

Aus der Geschäftsstelle: Neue Herausgeber der GRUR

Seit dem 1. Juli 2014 sind Professor Dr. Joachim Bornkamm und Professor Dr. Ansgar Ohly neue Herausgeber bei der Zeitschrift GRUR. In einer Übergangszeit bis zum Jahresende 2014 werden die bisherigen Herausgeber, Professor Dr. Peter Mes und Professor Dr. Rainer Jacobs noch zur Verfügung stehen.

Professor Dr. Joachim Bornkamm:



„Es stellt eine Besonderheit der deutschen Rechtsordnung dar, dass sich Praxis und Wissenschaft gegenseitig befruchten. Die Rechtsprechung setzt sich regelmäßig mit dem Schrifttum auseinander und die Wissenschaft sieht sich mit Recht in ihrem Bestreben, die Entscheidungspraxis in einem systematischen Gefüge zu ordnen, darin bestärkt, dass diese Bemühungen von der Rechtsprechung wiederum aufgegriffen werden, so dass man zuweilen von einem echten Dialog zwischen Wissenschaft und Rechtsprechung sprechen kann. Im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht stellt die GRUR das Forum für diesen Dialog dar. Ich sehe mich der Rechtsprechung wie der Wissenschaft gleichermaßen verbunden und erblicke meine Aufgabe als Herausgeber darin, diese Funktion der Zeitschrift weiter zu stärken und auszubauen.“

Geboren 1948 in Göttingen, aufgewachsen in Heidelberg • Studium in Freiburg, München, Lausanne und Oxford (Dipl. in Law) • Staatsexamina 1973 in Freiburg und 1976 in Stuttgart • Promotion Universität Freiburg mit der Arbeit „Pressefreiheit und Fairness des Strafverfahrens“ (Nomos 1980) • Mai 2013: Dr. iur. h.c. (St. Gallen)

1977 bis 1981 sowie 1983 bis 1985 Richter am Amtsgericht und Landgericht in Freiburg • 1981 bis 1983 Referent im Urheberrechtsreferat des Bundesministeriums der Justiz • 1985 bis 1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesgerichtshof • 1988 bis 1996 Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe (6. Zivilsenat) • Ab März 1996 Richter am Bundesgerichtshof (I. Zivilsenat und bis 2009 Kartellsenat) (seit 1.3.2014 im Ruhestand) • November 2006 bis Februar 2014 Vorsitzender des I. Zivilsenats, von Januar bis Juli 2013 auch Vorsitzender des Kartellsenats • Honorarprofessor für Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an der Universität Freiburg • Mitglied der Arbeitsgruppe Wettbewerbsrecht des BMJ und der Expertengruppe des BMWa zur Vorbereitung der 7. GWB-Novelle • Von 2005 bis 2010 Präsident der Vereinigung Europäischer Kartellrichter (Association of European Competition Law Judges [AECLJ]) • Mitglied des Beirats der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI) • Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie zum Urheber- und Markenrecht • Co-Autor von Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 32. Aufl. 2014; Mitautor von Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 12. Aufl. 2014; Mitautor von Ahrens (Hrsg.), Der Wettbewerbsprozess, 7. Aufl. 2013.

Bei der Zeitschrift GRUR Int. liegt die Herausgeberschaft unverändert bei Professor Dr. Josef Drexl und Professor Dr. Reto Hilty. Wir haben Professor Dr. Bornkamm und Professor Dr. Ohly gefragt, mit welchen Vorstellungen, Ideen und Visionen sie diese neue Aufgabe übernehmen.

Professor Dr. Ansgar Ohly:

„Die GRUR hat es in ihrer über hundertjährigen Geschichte immer verstanden, wissenschaftlichen Anspruch mit Praxisrelevanz zu verbinden. Ich empfinde es als spannende und ehrenvolle Aufgabe, an der Fortschreibung dieser eindrucksvollen Tradition mitzuarbeiten. Dabei geht es um Aktualität, um Qualität und um einen umfassenden Blick auf das geistige Eigentum und das Wettbewerbsrecht. Erstens sollen Gesetzgebung und Rechtsprechung mit der Aktualität dokumentiert und erläutert werden, die der Leser im digitalen Zeitalter erwartet. Zweitens muss die Qualität der Beiträge bei aller Praxistauglichkeit wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Aufsätze, Beiträge zur Rechtsprechung und Anmerkungen sollen nicht nur das geltende Recht transparent machen, sondern auch Akzente für die Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung setzen. Drittens werden das geistige Eigentum und das Wettbewerbsrecht in ihrer gesamten Breite behandelt. Dabei werden Querschnittsfragen und der Einfluss des Unionsrechts auf unsere Rechtsgebiete immer mehr an Bedeutung gewinnen.“



Prof. Dr. Ansgar Ohly ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ständiger Gastprofessor an der Universität Oxford.

Ansgar Ohly studierte Jura in Bonn (1. Staatsexamen 1991) und in Cambridge (Trinity Hall, LL.M., 1992). 1995 wurde er an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und habilitierte sich dort 2001. Währenddessen war er Stipendiat, später Referent am Max-Planck-Institut für Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (heute: für Innovation und Wettbewerb). Von 2001 bis 2012 hatte er einen Lehrstuhl an der Universität Bayreuth inne und war dort Mitbegründer des DFG-Graduiertenkollegs „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“.

Die Veröffentlichungen Ohlys betreffen alle Teilgebiete des geistigen Eigentums, das Lauterkeitsrecht und das Persönlichkeitsrecht. Kürzlich erschienen sind die 6. Auflage seines gemeinsam mit Olaf Sosnitza verfassten und von Helmut Köhler und Henning Piper begründeten UWG-Kommentars, sein Gutachten für den 70. Deutschen Juristentag zum Thema „Urheberrecht in der digitalen Welt“ und der mit Justine Pila bei Oxford University Press herausgegebene Band „The Europeanization of Intellectual Property Law“.

Internationales: Memorandum of Understanding zwischen GRUR und WIPO

Am 7. Mai 2014 unterzeichneten WIPO Generaldirektor Prof. Dr. Francis Gurry und GRUR Präsident Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein in einer feierlichen Zeremonie in Anwesenheit hochrangiger Vertreter der Deutschen Botschaft bei den Vereinten Nationen in Genf ein Memorandum of Understanding zwischen GRUR und WIPO.

Mit großer Freude hat daher die Vereinigung das Angebot der WIPO und ihres Generaldirektors, Prof. Dr. Francis Gurry, angenommen, dieser Kooperation nunmehr eine schriftliche Grundlage zu geben. Die Vereinbarung steckt den Rahmen der beabsichtigten Kooperation ab, die sich vor allem in den Bereichen des wissenschaftlichen Aus-



Ziel des Abkommens ist es, die inter-institutionelle Zusammenarbeit zwischen GRUR und WIPO weiter auszubauen und zu vertiefen:

„Die Entwicklung und Fortbildung der internationalen Abkommen über den Schutz des geistigen Eigentums gehörte schon nach der Satzung vom 19. Dezember 1891 zu den Zwecken der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht“, erläutert Dr. Kunz-Hallstein, der das Memorandum of Understanding initiiert und für GRUR verhandelt hat. „So war es auch das erste Ziel ihrer Gründungsväter, die Voraussetzungen für einen Beitritt Deutschlands zur Pariser Verbandsübereinkunft zu schaffen, der schließlich am 1. Mai 1903 wirksam wurde. GRUR und GRUR Mitglieder haben sich daher seit der Frühzeit der großen Konventionen an den Arbeiten der BIRPI, der Vereinigten Internationalen Büros dieser Konventionen, beteiligt und haben dies seit der im Jahre 1967 erfolgten Gründung der WIPO/OMPI, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, fortgesetzt, der seither die Förderung des weltweiten Schutzes des geistigen Eigentums und die Verwaltung der Pariser und Berner Union übertragen ist. All dies wurde möglich auf der Grundlage der die Vereinigung und ihre Arbeit prägenden Zielsetzung, die sich auf die wissenschaftliche Fortbildung des Schutzes des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts richtet, nicht aber auf die Verfolgung berufsständiger oder sonstiger Sonderinteressen.

tausches, der Fortbildung von im geistigen Eigentum tätigen Personen und der Entwicklung des Schutzes des geistigen Eigentums angesichts der Herausforderungen der technologischen Entwicklungen vollziehen wird. Diesen Rahmen gilt es auszufüllen.“

Hiermit wurde bereits begonnen: Anfang Juli führte die GRUR Bezirksgruppe Berlin in Kooperation mit dem DPMA und WIPO mit großem Erfolg ein „Seminar on WIPO Services and Initiatives“ durch. Ähnliche gemeinschaftliche Seminare fanden in den letzten Jahren auch schon mit anderen Bezirksgruppen, etwa der GRUR Bezirksgruppe Nord statt. GRUR freut sich, darüber hinaus nunmehr zum vierten Mal in Folge auf der diesjährigen Jahrestagung in Düsseldorf ein „WIPO Special“ im Fachprogramm anbieten zu können, in welchem Repräsentanten der Weltorganisation für geistiges Eigentum über neue Entwicklungen berichten werden. Im Fokus der Veranstaltung, die unter dem Titel „New Developments in WIPO“ am Donnerstag, 25. September 2014 von 14.00 bis 15.00 Uhr stattfinden wird, stehen diesmal der Patent Cooperation Treaty (PCT) sowie das Accessible Book Consortium (ABC).

*Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein, GRUR Präsident
Sandra von Lingen, GRUR Manager Legal & International Affairs*

Weiter Informationen zur WIPO finden Sie unter www.wipo.int

Schwerpunkt: Datenschutz und Internet – unversöhnliche Gegensätze? Reformdiskussion vor dem Hintergrund von EU-Datenschutzpaket und EuGH-Rechtsprechung

I. Google Spain-Entscheidung des EuGH

Die Entscheidung kam unerwartet und schlug ein wie eine Bombe. Nachdem Datenschützer jahrelang meist vergeblich um Verbesserungen beim Datenschutz bei den Internetgiganten wie Google und Facebook gekämpft hatten, kommt Schützenhilfe nun vom EuGH. Dieser hat in der Entscheidung Google Spain und Google gegen AEPD erstmals eine Pflicht von Suchmaschinenbetreibern zur Entfernung von Links auf Webseiten mit Datenschutzrechte verletzenden Inhalten bejaht. Im Vorlagefall ging es um Links auf Onlineseiten einer Tageszeitung, die Anzeigen enthielt, die sich unter Nennung des Namens der betroffenen Person auf die Versteigerung eines Grundstücks im Zusammenhang mit einer wegen Forderungen der Sozialversicherung erfolgten Pfändung bezogen und deren Veröffentlichung 16 Jahre zurücklag. Der EuGH ging davon aus, dass wegen der Ubiquität des Internet und des Potenzials zur Erstellung detaillierter Persönlichkeitsprofile über Suchmaschinenabfragen die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und Schutz personenbezogener Daten grundsätzlich Vorrang nicht nur gegenüber dem wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers, sondern auch gegenüber dem Interesse der breiten Öffentlichkeit daran haben, die Information bei einer anhand des Namens der betroffenen Person durchgeführten Suche zu finden.

Die Entscheidung hat schlaglichtartig die datenschutzrechtliche Problematik der Operation von Suchmaschinen in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Galten Suchmaschinen im haftungsrechtlichen Kontext lange Zeit als Access Provider, die nur den Zugang zu Inhalten vermitteln, hat der EuGH demgegenüber den eigenen Handlungsspielraum der Suchmaschinen betont und entgegen der Ansicht des Generalanwalts eine Eigenschaft als „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ („data controller“) und nicht nur als bloßer Datenverarbeiter („data processor“) angenommen. Vergleichbar hatte der BGH in der Autocomplete-Entscheidung Suchmaschinen als Anbieter eigener Informationen (§ 7 TMG) angesehen und hinsichtlich Verletzung von Persönlichkeitsrechten im Rahmen der Grundsätze zur Störerhaftung eine anlaßbezogene Prüfungspflicht des Suchmaschinenbetreibers bejaht.

In der Informationswissenschaft wird schon seit Langem die eigenständige Rolle der Suchmaschinen unter dem Schlagwort „Gatekeeper“ diskutiert. Nun scheint auch die Rechtsprechung die Suchmaschinen angesichts ihrer zentralen Funktion bei der Informationssuche im Internet in die Pflicht nehmen zu wollen. Es wurde bereits erste Kritik laut, dass der EuGH – abweichend von der früheren Lindqvist-Entscheidung – einseitig einen Vorrang des Datenschutzes vor dem Informationsinteresse der Allgemeinheit etablierte, der für das Recht auf Vergessenwerden unterschiedliche Rechtslagen für die online-Welt gegenüber der offline-Welt schafft.

II. Der Konflikt zwischen Datenschutz und Meinungsfreiheit

Das Problem der Abwägung und Abgrenzung von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz und Datenschutz ist eine der zentralen Problemstellungen bei der rechtlichen Rahmensetzung für die Kommunikation im Medium Internet. Die Gerichte werden zunehmend zu einer Abwägung der betroffenen Grundrechte gezwungen. Die bisherigen Kategorien im Medienrecht passen nicht mehr, vor allem die Unterscheidung von privat und öffentlich. Auf Dritte bezogene Meinungsäußerungen gelten als personenbezogene Daten und die Kommunikation in sozialen Netzwerken oder Bewertungsportalen wird dem § 29 BDSG, der Datenübermittlung, zugeordnet. Das geltende Datenschutzrecht basiert auf den klassischen Phasen der Datenverarbeitung der PC-Welt: Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen (§ 3 IV BDSG) und war auf Auskunfteien und Register zugeschnitten und damit auf eine völlig andere Interessenlage als bei der Kommunikation im Internet. So fordert etwa § 29 II BDSG eine glaubhafte Darlegung des berechtigten Interesses des Empfängers an der Übermittlung, was den BGH dann in der „spickmich“-Entscheidung zu einer verfassungskonformen Auslegung im Sinne einer „uneingeschränkten Kommunikationsfreiheit“ zwang.

In vergleichbarer Weise hat der EuGH eine weite Auslegung des Medienprivilegs (§ 41 BDSG) zugrunde gelegt und dieses auch auf einen finnischen Dienst angewandt, der publizierte Steuerdaten von Bürgern mittels SMS zugänglich machte. Eine pauschale Freistellung vom Datenschutzrecht würde die Bedeutung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der notwendigen Interessenabwägung aber nicht hinreichend berücksichtigen. Ein denkbarer Lösungsweg wäre hier die Abtrennung der Veröffentlichung im Internet von der Übermittlung nach § 29 BDSG. Diese könnte an eine Interessenabwägung geknüpft und mit Widerspruchsmöglichkeiten versehen werden. Erste Ansätze finden sich in § 38b des Vorschlags eines „Rote-Linien-Gesetzes“ von 2010, wonach eine Veröffentlichung bei besonders schweren Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht untersagt werden sollte. Sinnvoller wäre es jedoch, im Gleichklang mit dem zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz eine offene Abwägung vorzusehen.

III. Das Datenschutzdilemma

Angesichts des chronischen Durchsetzungsdefizits ist es sehr zu begrüßen, dass der EuGH dem Datenschutzrecht mit der Entscheidung Gewicht verleiht und dessen praktische Durchsetzung fördert. Gleichzeitig macht die Entscheidung jedoch das grundlegende Dilemma des Datenschutzrechts sichtbar. So sollen bereits in der ersten Woche nach der Entscheidung etwa 40.000 Nutzeranfragen auf Berichtigung gestellt worden sein. Für deren Bearbeitung hat Google ein Formular bereitgestellt, das allerdings selbst wiederum datenschutzrechtlich fragwürdig war. Ist nun der

entstehende Aufwand für Google bereits enorm, so kann man sich vorstellen, dass dies für kleinere Suchmaschinen, die angesichts der enormen Investitionskosten eh kein leichtes Dasein haben, prohibitiv hohe Kosten verursacht. Damit ist auch die politisch nunmehr auf höchster Ebene angekommene Frage nach einer kartellrechtlichen Durchleuchtung der Tätigkeitsbereiche der Suchmaschinen gestellt. Das Netz rechtlicher Anforderungen um die Suchmaschinen wird sich enger ziehen. Hinzu kommt eine gewisse „Reterritorialisierung“ aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Anforderungen nach jeweiligem nationalem Recht. Umso mehr ergibt sich die Notwendigkeit einer Fortentwicklung des Datenschutzrechts, um unter den Bedingungen des Mediums Internet einen angemessenen Interessenausgleich sicher zu stellen.

IV. Reformbedarf und EU-GrundVO

Auf der politischen Ebene hat die EU die Reformbedürftigkeit der DatenschutzRL 95/46/EG erkannt und im Januar 2012 ein Datenschutzpaket vorgelegt, das dem Internetzeitalter eher gerecht werden sollte und seitdem kontrovers diskutiert wird. Dabei werden die wichtigsten datenschutzrechtlichen Problembereiche ins Visier genommen. Dies soll am Beispiel der Einwilligung deutlich gemacht werden.

1. Einwilligung und Information

Viele Dienste basieren datenschutzrechtlich immer noch auf der Einwilligung des Nutzers. An die datenschutzrechtliche Einwilligung werden im Hinblick auf „informed consent“ besondere Anforderungen gestellt (§§ 4a BDSG, 13 TMG). Ein großes Problem ist hier die regelmäßig bestehende Koppelung mit der Erbringung der Dienste. Ein ausdrückliches Koppelungsverbot besteht für marktbeherrschende Unternehmen und einer Weitergabe der Daten für Werbezwecke nach § 28 lit. 3b BDSG. Dieses könnte man generell auf alle Unternehmen ausdehnen. Andererseits soll die Werbung ja die Unentgeltlichkeit der Dienste sicherstellen, die dem Nutzer zugute kommt.



Praktisch erfolgt die Einwilligung häufig durch Aufforderung an den Nutzer zur Registrierung oder einfach zum Fortfahren, wobei darin dann eine implizite Einwilligungserklärung liegen soll, wenn die entsprechenden Privacy policies in den AGB enthalten sind. Der BGH hat im Rahmen einer AGB-Kontrolle hierzu ausgeführt, dass keine gesonderte Erklärung erforderlich ist (Opt-in), sondern eine Verbindung mit anderen Erklärungen möglich ist, wenn dem Verbraucher die Reichweite klar sei, was vor allem durch eine drucktechnische Hervorhebung erfolgen kann. Teils wird für eine bewusste und eindeutige Erklärung wegen der Gefahr eines flüchtigen Mausklicks das aktive Anklicken

einer checkbox sowie zusätzlich die Betätigung einer weiteren Schaltfläche gefordert. Die bloße Registrierung ohne gesonderten Hinweis ist jedenfalls nicht ausreichend.

Hier könnten technische Lösungen helfen. Diskutiert wird gerade für Plug-Ins wie den „Gefällt Mir“-Button bei Facebook eine „Zwei-Click-Lösung“, wonach zunächst eine Aufklärung über die damit verbundenen Datenverarbeitungsprozesse erfolgt und die Nutzungsbedingungen transparent gemacht werden. Stimmt der Nutzer dann mit einem zweiten Click zu, können die Prozesse tatsächlich in Gang gesetzt werden.

Der GrundVO-Vorschlag bringt insoweit einige Verbesserungen. Nach Art. 4(8) muss die Einwilligung immer ausdrücklich sein, so dass ein opt-out-Verfahren nicht ausreicht. Nach der konsolidierten Fassung des GrundVO-Vorschlags ist ein vorangekreuztes Kästchen nicht ausreichend, um eine freie Entscheidung auszudrücken. Weiterhin muss die datenschutzrechtliche Einwilligung von anderen Erklärungen äußerlich erkennbar getrennt sein. Das ist vor allem für AGB von Bedeutung, wo eine bloß drucktechnische Hervorhebung wohl nicht mehr ausreichen dürfte. Ausdrücklich ist auch das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung enthalten. In dieser Hinsicht zeigt die Praxis große Defizite. Der VO-Vorschlag sieht weiterhin umfangreiche Informationspflichten vor (Art. 14). Diese sind extensiv, wie wir es schon von anderen Richtlinien im Bereich E-Commerce kennen.

Ein großes Problem besteht auch hinsichtlich der Einwilligungserklärung von Minderjährigen, gerade hinsichtlich der Nutzung sozialer Netzwerke. Man nehme etwa das Beispiel eines online-Spiels, bei der neben Registrierungs- und Zahlungsdaten auch Informationen zu Spiel- und Kommunikationsverhalten, Freunden, Fotos, Profil und ortsbezogene Informationen verarbeitet werden, bis hin zu Gesundheitsdaten des Spielers.

Nach deutschem Recht wird auf die Einsichtsfähigkeit abgestellt und daher der Minderjährige bei deren Vorliegen als allein zustimmungsberechtigt angesehen. Dies erscheint allerdings problematisch, wenn man bedenkt, dass die Informationen möglicherweise ein Leben lang abrufbar bleiben. Daher wird insoweit generell die Zustimmung der Eltern gefordert. Der VO-Vorschlag sieht ein Zustimmungserfordernis der Eltern für Kinder unter 13 Jahren vor. Die Beweislast wird dem Diensteanbieter auferlegt. Sinnvoll ist hier vor allem der Einsatz von Altersverifikationssystemen. Diese funktionieren zwar noch nicht perfekt, die Möglichkeiten verbessern sich aber ständig.

Weitergehend stellt sich aber die Frage, ob das Konzept der Einwilligung nicht bei Diensten wie sozialen Netzwerken grundsätzlich an die Grenzen seiner Tragfähigkeit kommt. Es ist fraglich, ob angesichts der Intensität der Datenverarbeitung, wie sie sich jetzt etwa bei BIG DATA abzeichnet, die notwendige Information überhaupt sinnvoll und verständlich vermittelt werden kann. Andererseits lässt sich angesichts des sozialen Zwangs gerade bei jungen Menschen diskutieren, ob die Freiwilligkeit der Einwilligung noch hinreichend gewährleistet ist. Datenschutzfreundliche Standardeinstellungen können hier flankierend Schutz

bieten. Darüber hinaus wird man besonders kritische Bereiche identifizieren müssen, wo der Gesetzgeber die Möglichkeit der Einwilligung durch gesetzliche Verarbeitungsregeln ersetzen sollte.

2. Weitere Problembereiche

Weitere Problembereiche können hier nur erwähnt werden. Für die räumliche Anwendung des Datenschutzrechts gilt bisher das Sitzprinzip (§ 1 Abs. 5 S. 1 BDSG). Der Entwurf für die Datenschutz-GrundVO stellt neben dem Ort der Niederlassung jetzt darauf ab, ob die Datenverarbeitung in Beziehung steht zum Angebot von Waren oder Dienstleistungen an Personen in der EU, oder in Beziehung steht zur Überwachung des Verhaltens von EU-Bürgern (Art. 3(2)). Damit wird einerseits eine Art Marktortprinzip eingeführt. Noch weitergehend ist das Anknüpfen an Überwachungsmaßnahmen von Unionsbürgern. Dazu gehört auch die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen (Erwgrd. 21). Die neuen Anknüpfungen wecken Bedenken hinsichtlich einer zu starken extraterritorialen Reichweite der Verordnung. Für einen außereuropäischen Provider von Cloud computing würde das z.B. bedeuten, dass er weitreichenden Pflichten unterworfen wird, u.a. der Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Eine Aufsicht europäischer Aufsichtsbehörden über einen solchen Provider zur Durchsetzung der Pflichten dürfte völkerrechtlich ausscheiden, vergleichbare Stellen im Ausland sind aber oft nicht vorhanden. Der Konflikt mit ausländischen Regelungen, etwa dem Patriot Act, der zur Herausgabe von Daten an US-Behörden verpflichtet, hat hier angesichts der nunmehr bekannt gewordenen Praktiken fast nur noch theoretische Bedeutung.

Weitere Probleme betreffen die Frage, wann ein Personenbezug der verarbeiteten Daten vorliegt und wie weit damit der Anwendungsbereich des Datenschutzrechts, etwa im Rahmen des sich entwickelnden „Internet der Dinge“. Weiterhin ist etwa streitig, ob ein Webseitenbetreiber bei Einbindung von „Social Plugins“ wie dem „Gefällt Mir“-Button von Facebook selbst den vollen datenschutzrechtlichen Pflichten unterliegt. Gleiches wird auch für den Nutzer diskutiert, der Daten oder Bilder von Freunden und Bekannten auf seinen Account hochlädt.

V. Alternativen

Die Reformdiskussion ist derzeit in vollem Gange. In rechtlicher Hinsicht wird etwa das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt als zu schematisch angesehen und für offenere Lösungen plädiert. Der technische Datenschutz weckt große Hoffnungen und hat auch Eingang in die geplante GrundVO gefunden (Art. 23). Wenn die Probleme durch den zunehmenden Einsatz der digitalen Technik verschärft worden sind, so liegt es nahe, die Technik umgekehrt zu nutzen, um den Problemen Herr zu werden. „Privacy by design“ soll datenschutzkonforme Gestaltung der Technik bewirken, verbunden mit einer dezentralen Organisation der Datenverarbeitung. Anonymisierung kann einige Probleme entschärfen, etwa bei BIG DATA.

Inzwischen werden unter dem Stichwort der Entwicklung zu einem Immaterialgüterrecht auch ganz neue Wege diskutiert. Wenn der Nutzer schon seine Daten freiwillig weggibt,

soll er jedenfalls einen immaterialgüterrechtlich fundierten Anspruch auf Vergütung haben. Dieser kann dann entsprechende marktmäßige Steuerungswirkung entfalten und die Datensammelwut der Werbewirtschaft vielleicht dämpfen. Die Nutzerinteressen könnten kollektiv über eine Verwertungsgesellschaft Datenschutz wahrgenommen werden.



VI. Fazit

Eine Umsetzung des EU-Datenschutzpakets wäre ein Schritt vorwärts. Die Rechtslage in der EU ist immer noch weit von einer Harmonisierung entfernt und leidet vor allem unter einem Durchsetzungsdefizit. Die (bisher) für Google zuständige Datenschutzbehörde in Irland besteht aus 30 Personen. Das Europäische Parlament hat das Regelwerk mehrheitlich unterstützt. Leider besteht trotz der zwischenzeitlichen NSA-Enthüllungen in einigen großen EU-Ländern nur ein begrenzter Wille, diese Reform nunmehr rasch durchzuführen. Die jüngste Rechtsprechung des EuGH und auch des BGH zum Persönlichkeitsschutz und Datenschutzrecht kann hier als Katalysator wirken, wenn man etwa bedenkt, dass das ursprünglich vorgesehene Recht auf Vergessenwerden mittlerweile wieder aus dem Regelwerk herausgenommen wurde. Die GrundVO sieht auch auf der Durchsetzungsseite bedeutende Verbesserungen vor, etwa ein neues gestaffeltes Bußgeldsystem (Art.73, 79). Die Strafen reichen bis zu 2% des jährlichen weltweiten Umsatzes. Geht man bei Google für 2010 von 29 Mrd. Dollar aus, so wären das 580 Mio. Dollar. Damit wäre man an das Niveau des Kartellrechts oder des Geldwäscherechts herangekommen, was auch dazu führen dürfte, dass jeder CEO jetzt das Datenschutzrecht Ernst nehmen müsste.

In Bezug auf die Google Spain-Entscheidung des EuGH ist kritisiert worden, sie begründe die Gefahr, dass hier, zusammen betrachtet mit den recht weitgehenden Ausführungen zur Anwendbarkeit der EU-Richtlinie, eine Art „EU Internet“ geschaffen werden, das sich in der Art der Informationssuche und -darstellung vom Rest der Welt unterscheidet. Nun gibt es bekanntlich noch kein „Weltrecht“ für das Internet und es stellt sich umgekehrt die Frage, warum denn U.S.-amerikanisch geprägte Rechtsgrundsätze die rechtliche Lage im Cyberspace bestimmen sollen. Auch sind amerikanische Gerichte mit der Bestimmung der internationalprivatrechtlichen Anknüpfungspunkte nicht immer zimperlich. Auch mit Blick auf die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen kann die EU eine Vorreiterrolle für einen sinnvollen Datenschutz im Internet spielen.

Eine Verabschiedung des EU-Datenschutzpakets ist aber nicht das Ende, sondern erst der Beginn der datenschutz-

rechtlichen Diskussion. Die rasante Entwicklung der Technik wird zu einer zunehmenden Erfassung und Abbildung aller Vorgänge unseres Lebens in einer virtuellen Realität führen. Dies macht eine ständige Fortentwicklung hin zu einem effektiven Datenschutz unerlässlich. Dieser muss den Bedingungen des Internet entsprechen, durchsetzbare Schutzkonzepte enthalten und auch den Interessen der Diensteanbieter gerecht werden, die auch unter dem Wertungs-Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit des Internet zu berücksichtigen sind, den der BGH bereits in der Pa-

perboy-Entscheidung in den Vordergrund gestellt hat. Dazu bedarf es eines Zusammenspiels von rechtlichen, technischen und sozialen Maßnahmen. In diesem Sinne stellt Datenschutz auch eine Bildungsaufgabe dar.

*Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Virginia)
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wettbewerbs-
und Immaterialgüterrecht, Medien- und
Informationsrecht, Universität Göttingen
Mitglied des GRUR FA für Internet- und Softwarerecht*

Fokus I: Internet-Suchmaschinen und Kartellrecht

I. Ausgangssituation

Das Internet besitzt als Informationsmedium und Vertriebsweg eine überragende Bedeutung. Es besteht aus hunderten Millionen von Webseiten und bietet eine nie gekannte Fülle an jederzeit in Echtzeit abrufbaren Informationen, die exponentiell weiter wächst. Um dieser Informationsfülle Herr zu werden, bedarf es besonderer Dienste, insbesondere in Gestalt von Internet-Suchmaschinen. In Europa ist Google Search die führende Suchmaschine. Eine aktuelle Statistik kommt in Deutschland für Juni 2014 auf einen Anteil von 95,13 % der Suchanfragen.¹ Auch in anderen Bereichen, etwa Kartendienste (Google Maps) oder Videostreaming (YouTube), verfügt Google über eine sehr starke Stellung. Dies hat Google den Argwohn der Politik eingetragen und heftige Reaktionen von Wettbewerbern ausgelöst, die sich durch den Erfolg des Suchmaschinenbetreibers in ihren traditionellen Geschäftsmodellen bedroht sehen.

Auf Beschwerde von Wettbewerbern, insbesondere von spezialisierten Suchdiensten, aber auch von Presseverlagen, ermittelt die EU-Kommission seit 2010 im *Foundem*-Verfahren gegen Google. Die Wettbewerber werfen Google insbesondere vor, sie zugunsten Google-eigener Dienste zu benachteiligen, kurz: einen Mangel an „Suchneutralität“. Parallel liefen Ermittlungen in anderen Ländern. Im Januar 2013 schloss die FTC in den USA ein Verfahren gegen Google mit einem Vergleich ab. Den Vorwurf eines „search bias“ wies die FTC dabei ausdrücklich zurück.² Im Februar 2014 einigte sich auch EU-Wettbewerbskommissar *Almunia* mit Google auf Verpflichtungszusagen, die dem Verdacht mangelnder Suchneutralität begegnen sollen.³ Ob dieses Verfahren noch von der amtierenden Kommission abgeschlossen werden kann, ist derzeit unklar.



1 S. <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167841/umfrage/marktanteile-ausgewaehelter-suchmaschinen-in-deutschland/>.

2 S. <http://www.ftc.gov/opa/2013/01/google.shtm>.

3 KOMM., 5. 2. 2014, COMP/C-3/39.740 – Foundem and others.

II. Missverständnisse

Vor diesen Hintergrund erscheint es angezeigt, mit einigen Missverständnissen aufzuräumen.

1. Das Kartellrecht ist kein Universalinstrument zur Durchsetzung beliebiger politischer Ziele

Parallel zum *Foundem*-Verfahren ist in jüngerer eine Welle der Kritik über Google hereingebrochen. In der Politik wurde sogar der Ruf nach einer „Regulierung“ oder „Zerschlagung“ von Google laut. Die Debatte über Google ist leider oft ideologisch eingefärbt und stark interessengeleitet. Ende Juni 2014 legte die VG Media im Interesse deutscher Presseverlage eine Kartellbeschwerde gegen Google beim Bundeskartellamt (BKartA) ein, um der Forderung nach einer Vergütung für die Übernahme von Textausschnitten (sog. snippets) aus Presseartikeln in die Google-Suchliste Nachdruck zu verleihen. Google verweigert eine Bezahlung und weist auf die Vorteile hin, welche die Verlage ohnehin schon aus der für sie kostenfreien Verlinkung ihrer Inhalte erlangen. Dieses Verfahren endete – wenig überraschend – bereits Ende August 2014. Das BKartA wies die Beschwerde nicht nur als un schlüssig und unsubstantiiert zurück, sondern behielt sich nach Presseberichten sogar zusätzlich vor, nochmals zu prüfen, ob die VG Media nicht ihrerseits ein durch § 1 GWB verbotenes Kartell sei.⁴

Unbeschadet der heftig umstrittenen Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger, ist der Kern des Streits zwischen Google und den Verlegern in der Tat nicht kartellrechtlicher Natur. Die Frage, was „kleinste Textausschnitte“ sind, die nach § 87f Abs. 1 UrhG auch von Suchmaschinen unvergütet übernommen werden dürfen, ist ein Problem des Urheberrechts, für dessen Durchsetzung das BKartA nicht zuständig ist. Entsprechendes gilt für den Datenschutz. „Big Data“ ist unzweifelhaft eine wichtige Zukunftsfrage für Datenschutzrecht und Datenschutzbeauftragte.⁵ Die Kartellbehörden sind aber aus guten Gründen (insbesondere um sie vor politischem Druck abzuschirmen) ausschließlich für den Schutz des ökonomischen Wettbewerbs zuständig. Dies wird in der öffentlichen Debatte leider oft übersehen und auf europäischer Ebene auch nicht immer beachtet.

2. Das Kartellrecht steht nicht wirtschaftlicher Macht als solcher entgegen

Einer in Öffentlichkeit, Presse und Politik verbreiteten Fehlvorstellung zum Trotz begründet ein großer Markt-

4 S. <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/google/kartellamt-leistungsschutzrecht-beschwerde-gegen-google-unbegruendet-13111362.html>.

5 S. dazu auch den Beitrag von Wiebe in diesem Newsletter.

anteil für sich genommen noch keinen Kartellrechtsverstoß. Sogar Monopole sind erlaubt, solange sie nicht durch wettbewerbswidrige Verhaltensweisen erlangt werden. Zu Recht, denn Größe an sich zu sanktionieren, würde letztlich bedeuten, unternehmerischen Erfolg zu bestrafen. Die Missbrauchsverbote des Kartellrechts stehen deshalb aus gutem Grund nur dem *Missbrauch* wirtschaftlicher Macht und nicht ihrer Existenz als solcher entgegen.

Hohe Marktanteile sind gerade in den von Skalen- und Netzeffekten geprägten und innovationsgetriebenen Märkten der digitalen Wirtschaft vielfach nicht Ausdruck von Marktversagen, sondern funktionierenden Wettbewerbs. Innovative Unternehmen erobern sehr schnell hohe Marktanteile, verlieren diese aber auch ebenso schnell wieder, wenn ein Wettbewerber ein noch besseres Produkt auf den Markt bringt. Die Verdrängung der einstmal dominierenden sozialen Netzwerke MySpace und StudiVZ durch Facebook ist dafür ein prominentes Beispiel. In einem solchen dynamischen Umfeld ist die Aussagekraft hoher Marktanteile begrenzt. Die Kommission hat 2011 im Zusammenschlussfall *Microsoft/Skype* Marktanteile von 90 % für unproblematisch erachtet, wenn der Markt dynamisch und ein Anbieterwechsel für die Nutzer leicht möglich ist.⁶ Wie sich später herausstellte zu Recht, denn der Marktführer bei den Messaging-Diensten, um die es damals ging, ist heute nicht Skype, sondern WhatsApp, an das vor drei Jahren noch niemand dachte.

3. Google ist nicht der „Gatekeeper des Internet“

Ausnahmsweise kann ein Machtmissbrauch bereits in der Zugangsverweigerung liegen. In diesem Zusammenhang wird vielfach behauptet, wer nicht auf einer der ersten Suchseiten von Google zu finden sei, sei im Netz praktisch unsichtbar.⁷ Wenn dem so wäre, dann wäre die Google-Suchmaschine eine sog. „essential facility“, die andere Anbieter nutzen müssten, um ihre Produkte überhaupt über das Internet anbieten zu können und zu der diese anderen Anbieter deshalb einen Zugang mit Mitteln des Kartellrechts erzwingen könnten.⁸

Das ist jedoch nicht der Fall. Einerseits gibt es andere Suchmaschinen wie Bing, zu denen die Nutzer jederzeit und kostenfrei durch einen einfachen Mausklick wechseln können. Andererseits können die indexierten Webseiten ohne Weiteres auch direkt angesteuert werden. Wer eine starke Marke wie „Amazon“ oder „FAZ“ aufgebaut hat, wird im Internet auch ohne Suchmaschine gefunden. Es mag sein, dass *schwerer* zu finden ist, wer nicht zumindest bei *einer* großen Suchmaschine erfasst ist. Aber Google Search kontrolliert nicht allein deshalb den Informationszugang, weil es besonders häufig genutzt wird.⁹ Es ist nicht Aufgabe des Kartellrechts, Erfolg im Wettbewerb zu sanktionieren. Google ist unbestreitbar ein wichtiges „Gateway“ zum Internet, aber nicht der Gatekeeper des Internet.

4. Das Verschenken von Diensten ist kein Indiz für einen Preismissbrauch

Ein wesentliches Merkmal der meisten Internetmärkte wird mit dem Begriff „Kostenlos-Kultur“ bezeichnet: Die Nutzer nehmen Leistungen in Anspruch, zahlen dafür aber kein unmittelbares monetäres Entgelt. Das erscheint auf den ersten Blick überraschend, denn kein Unterneh-

men kann dauerhaft seine Produkte verschenken und trotzdem Gewinne machen. Dass Google (und andere Unternehmen) genau dies zu tun scheinen, ist gleichwohl kein Hexenwerk und auch kein Indiz für einen kartellrechtlich verbotenen Preismissbrauch zulasten von Wettbewerbern. Vielmehr handelt es sich bei vielen Internetmärkten um sog. zwei- oder mehrseitige Märkte bzw. Plattformen: Während die Nutzer auf der einen Seite des Marktes allenfalls einen nichtmonetären Preis in Gestalt ihrer Aufmerksamkeit oder personenbezogener Daten zahlen, wird die monetäre Gegenleistung auf der anderen Seite von Werbekunden erbracht.

Dieses im Vergleich zu unmittelbar kostenpflichtigen Angeboten alternative Geschäftsmodell ist nicht nur im Internet anzutreffen. Z.B. haben Anzeigenblätter und das sog. „Free-TV“ (Sat1, RTL usw.) eine vergleichbare ökonomische Basis. In der digitalen Ökonomie des Internet ist dieses Modell aber nicht Ausnahme, sondern Regel. Dass sein Erfolg zulasten traditioneller Geschäftsmodelle auf der Basis kostenpflichtiger Dienste (und ihrer Anbieter) geht, liegt auf der Hand, ist aber als Ausdruck eines „Wettbewerbs der Geschäftsmodelle“ kartellrechtlich grundsätzlich nicht nur unbedenklich, sondern sogar wünschenswert.

5. Es gibt kein „objektiv richtiges Suchergebnis“

Der zentrale Vorwurf im *Foundem*-Verfahren ist derjenige mangelnder Suchneutralität. Suchneutralität im Sinne einer nichtdiskriminierenden Reihung von Suchergebnissen staatlicherseits sicherzustellen erscheint aber schwierig, wenn nicht gar unmöglich, denn Suchmaschinen haben gerade den Zweck, aus einer Unzahl von Webseiten diejenigen Informationen herauszufiltern, die der Suchanfrage am besten entsprechen. Ein Suchalgorithmus *muss* werten und darauf basierend differenzieren. Entsprechen diese Wertungen den Präferenzen der meisten Nutzer und empfinden diese das Suchergebnis daher als sinnvoll, so hat die Suchmaschine Erfolg.

Dass einige Webseiten besser und andere schlechter abschneiden, liegt dabei ebenso in der Natur der Sache wie möglicherweise voneinander abweichende (weil auf konkurrierenden Suchalgorithmen basierende) Suchergebnisse verschiedener Suchmaschinen. Ein „objektiv richtiges Suchergebnis“, das staatlicherseits überprüft und durchgesetzt werden könnte, gibt es nicht. Internet-Suchmaschinen eine wertende Differenzierung zu verbieten, würde bedeuten, Internet-Suchmaschinen an sich zu verbieten.

Vor diesem Hintergrund rechtfertigt ein bloßer Verdacht keine unreflektierten Vorverurteilungen oder gar regulierende Eingriffe. Gibt man z.B. „Maps“ oder „Video“ bei der Microsoft-Suchmaschine Bing ein, führen die ersten Links auch zu den Google-Diensten Maps und YouTube. Dass eigene Dienste ganz oben stehen, ist daher noch kein Beweis für eine Manipulation.

6. Der Staat kann die Internetsuche nicht sinnvoll regulieren

Fragt man vor diesem Hintergrund danach, wie der Staat tatsächlicher oder vermeintlicher Marktmacht auf Suchmaschinenmärkten am besten begegnen sollte, so lautet die für manche überraschende Antwort: „Mit Zurückhaltung“.

6 Komm., 7.10.2011, M.6281, Tz. 108 ff. - Microsoft/Skype.

7 So etwa Dankert/Mayer, MMR 2010, 219, 220.

8 In diese Richtung gehend Höppner, WRP 2012, 625, 637.

9 Insoweit zweifelnd Ott, WRP 2012, B1, B11.

Eine Verpflichtung zur Offenlegung der Suchalgorithmen kommt offensichtlich nicht in Betracht. Dies hätte nämlich u.a. zur Folge, dass es Webseitenbetreibern leicht fiele, ihre Seiten so zu manipulieren, dass sie trotz minderwertiger Inhalte weit oben auf der Suchliste landen. Der Ehrliche wäre am Ende der Dumme und die Suchmaschine entwertet.

Auch eine staatliche ex ante-Aufsicht über den Suchalgorithmus scheidet aus. Suchalgorithmen sind nicht statisch. Sie sind ständig im Fluss, und müssen das auch sein, um mit der rasanten Entwicklung und Dynamik des Internet Schritt zu halten. Google nimmt z.B. zwischen 500 und 1000 Änderungen im Jahr vor. Eine behördliche Vorab-Genehmigung solcher Änderungen wäre offensichtlich das Ende einer effizienten Internetsuche. Welche Probleme selbst indirekte staatliche Eingriffe insoweit auslösen können, zeigt das fragwürdige Urteil des EuGH zum „Recht auf Vergessen(werden)“, welches das Kind (Informationsfreiheit) mit dem Bade (Persönlichkeitsrecht) ausschüttet und de facto zu einer Art „Internetzensur“ führt, indem es den Boten für die schlechte Nachricht in Haftung nimmt.¹⁰

Eine Entflechtung wäre schließlich allenfalls als ultima ratio statthaft, wenn erwiesene Missbräuche sich nicht anders abstellen ließen. Bislang ist es den Kartellbehörden indes noch nicht einmal gelungen, überhaupt einen Machtmissbrauch nachzuweisen.

Was bleibt, ist letztlich nur eine ex post-Willkürkontrolle auf der Basis des Kartellrechts, die – wie ausgeführt – nicht gegen ökonomische Macht also solche, sondern nur gegen deren nachweislichen Missbrauch gerichtet werden könnte.

¹⁰ EuGH, 13.4.2014, C-131/12 – Google Spain. Dazu auch der Beitrag von Wiebe in diesem Newsletter.
¹¹ S. oben Fn. 3.

III. Fazit

Die Kommission lässt den Algorithmus und die diesbezügliche unternehmerische Freiheit Googles vor dem beschriebenen Hintergrund zu Recht unangetastet. Sie strebt im *Foundem*-Verfahren primär eine Stärkung konkurrierender Suchmaschinen an.¹¹ Die gefundene Lösung überzeugt nur zum Teil. Ein weiteres Werbefenster zwischen dem bisherigen Werbefenster und der generischen, werbefreien Suchliste zu erzwingen, dürfte von den meisten Konsumenten (insbesondere bei mobilen Geräten) eher als störend denn als nützlich empfunden werden.

Zu begrüßen ist dagegen die Förderung der Transparenz durch die Verpflichtung Googles zur Kennzeichnung eigener Dienste. Internetsuche ist ein Vertrauensprodukt. Manipulationen würden im Internet schnell aufgedeckt. Wer als Suchmaschinenbetreiber seine Ergebnisse manipuliert, sägt daher an dem Ast, auf dem er sitzt.

Parallel dazu sollte – außerhalb des Kartellrechts – möglichst früh die Medienkompetenz der Nutzer gestärkt werden. In einigen Bundesländern gibt es dafür das Schulfach „Medienkunde“. Das ist sinnvoll, denn für die Chancen und Gefahren des Internet sensibilisierte Bürger sind die besten Wächter von Demokratie und Wettbewerb.

*Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M. (Berkeley),
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Kartellrecht,
Versicherungs-, Gesellschafts- und Regulierungsrecht
an der Georg-August-Universität Göttingen
Mitglied des GRUR Fachausschusses für Kartellrecht*

Focus II: Taking A Position

With the recent decisions *Margarete Steiff GmbH/OHIM*¹, position marks remain a hotly debated subject, particularly in Germany, where they have long been accepted by the German Patent and Trademark Office (“GPTO”). The United Kingdom Intellectual Property Office (“UKIPO”) accepts position marks to the extent they comply with the UK national law, but they are not officially recognised as a particular category of marks. The Office of Harmonization for the Internal Market (“OHIM”) does accept position marks and mentions them in the OHIM Guidelines (“the Guidelines”)². This article explores the stances taken by the GPTO, UKIPO and OHIM in relation to position marks and considers each Office’s requirements for registration.

I. What is a Position Mark?

A position mark is characterized by the combination of the placing of a particular element or sign on a particular part of a product, always in the identical position. The combination of the sign and its identical positioning on the product, it is argued, justify the qualification as a trade mark serving its essential function, namely as an indication

of origin and enabling it to be distinguished from the signs of other undertakings. Thus, the protected subject matter of a position mark comprises two parts: the sign (i.e. base sign) and the position.

The Guidelines state that the element or sign must be positioned on a particular part of a product **and** be in a particular proportion to the size of the product.

Set out to the right is an example of a mark which was not considered by OHIM to fulfil its criteria for registration as a position mark since it did not contain the essential two components³:



The missing component was the sign and indeed this was acknowledged in the description filed with the mark: “*The mark consists of the position or placement of a logo in the*

¹ General Court, judgments of 16 January 2014, cases T-411/12 and T-434/12.

² Available under: oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf

³ CTM application No. 4726014 by The North Face Apparel Corp in 2005.

area shown on the right shoulder of the back exterior of a garment. The mark does not include the logo itself, or any particular shape for the logo or any particular type of garment. The photograph shows an example of the mark as applied to a jacket.”

In Germany, the Patent Court (“BPatG”) considered a position mark application in 1997⁴, without, of course, using the term “position mark” as such. The well-known shoe manufacturer Lloyd sought registration for its widely used red horizontal stripe in the heel of a shoe:



The BPatG regarded the sign as being distinctive (as “other type of trade mark”) as the stripe did not have a functional purpose and because it was common practice in the relevant market to place particular symbols or geometric structures on the soles of shoes, known as heel tips. However, it took the BPatG until 1999 to name this type of mark “position mark” or “positional mark”⁵ and define it.⁶

II. Overview of Position Marks

Position marks have long been in existence, although, as noted above, they were not specifically referred to as “position marks”. It appears, however, that they enjoy a higher level of acceptance in Germany than at OHIM and in the UK. That said, the UKIPO has also received (and accepted) applications for marks which were essentially position marks. In 1999, for example, the UKIPO registered, albeit as a “three dimensional mark”, a mark consisting of three stripes⁷ with a description setting out the exact placing of the three stripes.

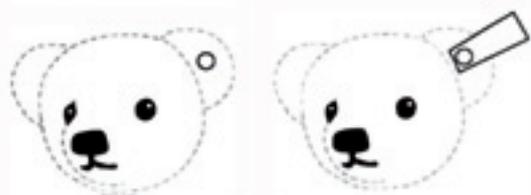


Each Office appears to have accepted marks which have the characteristics of position marks for at least 10 years, and in the case of the national registries of Germany and the UK, considerably longer. However, despite harmonisation of European trade mark law, the Offices appear to be evolving their own requirements for acceptance of position marks.

Position marks are often uncomplicated and unsophisticated in design, being in some cases, simple geometric shapes. The sign itself is often not capable as being registered as a trade mark, such as “3 stripes” or a simple, non-distinctive logo. It is the combination of the sign in the particular position which could serve to give an indication of origin to the overall sign. It is still difficult to justify how position marks are capable of distinguishing the goods of one trader from another, a prerequisite for

registration under the national laws of the UK, Germany and the Community Trade Mark Regulation (“CTMR”)⁸. Even if a mark is filed on the basis of “acquired distinctiveness”, the UKIPO (and OHIM) have refused registrations because the signs in question were held not to allow consumer recognition of the sign as an indicator of origin.⁹

In contrast, some position marks have been granted protection without falling subject to absolute grounds objections under German law. Examples of this are the “metal button fixed to the middle of the ear of a soft toy” and the “attachment of a fabric label in a rectangular, elongated shape by such metal button” by Steiff.¹⁰



Where absolute grounds objections were raised, other position marks achieved registration on the basis of acquired distinctiveness, such the “3 parallel, equally width stripes, contrasting with the base colour, on trousers” of Adidas.¹¹ However, after an initially generous registration practice, the GPTO and BPatG appear to be moving to a more restrictive examination of position marks. That said, recently a “red half-frame” for a printed telephone directory (red half-frame along the top and right border of the title page) was granted protection as position mark.¹²

The BPatG held that trade circles were used to colours as indications of origin but not to decorative designs for telephone directories. Thus the red borders would not appear as typical or functional and their position would constitute distinctiveness.



We take a closer look at the national laws of the UK and Germany and the CTMR and examine why each Office considers applications for position marks from differing angles.

III. The UK Position

In common with all Member States of the EU, the law governing trade marks in the UK is harmonised through the Trade Mark Directive¹³ and the wording of the Trade Mark Act 1994 (“TMA”) is accordingly closely similar (although not identical) to the CTMR. Section 1(1) TMA states a: “trade mark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.” Thus there are two components to the registration of a trade mark:

1. it must be capable of being represented graphically and
2. It must be capable of distinguishing the goods

⁴ BPatG, decision of 14 October 1997, case 27 W (pat) 140/96 – “Red stripe in heel”.

⁵ Throughout this article the marks are referred to as “position marks”.

⁶ BPatG, decision of 13 October 1999, case 28 W (pat) 66/99 – “Positionierungsmarke”.

⁷ UK trade mark registration no. 2158168 for Adidas AG’s trousers and tracksuit pants.

⁸ Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version).

⁹ UKIPO, case O-309-09 – in the matter of Application No. M806947.

¹⁰ Registered is “a shiny or matt, round metal button fixed to the middle of the ear of any soft toy with ears” (DE 30 2010 059 754) and a “rectangular, elongated fabric label attached by such button” (DE 30 2010 059 753) in class 28.

¹¹ BPatG, decision of 21 September 2004, case 27 W (pat) 212/02.

¹² BPatG, decision of 29 January 2013, case 29 W (pat) 564/12.

¹³ Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version).

and services of one undertaking from those of another.

Trade marks may consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.

Section 3(1) TMA sets out what marks may not be registered, which includes

- (a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character.

A trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b) above *“if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.”*

Guidance for trade mark applicants is provided by the UKIPO in its Manual of Trade Marks Practice (“the Manual”)¹⁴, which is the UK equivalent of the Guidelines. At no point in the Manual is there a reference to “position marks”. Position marks under UK practice would appear to fall into the category of other types of marks, such as figurative marks or three dimensional marks. The Manual categorises them together with other non-traditional marks such as colour or sound marks. It is, of course, possible (and not infrequent) that colour marks can be position marks.¹⁵

Christian Louboutin’s mark¹⁶ is an example of what comprises an acceptable description (and diagram) at the UKIPO: *“The mark consists of the colour red (Pantone No. 18.1663 TP) applied to the sole of a shoe as shown in the representation (the outline of the shoe is not part of the mark but is intended only to show the placement of the mark).”*



As previously noted, position marks are not recognised by the UKIPO, although colour and “three dimensional marks” are. Again, the Manual provides guidance, noting that “applicants must state in the form if they are applying for a three-dimensional mark.” The Manual continues “a mere description of a three-dimensional article” would unlikely be “sufficiently precise” and that a “pictorial representation of the shape” will be required to obtain a filing date. Whilst this recommendation is for three dimensional marks, the guidance would also stand for the filing of position marks.

Turning to the decisions in the cases¹⁷ which were received with askance in Germany, the Steiff cases, but with little surprise in the UK: Margarete Steiff GmbH appealed to the General Court of the European Union (“the General Court”) for marks comprising “a metal button positioned

in the middle of the ear of a soft toy” and “an elongated rectangular fabric label attached with such a button”.

Would the UKIPO have accepted a national UK application by Steiff for the “Knopf im Ohr” or the “Knopf im Ohr mit Fähnchen”?

The marks are without doubt capable of graphical representation (please refer to the pictures under “Overview of Position Marks” above, under II.).

However, the second part of Section 1(1), the mark must be capable of distinguishing the goods from the goods of others may also have caused the UKIPO a bit of a headache (or should we say earache?). Whilst the Steiff bear is not as well known in the UK as it is in Germany, it is fair to say that the bears and their carefully positioned buttons have achieved a degree of recognition with the British consumer. Perhaps with the filing of targeted, UK based evidence of acquired distinctiveness, the UKIPO might have accepted a national mark. Without the evidence, however, it is highly unlikely that the UKIPO would have ruled differently to the General Court.

IV. The German Position

The German Trademark Act 1998 (“GTMA”) is also the result of harmonisation of trade mark law and it is indeed similar, but again not identical to the CTMR. Section 3(1) GTMA¹⁸ recognizes the general capacity of a sign to constitute a trade mark and states:

“All signs, particularly words including personal names, designs, letters, numerals, sound marks, three-dimensional designs, the shape of goods or of their packaging, as well as other wrapping, including colours and colour combinations, may be protected as trade marks if they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises.”

Section 8 GTMA provides:

“(1) Signs eligible for protection as a trade mark within the meaning of section 3 which cannot be depicted graphically shall be excluded from registration.

(2) The following trade marks shall be excluded from registration

(1) those which are devoid of any distinctive character for the goods or services.”

German law also allows for registration of marks which have acquired distinctiveness through use. A non-distinctive mark will be registered under Section 8(3) GTMA *“if, prior to the point in time of the decision on registration, the trade mark has become established in the trade circles involved as a result of its use for the goods or services for which the application was filed.”*

Like OHIM, the GPTO recognises the concept of position marks. However, a glance at the GPTO’s guidelines on trade mark applications¹⁹ and its (shorter) English version²⁰ does not reveal real guidance on filing position marks. As

¹⁴ Available under: <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-manual.htm>.

¹⁵ Using the example of “colour” marks, the Manual states: “an appropriate description should be included as part of the representation of the mark” and “a picture or diagram may be necessary to identify the area(s) of the item to which the colour or colours are applied.”

¹⁶ UK trade mark registration no. 2472368 for “high-heeled ladies footwear” registered in 2009.

¹⁷ General Court, judgments of 16 January 2014, cases T-411/12 and T-434/12.

¹⁸ Which is nearly identical to Article 2 Trade Mark Directive and Article 4 CTMR.

¹⁹ “Richtlinie Markenmeldungen”, available under: www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7735.pdf.

²⁰ “Information for Trade Mark Applicants”, available under: www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/marke_eng/w7731_1.pdf.

in the UK, they fall under the catchall “other types of trade marks.”

However, German law differs to the CTMR in that it does not require a description of the trade mark filed for.²¹ Nonetheless, an explanatory description is often necessary to provide clarity on, in particular, the position of the sign and its size in relation to the goods, as these components might not - *per se* - be graphically represented.

A review of German case law on position marks reveals that, at least initially, position marks were basically granted protection (*per se*), if the figurative element (i.e. the base sign, which is usually not distinctive) was affixed to a particular part of the goods - in the same place and in the same form and size (exact size or the proportion to the size of the goods) and in a contrasting colour to the product.²² An example of such type of mark is the “JOOP” exclamation mark. The non-distinctive sign was sewn on the pocket of a garment, always in the same place, in the same size and in a colour contrast to the (jeans) fabric. It was held to be distinctive as position mark.²³



Further, the German Supreme Court (“BGH”)²⁴ held the following jeans pocket design to be distinctive.



This mark was filed as a figurative trade mark and held distinctive as the sign would not be separated from the design of the product itself, but only shows a part of the product with reference to its characteristics parts. However, the BGH may not have reached the same decision today.

In 2009, the top of a “Schultüte“ was held to be devoid of any distinctiveness by the BPatG²⁶:



The sign comprised a red, conically shaped end piece, positioned on the pointed end of a “candy bag”. The application comprised two photographs and a very short description of the mark which translates as a “position mark: hard, always red coloured, conical ending, always positioned at the pointed end of a candy bag.” Initially, the application was rejected by the GPTO on absolute grounds and because it did not contain a sufficient

description of the position of the mark. The description was amended several times during the proceeding.

The requirements set out above of a position mark were there and, following previous cases, the “candy bag” application should have been regarded as a position mark. However, the mark failed on lack of distinctiveness. The BPatG emphasised that the same principles apply to the distinctiveness of position marks as to every other trade mark category. The sign may only fulfill its essential function - identification of the commercial origin of the goods - if it shows characteristic features that depart from the usual designs on the product market and which are not technical and functional. In the present case, the position mark would not significantly depart from the norm or customs of the sector. German consumers were used to such tops of “candy bags” and would therefore not regard the sign as indicating commercial origin, but rather as a mere decorative element. A functional or decorative element or a lack of departure from the norms or customs of the sector may detract from the distinctiveness of a sign to the extent that the position mark is refused.

As an aside, the case is interesting as it demonstrates the importance of filing a detailed description for a position mark in Germany even though German law does not require a description. Without a detailed description, the application is defective. The trade mark will be registered with the date of application on which the defect was remedied.²⁷

V. The OHIM Position

Article 4 CTMR states:

“A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically (...) provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

Marks not acceptable for registration are inter alia those which do not conform to the requirements of Article 4 and under Article 7(1)(b), “trade marks which are devoid of any distinctive character”. Unsurprisingly, given harmonisation, the same two components are required as for the registration of a mark at the UKIPO and the GPTO. However, practice between the national offices and OHIM is quite considerable and starts with acknowledgement of position marks in the OHIM Guidelines. At paragraph 2.2.14, the Guidelines state:

“Applications for position marks effectively seek to protect a sign which consists of elements (figurative, colour, etc.) positioned on a particular part of a product and being in a particular proportion to the size of the product. The representation of the mark supplied must be accompanied by a description indicating the exact nature of the right concerned.”

The following is an example of a description accepted by OHIM.²⁸ In contrast to the “candy bag” description, is quite fulsome:

²¹ See: Section 12(3) MarkenV (German Trade Mark Ordinance), available under: www.deutsches-patentamt.de/docs/service/formulare_eng/marke_eng/w7730_1.pdf.

²² Please refer to: BPatG, decision of 13 October 1999, case 28 W (pat) 66/99 – “Positionierungs-marke”.

²³ DE 39410795, BPatG, decision of 12 May 1998, case 27 (pat) W 45/96 – “jeans pocket with exclamation mark”; accordingly: BPatG, decision of 6 July 2004, case 27 W (pat) 369/03.

²⁴ BGH, judgment of 16 November 2000, case I ZB 36/98 – “jeans pocket”.

²⁵ According to Leo online dictionary: “large cornet of cardboard filled with sweets and little presents given to children in Germany on their first day at school”.

²⁶ BPatG, decision of 26 June 2009, case 29 W (pat) 19/08 – “Schultütenspitze”.

²⁷ Please refer to Section 36(2) GTMA.

²⁸ CTM Registration No. 8586489 registered in 2011.

“The trade mark is a position mark. The mark consists of two parallel lines positioned on the outside surface of the upper part of a shoe. The first line runs from the middle of the sole edge of a shoe and slopes backwards towards the in-step of a shoe. The second line runs parallel with the first line and continues in a curve backwards along the counter of a shoe to the heel of a shoe and ends at the sole edge of a shoe. The dotted line marks the position of the trade mark and does not form part of the mark.”

The description requirement is identical to that recommended in the Manual of the UKIPO in respect of colour and three dimensional marks. Indeed, the Guidelines note that the examination of a position mark is very similar to that of the examination of a three dimensional mark. The *“examiner must consider whether the relevant consumer will be able to identify a sign which is independent from the normal appearance of the products themselves. A further relevant consideration in dealing with position marks is whether the positioning of the mark upon the goods is likely to be understood as having a trade mark context.”*

OHIM also notes that *“even where it is accepted that the relevant public may be attentive to the different aesthetic details of a product, this does not automatically imply that they will perceive it as a trade mark. In certain contexts, and given the norms and customs of particular trades, a position mark may appeal to the eye as an independent feature being distinguishable from the product itself and thus communicating a trade mark message.”*

Position marks often struggle to achieve registration because of the overriding need for a mark to fulfil a “trade mark message”. Set out below is an example of a position mark accepted by OHIM²⁹ that gave a “trade mark message.” Indeed, the mark gave such a strong message that it registered without the need to file evidence of acquired distinctiveness.

The mark has a device, albeit a relatively simple geometric shape and its position is indicated on the footwear. However, OHIM was of the opinion that the mark (“the shield”) was not a “banal tag”, had no particular significance for footwear and was deemed to be fanciful.



In 2007, OHIM³⁰ registered the following trade mark stressing that the “two stripes on the shoe” may not be regarded as mere cover stitching.



It was characteristic for the footwear sector and common to affix a particular figurative element, consisting of stripes, lines or geometric shapes, as a trade mark between sole and laces to the side of a shoe. The consumers - bringing

a relatively high degree of attention when buying shoes - were used to recognizing the manufacturer of the shoe on the basis of the said area and would therefore orientate themselves by this.

VI. The Position of the General Court

Looking at those devices, we turn back to the “Steiff” decisions and consider why these marks were refused on absolute grounds. The “round metal buttons” respectively “with a fabric label” are arguably regular shapes, but are their positions common for soft toys?

1. The “Steiff” cases

German readers may be surprised to learn that the cases are in line with the practice of the General Court so far. This is so even in the light of the existing German trade mark registrations.

The General Court dismissed Steiff’s appeals and refused registration as Community trade marks. They did not have the minimum degree of distinctiveness. Furthermore, European consumers would not consider the button in the ear or the label attached by such a button to indicate commercial origin of the “Steiff” goods.³¹

According to the General Court, due to the fixation of the button and the label at a precise point, the marks would necessarily be indistinguishable from the appearance of the soft toys and would be considered more as a decorative element or even as a functional one (as far as the fabric label is concerned), than as a trade mark. The average European consumer would only make assumptions as to the manufacturer of the stuffed animals if the position mark differs significantly from the normal usage and designs of the sector.

The General Court held this was not the case. There were various design possibilities for stuffed animals, so that usage of buttons or fabric labels (e.g. for the attachment of price, cleaning instructions or the manufacturer’s name) was not in principle unusual. In particular, buttons and/or labels were used for the eyes and on clothing of stuffed animals. Consumers were used to seeing them without the buttons and/or labels serving as trade marks. Where the Steiff buttons and labels were actually placed, would be viewed by consumers either as a variation of positioning of the button or label on other parts of stuffed animals, or as a form of decoration attached to their ears. Therefore, consumers cannot presume them to be an indication of commercial origin. Whether “Steiff” was the sole manufacturer attaching round metal buttons or fabric labels by a button to the ears of soft toys, was irrelevant.

2. “Orange Socks”

The same functionality/decorative conclusion by the General Court put pay to other position marks, in particular in the appropriately named “orange socks” case³². In this case, the General Court also found that the orange

²⁹ OHIM, decision of 28 August 2013, R0125/2013-2 – “device of a shield on a sports’ shoe”;

³⁰ OHIM, decision of 26 September 2007, case R0306/2007-1 – “Shoe with two stripes”.

³¹ English readers may refer to the English press release no. 5/14 by the General Court: http://europa.eu/rapid/press-release_CJ-E-14-5_en.htm?locale=en.

³² General Court, judgment of 15 June 2010, case T-547/08 – “Orange socks”, confirmed by ECJ, decision of 16 May 2011, case C-429/10.

colour of the toe end of the socks was simply a decorative or functional (reinforcement) element. The relevant public was not in the habit of perceiving the orange caps as an indication of origin.

In that case, the relevant public had a low degree of attentiveness because the relevant goods were everyday consumer goods. The applicant did not adduce any solid evidence to support its assertion that the consumers in question perceive the colouring of the toe of a sock as an indication of commercial origin.



3. Taking a position

It is true to say that the General Court has scarcely recognised any position marks. It has held that a position mark is basically not independent of the appearance of the goods it denotes.³³ The perception of the average consumer is not necessarily the same in relation to a position mark consisting of a figurative sign (i.e. the base sign) and its position on the products itself. Thus, the question is whether the relevant public will perceive the figurative sign (i.e. the base sign) in its specific position on the products as an indication of origin. As a rule, however, the position of a figurative sign is not used as means of identification in current commercial practice.

The mark may only fulfill its essential function of indicating origin if it departs significantly from the norm or customs of the sector.³⁴ In all its 6 cases so far - "Steiff" (x 2)³⁵, "Orange Socks"³⁶, "red ends of shoe laces"³⁷, "Sartorius"³⁸ and "representation of a watch"³⁹ - the General Court held that consumers had no reason to see an indication of the goods' origin as the signs did not contain any unusual, characteristic, exceptional or eye-catching elements that could give them the required minimum degree of distinctiveness.

In addition, a sign could be regarded as being inherently distinctive, if the base sign was distinctive⁴⁰ or if, for instance, the colouring of certain parts of a shoe was usually perceived by the relevant public as an indication of commercial origin - due to a high consumer awareness on the certain market⁴¹. In this regard, the General Court has pointed out that this can be the case in the sports sector, since manufacturers in this sector are in the habit of affixing their marks to their products (shoes, bags, garments etc.). Position marks may thus be distinguishable in this sector if they consist of a line, stripe or precise geometric shape affixed to the product.⁴²

It seems doubtful where there is higher consumer awareness, there is no obvious need for the mark to depart significantly from the norm and customs of the sector. Does that mean that if a mark falls out of the norm, it may not be regarded as distinctive? Should that really be the result? Registration of a position mark should not per se depend on the norms and customs of the product category as consumers might still regard a certain shape (e.g. on a shoe or trousers)

as being decorative or functional. It may even be argued - when considering the norms and customs of the particular market - that consumers might not regard the figurative element in a standard position as indication of origin.⁴³

In contrast, where there is of lower consumer awareness (in the absence of norms and customs in the sector) as in the "Steiff" cases, it should be relevant for the assessment whether the applicant is the only manufacturer using such (position) mark. In this regard, it is possible that the public can perceive the attachment of the button in the ear and with a label as unusual and characteristic and therefore as a trade mark.

VII. Conclusion

As a general rule, it is fair to say that UK trade mark applicants should turn to OHIM when applying for a position mark. The UKPO only recognizes them as "other marks" and most likely when acquired distinctiveness can be evidenced. However, it is also true to say that the General Court has scarcely recognised any position marks. It stipulates high requirements, in particular when the mark departs significantly from the norm or customs of the sector.

Thus, it may be concluded that German practice is more generous in terms of the registrability of position marks. According to the cited case law of the BPatG, it is sufficient that the mark - from the consumer perspective - shows characteristic features that depart from the usual designs of the product market and which are not technical and functional.

Against this background, but also keeping in mind the high recognition of Steiff soft toys in Germany and with the GPTO, it is comprehensible why the "Knopf im Ohr" and the "Knopf im Ohr mit Fähnchen" position marks were registered in Germany, but not in Europe. The UKIPO would probably only have accepted them on the grounds of acquired distinctiveness.

It follows that applications for position marks should be carefully prepared. A graphic representation of the mark showing its exact position on the product is required and, if filing at OHIM, a statement that the mark is a position mark must be made. The mark should be accompanied by a clear and precise description, in particular referring to the size or proportion of the mark. An insufficient description can result in refusal of the mark or a delayed filing date. This is the case irrespective of whether the mark filed is a national or a Community trade mark. Trade mark applicants should also bear in mind the relevant public and the goods concerned when preparing the application. It is easier to obtain a registration if the relevant public is not the general public and the goods are well chosen, so that the degree of attention is higher, and the goods are somewhat rarefied.

*Claire Lehr, LL.M., Lawyer, London
Gabriele Engels, LL.M., Lawyer, Cologne
The authors would like to thank Vlotina Liakatou,
Associate, for her researching support.*

³³ General Court, "Orange Socks", para. 27, General Court, "Steiff", para. 26.

³⁴ General Court, "Orange Socks", para. 25, General Court, "Steiff", para. 31.

³⁵ General Court, judgments of 16 January 2014, cases T-411/12 and T-434/12.

³⁶ General Court, judgment of 15 June 2010, case T-547/08 - "Orange socks", confirmed by ECJ, decision of 16 May 2011, case C-429/10.

³⁷ General Court, judgment of 11 July 2013, case T-208/12 - "red shoe laces".

³⁸ General Court, judgment of 26 February 2014, case T-331/12 - "Sartorius".

³⁹ General Court, judgment of 14 September 2009, case T-152/07 - "representation of a watch".

⁴⁰ OHIM, decision of 28 August 2013, R0125/2013-2 - "device of a shield on a sports' shoe".

⁴¹ General Court, "Orange Socks", para. 51; OHIM, decision of 26 September 2007, case R0306/2007-1 - "Shoe with two stripes".

⁴² General Court, "Orange Socks", para. 51 f.; OHIM, decision of 26 September 2007, case R0306/2007-1 - "Shoe with two stripes".

⁴³ In this direction: BPatG, decision of 31 January 2012, case 27 W (pat) 586/10 "stitching pattern on jeans pocket".

Printspot I: IPKat@GRUR_Newsletter

A truly bad read

The IPKat has been reading a most puzzling document. The title is the easy bit: it's called the "Intellectual Property Act 2014". The author of the Act is not credited, since it is a collaborative work to which Parliamentary draftsmen, assiduous politicians and enthusiastic lobbyists and possibly even the occasional blogger may have contributed, but this Kat was sure he was going to enjoy reading it. Was this not a sequel to the copyright, patent, trade mark and designs legislation which so enthralled him?



Alas, the warm expectation of pleasure was chilled by an icy blast of reality. Much of the text was incomprehensible. The Act in question is full of references other statutes which mean nothing if you don't happen to have the earlier text on your lap or, better still, in your head. The reading experience is something like "In section 274Z(3)(a) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, for ';' read ':'"; or at least that's what it feels like. Then there's the inconvenience of the fact that no consolidated version of the amended Acts seems to exist. The version of the copyright legislation that appears on the website of the UK's Intellectual Property Office, which has responsibility for copyright, is not only unofficial but is current only to 3 May 2007. This situation is most regrettable, says the IPKat. There ought to be a law against it, adds Merpel.

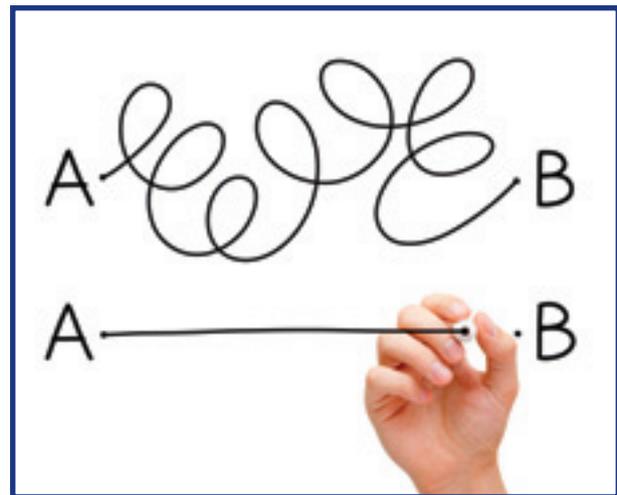
Harry Potter and the Desirable Directives

But things are not entirely bad when it comes to reading the law. The IPKat is delighted that the Directives which he has recently perused can be generally understood all in one go, even if you don't have a vast body of earlier legislation in front of you. A good example is Directive 2014/26 on collective management of copyright and related rights (that's its pet name: its full name requires 240 characters, or getting on for two full tweets-worth). The subject might be dry and technical, but the reader is left in no doubt as to what it's about and a considerable amount of it is ripe for cut- and-paste, the most accurate form of legislative drafting in a harmonised Europe.

Merpel wonders whether legislative draftsmen should make an attempt to emulate the functionality of Harry Potter books. In the same way as they can be understood by small children, teenagers and grown-ups, each at their own level of appreciation, so too should intellectual property legislation be accessible to the layman, the business decision-maker and the legal technician.

Out of touch

Still reading the law, the IPKat notes a worrying development. While Regulations and Directives remain relatively intelligible, he feels that the judgments of the European Union's top courts are becoming increasingly detached from comfortable comprehension. The reasoning may be complex — and indeed this is only to be expected where the Court of Justice or the General Court are called upon to settle issues that are not susceptible of a simple "yes" or "no". However, a complex argument can be expressed in a simple manner, and should be if the argument is supposed to be acted upon by another court or by addressees who may not think in long and convoluted sentences.



It would be wrong and inappropriate for a court of justice to operate at the level of slogans and sound-bites, since that would trivialise both the law and the institutions that interpret and apply it at the highest level. In addition, judges recognise more than most that there is often a need to say something at greater length than they might prefer, for the sake of removing the risk of ambiguity and misunderstanding. However, tiresomely long sentences and the excessive use of subordinate clauses, allied with a reluctance to make better use of abbreviations and other short forms of expression, are not conducive to clarity of thought.

Printspot II: IPKat@GRUR_Newsletter

Living with the publisher

Like the sea-shore, the content of any legal journal is always changing but at the same time remains at the same time remarkably constant. Articles may be longer or shorter, case notes sharp and funny or deeply analytical, book reviews reverential or condemnatory, yet the ethos of each journal is defined by the symbiosis of publisher, editor and contributor and, once well established, may continue even when the one or more of those three elements is replaced. Published by Oxford University Press (OUP), JIPLP is both the beneficiary of its history and its prisoner. Visiting OUP's citadel among the dreaming spires of Oxford, it is difficult to forget that this is a publishing house that brought out its first book in 1478, over 230 years before the creation of statutory copyright, and that its somewhat idiosyncratic house style crystallised before the formation of the United States. OUP's commitment to quality control is on a par with that of any major brand owner; it began to cultivate its brand image centuries before there even was a law of trade marks.

Editing a specialist legal journal for OUP, one's first thoughts lie always with the content of the issues that are currently in the pipeline, but one's subconscious is never deflected for long from asking that probing question when making decision to publish, to reject, to amend: "how would this look from the perspective of OUP"?

Living with the author

Unlike OUP which, all things being equal, has already made arrangements for all eternity, JIPLP's authors are the transient stock from which are bred the ideas, the analyses, the advice and the admonitions that give JIPLP its essentially current flavour. Unlike the mayfly that lives only for the day, an ephemeral bundle within which past, present and future are tightly furled, JIPLP lives in the near future and the immediate past since that is where it brings together its twin strands of law and practice. Not the law of the distant past or hypothetical future, but the temporal framework within which patent and trade mark attorneys, copyright and design lawyers, judges and businessmen must work: the present, as viewed in the context of the immediate past (which explains how things became the way they are) and the near future (to which the matters of the present inexorably advance).

JIPLP seeks to make real its ambition to produce a journal in which its readers and its writers are drawn from the same body: those whose work draws on their recent experience and present understanding, but projects itself towards a close and recognisable future. Only with such authors is the journal's present status and future growth assured.

Living with the social media

Stern and traditional, OUP also shows its empirical side: JIPLP has been able to test the viability of a parallel website and electronic archive, a weblog, a Twitter account and a LinkedIn group, enjoying not merely the publisher's forbearance but its blessing. Each is part of the edifice that goes to make the social media, along with Facebook, Pinterest, YouTube and various other cyber-zones into which JIPLP has yet to venture (given the nature of the journal's subject matter, patterns of use and readership, these areas of the social media may never be tapped, but their existence and their potential are noted).



JIPLP's presence on the social media is not merely – or even – a marketing exercise. Rather, it gives the journal a wonderful opportunity to reach out to those who are not subscribers and may never be, but who may nonetheless enrich its milieu: prospective contributors, referees and peer reviewers; those who suggest new topics on which to commission articles or who comment on old ones; judges, academics and legal researchers who may cite its content; and institutions from the developing world which, unable to afford a paying subscription, might yet qualify for full or part relief if they fall within OUP's charitable aims and objectives.

About the IPKat

"IP and fun for everyone" is the motto of the IPKat and his side-kick Merpel, who have been commenting on IP developments since 2003. You can follow their thoughts on www.ipkat.com.

Professor Jeremy Phillips
Blogmeister, IPKat weblog: www.ipkat.com
Editor-in-Chief, Journal of Intellectual Property Law
& Practice (JIPLP)
<http://jiplp.oxfordjournals.org>

Portrait: ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE



Die ALAI Deutschland e.V. veranstaltet vom 18. – 20. Juni 2015 einen internationalen Kongress in Bonn. Anlass ist das 50jährige Bestehen des deutschen Urheberrechtsgesetzes. Ein guter Grund, Ihnen den Verein hier näher vorzustellen.

Der Verein

Die ALAI Deutschland ist die selbstständige deutsche Landesgruppe der Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), eine bereits im Jahre 1878 von Victor Hugo gegründete internationale Vereinigung mit Sitz in Paris.

Die internationale Vereinigung hatte von Beginn an das Ziel, insbesondere den internationalen Schutz der Urheber an ihren Werken zu fördern. Ihre rechtsvergleichen Vorarbeiten wurden zur Grundlage dafür, dass sich die an den Vertragsverhandlungen beteiligten Staaten auf einen Konventionstext einigen konnten. ALAI half dadurch, den Weg zur Berner Konvention 1886 zu ebnet. Sie spielte auch danach bei der Vorbereitung von Revisionen der Konvention eine wichtige Rolle.

Neben der deutschen Landesgruppe bestehen 27 weitere Landesgruppen, von denen zahlreiche auch außerhalb Europas gegründet wurden.

LANDESGRUPPEN	
ALAI Argentinien	ALAI Mexiko
ALAI Belgien	ALAI Niederlande
ALAI Brasilien	ALAI Norwegen
ALAI Deutschland	ALAI Österreich
ALAI Finnland	ALAI Paraguay
ALAI Frankreich	ALAI Portugal
ALAI Griechenland	ALAI Spanien
ALAI Island	ALAI Schweden
ALAI Israel	ALAI Schweiz
ALAI Italien	ALAI Tschechische Republik
ALAI Japan	ALAI Ungarn
ALAI Kanada	ALAI Uruguay
ALAI Kolumbien	ALAI Vereinigtes Königreich
ALAI Kroatien	ALAI Vereinigte Staaten

Der auf urheberrechtliche Fragestellungen spezialisierte, unabhängige und gemeinnützige deutsche Verein widmet sich satzungsgemäß dem Ziel, für einen angemessenen nationalen und internationalen Schutz der Rechte der Urheber einzutreten und insbesondere die Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet des Urheberrechts zu fördern.

Die deutsche Landesgruppe hat einen Gesamtvorstand und einen Geschäftsführenden Vorstand. Der Gesamtvorstand besteht aus 14 Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung alle drei Jahre gewählt wird. Der Gesamtvorstand ist insbesondere für die inhaltliche Ausgestaltung von Tagungen und Veranstaltungen zuständig.

Aus der Mitte des Gesamtvorstands wird der Geschäftsführende Vorstand gewählt, der den Verein gemäß § 26 BGB nach außen vertritt. Dieser setzt sich zusammen aus

einem Präsidenten, einem Stellvertreter, einem Generalsekretär sowie einem Schatzmeister.

Der Präsident wird alle drei Jahre unmittelbar von der Mitgliederversammlung gewählt und bestimmt gemeinsam mit dem Gesamtvorstand die Leitlinien des Vereins.

Für die nächste Amtsperiode wiedergewählt (bzw. im Falle des Schatzmeisters neu gewählt) wurden in diesem Jahr:



Prof. Dr. Reto M. Hilty, Präsident



Adj. Prof. Dr. Silke von Lewinski,
Stellvertretende Präsidentin



Dr. Kaya Köklü,
Generalsekretär



Victor Struppler,
Schatzmeister

Mitglieder

Zu den Mitgliedern der ALAI Deutschland gehören natürliche sowie juristische Personen. Hierzu zählen sowohl Schöpfer als auch Praktiker, unter anderem aus der Richter- und Anwaltschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft. Aber auch Regierungsvertreter sowie Vertreter der Verwertungsgesellschaften finden im Verein eine geeignete Plattform, auf der sie sich über aktuelle sowie grundlegende Fragen des Urheberrechts austauschen können.

Zahlreiche Mitglieder der ALAI Deutschland sind zugleich auch Mitglieder der GRUR. Dies ist nicht verwunderlich, da zwischen beiden Vereinen seit vielen Jahren enge Kontakte gepflegt werden, insbesondere mit dem Fachausschuss Urheber- und Verlagsrecht der GRUR, mit dem die ALAI häufig gemeinsame Tagungen veranstaltet.

Tagungen

Um die Diskussion über urheberrechtliche Fragen voranzubringen, veranstaltet die ALAI Deutschland regelmäßig



Fachtagungen im gesamten Bundesgebiet, an denen auch GRUR Mitglieder gegen eine geringe Gebühr in Höhe von derzeit 50,00 EUR teilnehmen können. Die Veranstaltungsthemen haben in der Regel einen aktuellen Bezug zum Urheberrecht aus einer Vielzahl von Blickwinkeln. Hierzu zählen beispielsweise Tagungen über die „Online-Erschöpfung“ (Frühjahrstagung in München 2014) oder das „E-Book“ (gemeinsam mit der Deutschen Literaturkonferenz zur Buchmesse in Leipzig 2013). Einen Überblick über die seit 2012 veranstalteten Tagungen gibt es auf der Internetseite der ALAI Deutschland.



Internationaler Kongress 2015 in Bonn

Die 28 Landesgruppen der ALAI organisieren Kongresse, Tagungen und Publikationen über vornehmlich urheberrechtliche Fragestellungen. Von besonderer Bedeutung für den internationalen Dialog zwischen Mitgliedern dieser Landesgruppen ist der internationale ALAI Kongress, den seit über hundert Jahren bis auf wenige Unterbrechungen jeweils eine Landesgruppe im jährlichen Wechsel ausrichtet. Nach Kyoto (Japan) im Jahre 2012, Cartagena (Kolumbien) im Jahre 2013 und Brüssel (Belgien) vom 17.-20. September in diesem Jahr, findet der internationale Kongress im Jahre 2015 nach über 15 Jahren wieder in Deutschland statt – zuletzt hatte Deutschland die internationale Konferenz 1999 in Berlin und 1988 in München ausgerichtet. Zum Kongress im nächsten Jahr lädt die ALAI Deutschland e.V. vom 18.-20. Juni 2015 nach Bonn ein.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist der Anlass für den Kongress das 50jährige Bestehen des deutschen UrhG nach der Neugestaltung von 1965. Nicht nur mit der Vernetzung von Inhalten über das Internet konnten sich seitdem Industriezweige mit ungeahntem Wertschöpfungsanteil entwickeln. Für Europa geht die EU-Kommission inzwischen von einem jährlichen Volumen von deutlich über einer Billion Euro aus; über 5 Millionen der Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Urheberrecht ab. Entsprechend fokussiert das Programm auf die Möglichkeiten einer Fortentwicklung der kollektiven Vergütungssysteme. Die Teilnehmer lernen zunächst die in verschiedenen Rechtssystemen bestehenden Mechanismen und Varianten für einen gerechten Ausgleich der Rechteinhaber kennen. Gestützt darauf wird diskutiert, welches Potential das heutige System in Zukunft haben wird, damit das Urheberrecht als Förderinstrument für Kreativität wirken kann. Aber nicht nur 50 Jahre Urheberrecht und der Status Quo sollen Thema der Tagung sein. Nach der rechtlichen Analyse aktueller Geschäftsmodelle sollen vor allem die Herausforderungen an die Gesetzgeber und die Rechtspraxis identifiziert werden.

Zu dem Kongress sind nicht nur Mitglieder der ALAI Deutschland, sondern auch alle interessierten GRUR Mitglieder eingeladen. Mit der anstehenden Neuregelung der FAO bietet die Tagung eine gute Möglichkeit, den 2015 erweiterten Fortbildungsverpflichtungen nachzukommen.

Das detaillierte Programm wird demnächst auf der Homepage des Vereins bereitgestellt. Anmeldungen sind ab Januar 2015 möglich. Aktuelle Informationen, Mitgliedsanträge und vieles mehr sind auch auf der Homepage des Vereins abrufbar – www.alai-deutschland.de.

Kontaktinformationen:
ALAI Deutschland e.V.

c/o Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

Marshallplatz 1 | 80539 München

Postfach: 101063 | 80084 München

Tel.: +49 89 24246 432

Fax: +49 89 24246 501

E-Mail: info@alai-deutschland.de

Internet: <http://www.alai-deutschland.de>

Terminvorschau:



The IP Summit 2014 will tackle, for the first time alongside Patents and Trademarks topics, Copyright issues. This 9th edition will indeed try to answer the last questions on the main actual IP issues. The date is set: Thursday 4th and Friday 5th December 2014 in Brussels where the newly elected European Commission will have to define its new IP strategy and strengthen the pre-existent IP infrastructure in Europe.

With a mix of keynote speeches, plenary sessions and workshops, these

two days aim at discussing, with high level corporate and business professionals from the industry and representatives of competent public authorities, major and recent IP evolutions.

Key figures:

- 3 Keynote Speeches
- 6 Plenary Sessions
- 26 Workshops
- 600+ Delegates
- 150+ Speakers
- 50+ Countries

All Premier Cercle's team is already looking forward to welcoming you in Brussels in December, with an enhanced and prestigious social programme.

Please visit: www.ipsummit.info



ECTA takes great pleasure in inviting you to the 34th Annual Conference (10-13 June 2015) in the city of Hamburg – a blend of waterside flair and cosmopolitan tradition. Revel in the unique maritime air and learn more about this city with its bustling harbour, which is also known as the gateway to the world: In the past, Hamburg was the starting point for many emigrants for their path into a new world. Nowadays it is Europe's third biggest harbour – here you can enjoy the charming backdrop of historic brick buildings of the Speicherstadt while walking through the new Hafencity district – currently Europe's largest inner-city development project. Along with its maritime flair and modern architecture, the

HafenCity also boasts the outstanding Elbphilharmonie, a concert hall which combines an exciting design with a unique waterfront location. When in need of some rest, take a break at the beach and watch the ships go down the river Elbe, which is a favorite pastime of residents and tourists alike. Also the Alster lakes invite you to a leisurely walk. About 2,500 bridges form an enchanted labyrinth of canals. In the city elegant residential areas mingle with dynamic, creative districts – two worlds often only separated by a few stops on the underground. If you feel like indulging in the finer things of life, visit the famous Jungfernstieg – Hamburg's lively shopping promenade with a wonderful view of the Alster. Hamburg is also well known for its wide range of cultural highlights. Ballet, opera, theaters, musicals, music clubs and around 60 museums offer numerous cultural experiences. We look forward to seeing you in Hamburg in 2015!

For more information visit: www.ecta.org

GRUR

German Association for the Protection of Intellectual Property



Annual Meeting
23 – 26 September 2015
Freiburg, Germany

Meet the German IP community

Enlarge your IP expertise

Network with 700+ IP professionals from 35+ nations



www.grur.org

Herausgeber

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
Konrad-Adenauer-Ufer 11, RheinAtrium,
D-50668 Köln, Internet: www.grur.org

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

Generalsekretär:
RA Prof. Dr. Michael Loschelder (V. i. S. d. P.)

Redaktion:
Sandra von Lingen, Wissenschaftliche Referentin des Generalsekretärs / Manager Legal & International Affairs

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