresses. Für die Teilnehmer war es durchweg sehr einfach, sich nach der ersten Anmeldung auf der Plattform zurechtzufinden und von dort auch zu den jeweiligen Sitzungen zu gelangen. Auch dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass besondere technische Vorkehrungen getroffen werden müssen, um den Zugang zu reglementieren. Jeder registrierte Teilnehmer benötigt für die einzelnen Sitzungen einen entsprechenden Link. All das hat bis auf eher geringere Probleme offenbar sehr gut funktioniert.

Allgemein begrüßt worden ist auch die Einrichtung einer „Lounge Area“. Anstelle eines sonst verfügbaren elektronischen Teilnehmerverzeichnisses gab es hier einen Bereich, in dem sich die Kongressteilnehmer „treffen“ und Gedanken austauschen konnten. Selbstverständlich ersetzt eine solche Lösung nicht das persönliche Gespräch vor Ort und in der Atmosphäre des realen Kongresses. Dennoch hat die AIPPI hier eine Möglichkeit eingerichtet, die auf ihre Art zu einem „Kongress-Feeling“ beigetragen hat.

Das in diesem Jahr aus der Not geborene Konzept des virtuellen Kongresses wird auch für die Zukunft erhebliche Auswirkungen auf die Jahreskongresse haben. Es steht zu erwarten, dass auch zukünftig reine Präsenzveranstaltungen kaum mehr stattfinden werden. Mögliche Lösungen sind Hybrid-Veranstaltungen, bei denen für große Teile der Zuhörerschaft auch die virtuelle Teilnahme ermöglicht wird. Ungeachtet dessen hat die AIPPI die Abfolge ihrer Kongresse um ein Jahr nach hinten verschoben. Dies bedeutet, dass nach jetziger Planung der in diesem Jahr ausgefallene Kongress nachgeholt und nunmehr im Oktober 2021 zumindest als Teil-Präsenzveranstaltung in Hangzhou/China stattfinden soll. Daran schließen sich die weiteren Jahreskongresse in San Francisco (2022), Istanbul (2023), Yokohama (2024) und schließlich in Hamburg (2025) an. Auch die Deutsche Landesgruppe hat sich bereitwillig mit einer Verschiebung des Kongresses um ein Jahr einverstanden erklärt, um auch das weitere Programm der AIPPI nicht zu gefährden und den jeweiligen Landesgruppen, für die bereits Termine festgelegt waren, die Durchführung ihres Jahreskongresses zu ermöglichen. Wir werden für unsere eigene zukünftige Arbeit und unser Programm die positiven Erfahrungen im Hinblick auf virtuelle Veranstaltungen ebenfalls nutzbar machen. Virtuelle Treffen und Webinars werden auch für uns eine wichtige Rolle spielen.

Abschließend gibt es auch Erfreuliches von den Wahlen zu berichten, die das ExCo anlässlich des virtuellen Kongresses durchgeführt hat. Mit Dr. Ralph Nack als Second Deputy Reporter General entsendet die Deutsche Landesgruppe nach längerer Zeit wieder ein vollstimmberechtigtes Mitglied in das Bureau. Auch die Vertreter in den satzungsgemäß zu wählenden Ausschüssen sind in ihren Ämtern bestätigt oder neu hinzugewählt worden. Eine wichtige Rolle kommt dabei unserem Schatzmeister Dr. Sönke Lorenz zu, der erstmals als Mitglied in den Finanzausschuss gewählt worden ist. Allen Vertretern der Deutschen Landesgruppe in den unterschiedlichen Ausschüssen sei auch auf diesem Wege nochmals für die Tätigkeit und ihren Einsatz herzlich gedankt.



Prof. Dr. Jochen Bühling
Rechtsanwalt, Düsseldorf
Präsident,
Deutsche Landesgruppe AIPPI

Foto: © Krieger Mes & Graf v. der Groeben

Interview: Markus Rieck about the AIPPI Resolution “Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence”

GRUR: *The Corona Pandemic has prevented the AIPPI World Congress from taking place in China this year. Instead, the event took place as a virtual online congress. As an active participant, what was your impression on this virtual event?*

Rieck: At first, there was probably a certain skepticism among many participants. However, thanks to excellent video conferencing technology, the development and discussion of the study questions went smoothly. Surely, a virtual congress lacks the personal meetings and discussions, which I personally consider a very important part of the event. The virtual format required stricter procedural rules, e.g. concerning spontaneous interventions during the sessions. Probably due to these strict rules, the discussions in the plenary sessions were, in my opinion, even more effective than in previous years at the live congresses. Despite the fruitful discussions in this year's virtual event, I am very much looking forward to a live congress in 2021.

GRUR: *What topic were you involved in and what was your task?*

Rieck: I was initially head of one of the study groups of the German national group. We were a highly competent, committed and effective team, which was also very familiar with the subject matter. Therefore, as a national group, we were already able to present a report of high quality. During the online congress, I was also a member of the study committee leadership for the study question. Of course, this was associated with a considerable additional effort. Active support by my colleagues during the preparation and discussion of the resolutions made it possible for me to play the double role. Notably, the arguments of the German group were presented forcefully during the Plenary Session thanks to the advocacy of Dr. Stefan Schohe.

GRUR: *What was the topic of your study question?*

Rieck: Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence (“AI”). Obviously, the topic is very interesting but may also be confusing at first. It is important to understand that the question is not about computer-implemented inventions, or about inventions that require AI when practicing the invention. The study question focuses on different aspects of AI involvement in the process of making inventions, i.e. AI-assisted and AI-generated inventions. In particular, this study question considers the various roles humans play in the creation of inventions and examined how the standards of inventorship should apply when considering an invention made using AI. This study question also addresses the issue of whether an AI system could itself – as an artificial person – be considered an inventor.

GRUR: *As far as I know, you also have a personal relation to this topic?*

Rieck: Yes, I have. I am one of the initiators of the Artificial Inventor Project (<http://artificialinventor.com/>). By now, the project coordinated patent filings for AI-generated inventions in 13 jurisdictions. The inventions claimed in the applications were made by an AI software called DABUS. The AI system was developed by Dr. Steven Thaler, who is the applicant of the patent applications that are pending, for example, in appeal at the German Federal Patent Court and the Boards of Appeal at the European Patent Office.



Markus Rieck, LL.M.
Patent Attorney, Pharmacist,
Frankfurt am Main

GRUR: *What inspired you about this topic and the work on this question?*

Rieck: The idea was born in 2017 during our monthly Journal Club, a meeting of patent attorneys from different firms in Frankfurt, which is co-hosted by my firm (FUCHS) and Köllner & Partner. Dr. Malte Köllner and I discussed the impact of using AI as a research tool on inventive step. We noticed that at some point a powerful research tool could perform all the acts necessary for a human to be recognized as an inventor. What if no human was involved at all?

We considered that it would not need a futuristic “strong AI” to generate inventions without human involvement. The attention that the project has generated and the activities it triggered are remarkable. Many organizations are investigating the topic of AI-generated inventions following the filing of the DABUS applications, including WIPO, USPTO, FICPI and, of course, AIPPI.

It is also worth mentioning that only six days after the AIPPI-Online Congress, on 20 October 2020, the European Parliament also adopted a resolution on intellectual property rights in the development of AI technologies (2020/2015(INI)). Paragraph 15 of that resolution states that the European Parliament shall consider that technical creations generated by AI must be protected under the legal framework for intellectual property rights in order to encourage investment in this form of creation and to improve legal certainty for citizens, businesses and inventors. It is to be hoped that legislators will make use of AIPPI's scientific work and take into account the positions taken by AIPPI.

GRUR: *What exactly was the content of the resolution passed at the virtual congress?*

Rieck: In its AI resolution, AIPPI takes the view that inventorship should not be assessed differently because

artificial intelligence has contributed to it. The invention should not even be excluded from patent protection, if there was no human contribution. However, an artificial intelligence should not be named as an inventor or co-inventor of such an invention.

GRUR: *Then of course the question inevitably arises, which natural person is to be regarded as inventor.*

Rieck: Exactly.

On the question of which natural person is to be regarded as the inventor, the resolution contains a non-exhaustive list of constellations that qualify the human contributor as an inventor. Generally, the resolution considers a human contribution sufficient, if the human helped program, or train the AI algorithm or select data with the purpose of solving the problem underlying the invention. On the other hand, a person who makes a generic AI software should not be considered an inventor of an invention made using the generic AI software.

GRUR: *How do you see the current practical handling and where do you see the need for legal adjustments in this area?*

Rieck: In the event that a sufficient human contribution and thus a human inventor can be determined, the patent offices will come to reasonable results. However, there is no solution today for inventions made without sufficient human contribution.

Even if it is controversial whether AI is able to generate inventions without any human contribution today, many agree that such a scenario will become relevant in the future. If only AI is named as inventor, most patent offices, including the German and the European Patent Office, will reject the patent application for formal reasons. The Artificial Inventor Project shows that as of today only WIPO accepted the designation of DABUS as the inventor (see WO 2020/079499 A1).

Remarkably, the patent offices do not scrutinize the inventor designation. Thus, applicants may be encouraged to lie about the actual inventor to obtain patent protection, even without sufficient human contribution to an invention. In my view, lying about inventorship should not be the solu-

tion. Instead, the legislator should address this issue, for example by abolishing the need for an inventor designation for computer-generated inventions. The resolution clearly says that patent protection should be available for AI-generated inventions. This inevitably requires a change of the law.



Of course, there is another problem associated with a lack of human inventors: ownership. Who owns an invention made by AI? The owner of the AI, its user, its programmer? Obviously, there are many issues worth discussing, maybe in a future AIPPI study question.

The currently unanswered question of whether patent protection for AI-generated inventions should be available is therefore a central issue for the future, and it is discussed intensively within the German study group, but also internationally. In any case, there is agreement that divergent treatment of such constellations in the individual national legal systems should be avoided at all costs, as this could lead to considerable legal uncertainty and inconsistencies of assessment. It must also be ensured that suitable incentives are available to promote further innovation in complex areas such as drug development. In the future, there is unlikely to be any way around harmonization in any form whatsoever.

GRUR: *We thank you for your work in preparing the German report, your engagement on the drafting process regarding the resolution and, of course, for this interview. We look also forward to your contribution of the Study Question 2021 in the field of patents which will again deal with the topic AI, namely inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions.*

The interview was conducted by Dr. Jan Dombrowski, member of GRUR and Secretary General of the German National Group of AIPPI.

AIPPI World Congress – Hangzhou October 16 - 20, 2021



Photo: PopTika / Shutterstock.com

Doing business in Africa? 10 tips and tricks for IP rights holders and their lawyers

MARIUS SCHNEIDER* / VANESSA FERGUSON** / NORA HO TU NAM***

Africa is rising: its growing middle and upper class represent an untapped, dynamic, fast-moving and competitive market that businesses can scarcely ignore. Household consumption expenditure in Africa has increased faster than the continent's gross domestic product (GDP), which itself has consistently outpaced the global average. Consumer expenditure is growing at a compound annual rate of 3.9 per cent since 2010, from US\$1.4 trillion in 2015 to an expected US\$2.5 trillion by 2030. If one adds the importance of brand recognition to African buyers, the young and growing population, the rapid urbanization and the spread of Internet and mobile phones on the continent, Africa's emerging economies present exciting opportunities for rights holders.¹ Brand owners are increasingly paying attention to this new African dynamic and have started to invest in African markets with products and services, retail stores and ever higher marketing budgets.

Among the issues which rights holders may face is the mass availability of cheap counterfeits. Fakes are a real problem in Africa. Counterfeit medicines, alcohol and cigarettes, together with pirated music, films and software are easily accessible to consumers. According to World Health Organization (WHO) statistics, 42 per cent of detected cases of substandard or falsified pharmaceuticals occur in Africa – this is more than on any other continent.² In Uganda in 2015, illicit and counterfeit alcohol accounted for 61 per cent of the total alcohol consumed in the country. In 2014 in Mozambique and Cameroon, the figure was 66 per cent and 56 per cent, respectively.³ In Kenya, counterfeits represent up to 5 per cent of the product sales of the tobacco industry with a value of US\$90 million.⁴ This is only the tip of the iceberg: counterfeiting extends beyond these products and concerns industries as diverse as apparel, vehicle spare parts, electronics, household appliances, luxury goods and fast-moving consumer goods such as food products, toiletries and beverages.

Although anti-counterfeiting strategies are similar all around the world, rights holders need to keep in mind certain specific issues when protecting and enforcing their intellectual property (IP) rights in Africa's emerging markets. Below are 10 tips and tricks for intellectual property lawyers and rights holders wishing to successfully enter the thriving African market.

* Attorney at law at the Brussels Bar, Legal Adviser in Mauritius; Co-editor of the Oxford University Press Journal of Intellectual Property Law & Practice (JIPLP).

** B.Juris LL.B. Trade Mark Practitioner, Attorney of the High Court of South Africa

*** Lawyer, Mauritius

¹ <<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/12/Africas-consumer-market-potential.pdf>> accessed 13 July 2020.

² <<https://issafrica.org/about-us/press-releases/african-policymakers-must-pay-more-attention-to-counterfeit-drugs>> accessed 13 July 2020.

³ <<https://www.iard.org/getattachment/1b56787b-cc6d-4ebb-989f-6684cf1df624/alcohol-in-the-shadow-economy.pdf>> accessed 13 July 2020.

⁴ <<https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/african-and-mideast-business/counterfeit-goods-strangle-legitimate-trade-in-east-africa/article4181154/>> accessed 13 July 2020.

1. Have an informed registration strategy

The starting point is to secure protection and registration for industrial property rights, such as patents, designs and trade marks in the different African countries and territories. Rights holders should anticipate that in certain countries such as Nigeria and Ghana, this may be a lengthy process. In some countries such as The Gambia, it is not unusual for trade marks to be due for renewal before they are even registered. This may be problematic as in many African countries IP rights can only be properly enforced once they are registered and overly long registration procedures can thus result in difficulties in enforcing IP rights. However, in other countries such as Rwanda, trade marks are registered more quickly than in the USA and at the EUIPO.

As copycat products are commonly encountered in African markets, it is good advice to register a product label or get-up to support cases where third parties copy the packaging or label of a product but apply a different or dissimilar word mark.

2. Consider cross-border distribution and trade routes

Rights holders are well advised to consider cross-border distribution and trade routes when securing trade mark registrations and to ensure that protection is obtained in neighbouring territories. For the sixteen landlocked countries in Africa⁵, consideration should be given to the main ports of entry in the neighbouring territories, since access to an important market could be blocked by a conflicting trade mark registration in the transit country where the port of entry is located, or customs may not be in a position to act at the port of entry without a registered pre-existing trade mark in that territory.

3. Keep a clear paper trail

Experience has shown that rights holders are well advised to keep track of all documents attesting of the registration process (filing receipts, acknowledgement forms, evidence for payment of official taxes). Many African IP registers are still in paper format. There is always a risk that the register or parts thereof perish due to unrest, fire or flood, and that rights holders need to resubmit original documents or at least copies showing that their IP rights have been duly protected. This has been the case in the Democratic Republic of Congo, where due to civil unrest and looting, parts of the register have been compromised. Recently, numerous paper files and official records were lost due to renovation works in the Nigerian registry.

⁵ The 16 countries are: Botswana, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Eswatini, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rwanda, South Sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

4. Follow-up on registration procedures

There are unfortunately many incidents involving corruption. Corrupt officers at the IP Registry, in cahoots with unscrupulous agents, have shared amongst themselves the official filing fees paid by the applicant and false filing receipts were issued. In the absence of payment of official fees, there is no valid IP protection. In many cases, this scam is only discovered years after the filing was instructed because the unscrupulous agents blamed the administrative backlog for the slow registration process. In other instances, unethical IP agents have invoiced their clients/foreign correspondents for services rendered without ever submitting the applications for filing or renewal of an industrial property right.⁶ Hence, there is a need to follow-up procedures closely and to keep track of official documents.

5. Be wary of the use requirement

Once valid trade mark rights have been obtained, rights holders will have to be very careful to meet the use requirement. In most African countries, trade marks have to be put to genuine use after 3–5 years. It may be difficult for some rights holders to prove genuine use because although their trade mark may be well-known in a given African territory, they do not sell their products locally. Many luxury brands are well-known and appreciated by (rich) African consumers although they have no point of sale, even in important African markets. In some African countries, rights holders can rely on channels that are accessible to the local consumer and which then constitute use in that African country.⁷ In other cases, rights holders may be able to rely on the special protection afforded to well-known trade marks. Kenya, Nigeria, Seychelles, Uganda, Zambia and Zimbabwe offer well-known brand owners the possibility to obtain defensive trade mark registrations, which do not have to be used to remain valid and in force.⁸ Experience has shown that to be successful such actions must be meticulously prepared and evidence must be adduced to properly establish the well-known character of the brand.⁹



⁶ <<http://lecamerounaisinfo.com/Necrologie-Me-Michel-Mekiage>> accessed 13 July 2020.

⁷ Nigeria: Procter and Gamble Company v Global Soap and Detergent Industries Limited and the Registrar of Trade Marks (2012) LPELR-8014(CA).

⁸ Nora Ho Tu Nam and Marius Schneider, 'Protecting Well-known Trade Marks in Africa's Emerging Markets' (2018) 13(12) *Journal for Intellectual Property Law & Practice* 945.

⁹ Kenya: Sony Corporation v Sony Holding Limited Civil [2019] Appeal No 376 of 2015, 4.

Rights holders should also bear in mind that in many African countries and territories, use by an authorized user only inures to the trade mark owner if the trade mark licence is duly registered with the relevant IP office. Having the proper contractual arrangements in place with licensees, which provide for responsibilities and requirements for enforcing rights in the territory before a conflict or an infringement arises, can greatly assist in ensuring the swift enforcement of IP rights locally.

6. Look out for trade mark trolls

Imposters and bad faith applicants are probably more frequent in Africa than in more developed jurisdictions, and rights holders should remain very vigilant and regularly check trade mark and company name registers for bad faith applications. There are cases where imposters have fraudulently applied for company registrations, including names of well-known foreign companies and thereafter fraudulently obtained homonym trade marks, thereby causing major disruption to legitimate rights holders. In Nigeria, for example, a seasoned trade mark troll fraudulently created a company Andreas Stihl AG Nigeria Ltd, thereby suggesting an association with the well-known German company and worldwide leading manufacturer of chainsaws and other handheld power equipment, Andreas Stihl AG & Co KG. He also fraudulently registered the STIHL trade mark, although valid trade marks were in force for the German company in Nigeria and had been since the 1970s. Equipped with the registration certificate, the trade mark troll obtained an Anton Pillar order allowing him to seize original STIHL products worth US\$1 million from the authorized distributor. While the goods were meant to be under the surveillance of the Court that had granted the Anton Pillar order, these goods were diverted to the trade mark troll's house.

The trade mark troll refused to return the products even when the court bailiffs came to his house to recover them. This was the start of a lengthy process to obtain the return of the goods and the arrest of the trade mark troll. The counsels of the German company were eventually successful in obtaining a warrant of arrest for contempt of court against the trade mark troll and the return of the majority of the goods. However, this required substantial efforts and financial investment.¹⁰ In a separate matter in Nigeria, a manufacturer of electronic products registered the 'Lexus' trade mark under Classes 9 and 11. It later sued Toyota for infringing its trade marks when Toyota applied and later on withdrew its application for the registration of the 'Lexus and Device' trade marks in Classes 9 and 11.¹¹ Although Toyota ultimately won on appeal against the manufacturer of electronic products, the judicial battle lasted 3 years and at first instance Toyota was ordered to pay US\$ 2 million in damages. Scammers will try to extort money from multinational corporations through bad faith trade mark applications and false court cases and rights holders are well advised to carefully anticipate this type of situation.

¹⁰ <<https://www.sunnewsonline.com/anambra-businessman-ordered-arrested-jailed-hijacking-court-exhibits/>> access 13 July 2020.

¹¹ Nigeria: Toyota Motor Corporation v Subaya Metalware Nigeria Limited & Anor (CA/L/1003/2016).

7. Anticipate requests from enforcement agencies

The lack of resources of the authorities in many African countries is another stumbling block in the fight against counterfeit and pirated goods. Whilst the under-resourced authorities see it as normal practice to ask what is seen as 'wealthy, foreign companies' for some support for their missions (e.g. transportation expenses), this is perceived as a compliance and transparency issue by rights holders, who are reluctant to provide this type of motivation and support. This can sometimes lead to a deadlock situation where – at times dangerous – infringements persist because of the lack of resources of the authorities and the persistent refusal of rights holders to fund an intervention.

In this situation, rights holders should think of alternative strategies, such as involving the local Embassy, who may be able to resolve the deadlock through diplomatic channels. The local Embassy can be an important ally for rights holders in a foreign territory since the respect for IP is high on the diplomatic agenda.

8. Do not be discouraged by an unfavourable decision

It would be naive to ignore the possibility that in some African countries, there is a risk of bribery, corruption or unfairness, and whilst rights holders may fear that unscrupulous infringers bribe judges and authorities to attain their goals, respectable companies are well advised to maintain their own integrity and follow due process, even if lengthy. To counter the effects of corruption and bribery that may be encountered in some countries, rights holders are advised to prepare their case and to scrupulously respect deadlines: arguments must be clearly outlined, so that there is no room for ambiguity and it is advisable to anticipate deadlines by filing a few days in advance, just to avoid any possibility for arbitrary decisions.

Despite these precautions, rights holders may sometimes be confronted with surprising and irrational decisions, where it is not clear whether these are the result of non-specialized judges or influences of corruption and bribery. In such cases, it is possible to file an appeal against the decision or for such decision to be taken on review, which may be heard by more than one judge, thereby reducing the chance of bribery and corruption.

9. Ensure a proactive protection strategy

Once valid IP rights are obtained, rights holders need to set up and implement a targeted and proactive IP rights strategy, both for countries where they are currently invested and for possible future countries. In addition to trade mark watching services, rights holders should rely on their local distribution channels as 'eyes and ears' on the ground in order to detect infringements. It should be kept in mind that private databases may not accurately reflect the situation of the register on the ground, and in practice, it often happens that the results of an official search and of a search in a private database only partially overlap. Therefore, to ensure a proactive protection strategy, it is best practice to not only regularly carry out a search in a private database but also an official search.

10. Cooperate with Customs

In practice, it is paramount for rights holders to cooperate with Customs and other enforcement authorities through the provision of training and to build up a relation of trust and confidence. Once a good working relation is established, rights holders may expect full cooperation from the authorities to obtain tangible results. For this, it is important that IP rights holders follow up closely on possible interventions. Often, Customs are eager to act but lack the necessary training or intelligence on the effective handling of counterfeit goods, and Customs officials themselves are requesting training and support in order to increase efficiencies and implement best practices. Collaboration with Customs may also be successful in countries where formal customs recordal is not available, as many countries do provide for informal customs registration and support rights holder training and awareness initiatives.

Rights holders are strongly encouraged to participate in the training and capacity building events of WIPO, to support INTERPOL concerted actions on the continent, and to join the WCO customs operations. All these events aim to build capacities, better understanding and respect for IP rights on the African continent. The WCO events are particularly helpful to support enforcement efforts in African countries that do not have a customs recordal system in place, as these customs operations raise awareness among the authorities to the presence and danger of counterfeits in the country.

Our final word of advice would be for rights holders to retain specialized advisers who clearly understand the subtleties of the local law and practice. While counterfeiting and piracy are real problems in Africa, it is possible to take successful and effective action against counterfeits.



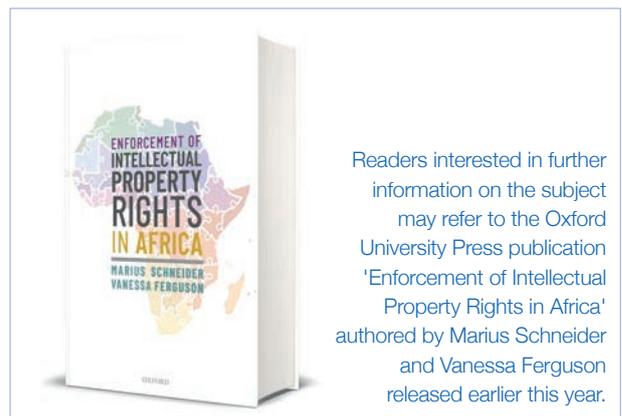
Marius Schneider
Attorney at law at the
Brussels Bar, Legal
Adviser in Mauritius



Vanessa Ferguson
Trade Mark Practitioner,
Attorney of the
High Court of South
Africa



Nora Ho Tu Nam
Lawyer, Mauritius



Readers interested in further information on the subject may refer to the Oxford University Press publication 'Enforcement of Intellectual Property Rights in Africa' authored by Marius Schneider and Vanessa Ferguson released earlier this year.

Save
the date

Deutsche Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR



GRUR Jahrestagung 2021 15. bis 18. September in Bonn

Wir sind umgezogen!



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

Theodor-Heuss-Ring 32
50668 Köln
+49 (0) 221 789 59 - 330
office@grur.de

GRUR Newsletter
02 | 2020
Volume 10
December 2020

Herausgeber

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

Theodor-Heuss-Ring 32
50668 Köln
Internet: 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

Layout:

MEYER ORIGINALS, Husum

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