

## AUFSÄTZE

ALEXANDER G. ALBRECHT\*/MARKUS MEYER\*\*/DEAN L. FANELLI\*\*\*/CHRISTIAN A. KILGER\*\*\*\*

### Personalized Medicine: Patentability before the European Patent Office and the USPTO

Advances in medical treatment are transforming the patentability requirements for small molecules and biologicals. After initially being banned, protection for chemical substances and compounds used in medical treatment was allowed first in Germany and later before the European Patent Office (EPO). Today, a second or further medicinal indication may be claimed in the form of a purpose-limited substance claim, which can give rise to various dependent patents with claims reciting a similar substance or composition limited only in its intended use. The corresponding case law is evolving due to a fundamental shift in medical practice from a “one drug fits all

model” to a more individualized, patient-specific approach to medical treatment. The development of personalized medicines based on specific underlying genetic mutations associated with an ailment, or on the genetic background of patients, means the use of biologicals or small molecules can now be specifically targeted to an individual patient. This shifting paradigm raises questions regarding the patentability of biologicals and small molecules for specific subgroups of patients, e.g. with a particular genetic background. We also discuss recent case law relating to the patentability of inventions concerning personalized medicine before the USPTO.

#### I. Background

##### 1. Patentability of drugs in the past

Chemical compounds were excluded from patentability until the Strasburg Agreement came into force (November 27, 1963).

The *Imidazoline*<sup>1</sup> (March 14, 1972) decision by the German Federal Supreme Court stated that patent protection for compounds produced synthetically was absolute.

In the *Antamanid*<sup>2</sup> decision, in which the applicant was seeking patent protection for a cyclic decapeptide from the *Death Cap* fungus, the German Federal Patent Court (BPatG) then extended patentability of substances to synthetically produced substances found in nature. Importantly, the decision stressed that the claimed subject matter must be an invention and not a mere discovery and particularly notes that the undiscovered and uncharacterized presence of the substance in nature is not a ground for denying patent protection.

In continuing to expand the scope of patent protection, the German Federal Supreme Court extended this principle in its decision *IFN- $\gamma$* <sup>3</sup> to human DNA. It is now well-

settled law that such substance or compound protection is absolute. Accordingly, a Patentee can request a third party to cease and desist any commercial use of the protected compound. Relatedly, the patent holder can also preclude an inventive new medical indication<sup>4, 5</sup> of the protected compound.

In the pharmaceutical arena however, a compound may have various therapeutic applications (i.e. may be used for different indications).

In medical terms, drugs are approved for a specific medical use. In Europe, the licensing body is the European

\* Dipl. Chem., Dr. rer. nat., European Patent Attorney trainee, Berlin, Germany.

\*\* MSc Biochem., Ph.D., European Patent Attorney trainee, Berlin, Germany.

\*\*\* B.S. Chem., Ph.D., US Patent Attorney, Washington, United States.

\*\*\*\* Dipl. Biol., Dr. rer. nat., Patentanwalt and European Patent Attorney, Berlin, Germany.

<sup>1</sup> BGH, GRUR 1972, 541 – *Imidazoline*.

<sup>2</sup> BPatG, GRUR 1978, 238 – *Naturstoffe (Antamanid)*.

<sup>3</sup> BGH, GRUR 1996, 190 – *Polyferon (IFN- $\gamma$ )*; IFN- $\gamma$  =  $\gamma$ -Interferon.

<sup>4</sup> BGH, GRUR 1972, 541 – *Imidazoline*.

<sup>5</sup> BGH, GRUR 1996, 190 – *Polyferon (IFN- $\gamma$ )*.

Medicines Agency (EMA). In the United States, drug approval is regulated by the Food and Drug Administration (FDA). FDA approved drugs may be marketed only for their approved medical use. However, it is common for physicians to prescribe drugs outside of their approved use (i.e., “off-label” use).

Accordingly, one could envision a series of patents for one and the same compound relating to various different methods of treatment representing the various indications available for this compound, a concept commonly practiced in the United States. In some countries like India, second and further medical indications are not considered patentable subject matter.<sup>6</sup>

In Europe, despite particular compounds having several possible medical indications, methods of treatment *per se* are, at least up to now, not patentable subject matter before the EPO (Art. 53 (c) EPC). However, due to this exclusion the case law has had to go through various iterations to protect these necessary inventions.

Prior to implementation of the European Patent Convention of 2000, inventions relating to methods of treatment were considered not to be industrially applicable (Art. 52 (4) EPC;<sup>7</sup> § 5(2) PatG) and were barred from patentability based on *this* reasoning. According to the Enlarged Board of Appeal Decision G 5/83, it was the intent of the legislator to keep non-industrial professions in the field of medicine and veterinary medicine free of limitations provided for by patents. To this end, medical doctors were viewed as having a predominantly ethical profession rather than an industrial one. Enlarged Board of Appeal Decision G 5/83 has its roots primarily in the German controversy about the patentability of methods of treatment. The German Federal Supreme Court decided in 1967 in its *Glatzenoperation*<sup>8</sup> decision that any method by which a physician is provided the means to remove a pathological condition is excluded from patentability as a physician’s profession is not industrially applicable. However, a decade later, the German Federal Supreme Court broadened the scope of patent protection in its *Benzolsulfonylharnstoff*<sup>9</sup> decision, holding that a process that is directed to the use of a compound for treating an illness can be patentable if it may be commercially exploited, thus opening the window of patentability.

For this historic reason, methods of surgery and diagnosis were classed in the EPC of 1973 under Art. 52 (4) as items lacking industrial applicability, and were therefore not patentable. The reasons for excluding medical treatment from the group of patentable inventions changed when the EPC 2000 came into force in 2007. The *status* of such subject matter was changed to Exceptions to Patentability. While the logic governing the patentability ban changed, the non-patentability of methods of medical treatment remained.

As the development of a drug can cost over a billion Euros, the protection afforded by a patent is vital to guarantee a return on investment and promote the development of new drugs. Given the exclusion of methods of treatment from patentability, an evolution of patentable subject matter in addition to compound protection *per se* was necessary. In Germany two decisions paved the way for second medical indication claims<sup>10, 11</sup> outlining that the substance intended for protection in the second indication need not be newly formulated and hence different from the previously known substance.

Before the EPO, and as a consequence of the restrictions relating to methods of treatment explained above, com-

pounds and compositions for use in therapy were eventually considered patentable subject matters (Art. 53 (c) EPC) provided that they were claimed as “Swiss-type-claims”.<sup>12</sup> This claim type related to the use of a composition or compound in the production of a medicament for the treatment of a particular indication. As in Germany, it therefore became possible to obtain protection for a new and inventive indication, albeit by applying a different claim format. With the introduction of the EPC 2000, this Swiss-type-claim format became obsolete and today a second or further indication may be claimed as a purpose-limited compound in the form of the use of a compound in the treatment of a given indication.

Up until a few years ago, the patentability of compounds typically followed the principle of absolute protection followed later with the protection of first, second and further medical indications. Typically in due diligence analyses the core of the analyses would reside on the point of determining whether absolute compound protection was available or on the question whether such a granted patent was valid.

## 2. Personalized medicine a shift in paradigm

Medicine has undergone a fundamental paradigm shift that we are only beginning to understand. Historically, treatments were focused medically on an organ or tissue. This logic was based on the absence of knowledge of the underlying genetic causes of most diseases, or of the patient’s genetic background that can dictate his response to a treatment. In clinical development the so called end point of drug development therefore focused on the treatment of e.g. a cancer in the breast and not a cancer defined by a particular genetic mutation, let alone a genotype. We know today that cancers in various different tissues may have common mutations, and one treatment devised for a breast cancer may therefore also work for a colon cancer if they are underpinned by a common genetic mutation. Furthermore, a drug developed for breast cancer may for instance work in one patient and fail in another because of differences in their genetic backgrounds, or because of different underlying mutations that led to the development of the cancer. These patients may be referred to as responders and non-responders.

Hence, modern medicine sought to develop personalized medicines to predict with better certainty the outcome of a treatment for a given patient and his/her specific characteristics.

To date, there are limited indications for which the genotype of a patient may guide the physicians in their choice of an adequate treatment to which the patient is likely to respond. However, with continuing evolutions in medical technology new personalized medicine treatment paradigms continue to be the basis for much research and development and will undoubtedly continue to form the basis of future drug treatment protocols.

One such example is the use of Tamoxifen in the treatment of women with ER+ breast cancer. Particularly, this treatment was initially prescribed to women with ER+

<sup>6</sup> Indian Patent Act, 1970, Sec. 3(d).

<sup>7</sup> EPC in its version of 1973.

<sup>8</sup> BGH, GRUR 1968, 142 – *Glatzenoperation* (Bald spot operation).

<sup>9</sup> BGH, GRUR 1977, 652 – *Benzolsulfonylharnstoff*.

<sup>10</sup> BGH, GRUR 1982, 548 – *Sitosterylglycoside*.

<sup>11</sup> BGH, GRUR 1983, 729 – *Hydroxypropylidim*, extends the case law to the German Patent Act as of 1981.

<sup>12</sup> Enlarged Board of Appeal Decision G 5/83.

breast cancer, but 65 % of women taking it developed resistance. Research later proved that women with certain mutations in their CYP2D6 gene, a gene that encodes the metabolizing enzyme, were not able to efficiently break down Tamoxifen, making it an ineffective treatment for their cancer. Now, patients are routinely genotyped for those specific mutations, so that they can immediately benefit from the most effective treatment therapy.<sup>13</sup>

Trastuzumab (sold under the trade-names Herclon® and Herceptin®), a monoclonal antibody that interferes with the HER2/neu receptor is used in the treatment of certain breast cancers. Prior to treatment, tissue-typing tests using immunohistochemistry (IHC) and Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) are conducted to determine the expression levels of the HER2/neu receptor in the tumor to screen patients that may benefit from Herceptin treatment. Only Her2+ patients, with tumors overexpressing the HER2/neu receptor, are candidates for effective treatment with Trastuzumab.<sup>14</sup>

Tyrosine kinase inhibitors such as Imatinib (marketed as Gleevec) are also used exclusively to treat a particular type of cancer. They have been developed to treat chronic myeloid leukemia (CML). The BCR-ABL fusion gene, the product of a reciprocal translocation between chromosome 9 and chromosome 22, is present in >95 % of cases in this type of cancer. It produces hyper-activated abdriven protein signaling. The treatment specifically inhibits the Ablon tyrosine kinase (ABL) protein and is thus a prime example of “rational drug design” based on knowledge of disease pathophysiology.<sup>15</sup>

As these examples show, a new paradigm of medical practice is emerging. A treatment can no longer only be defined by the compound used for a treatment, but also by the patients that are likely to benefit from it most.

Patent law practice is evolving to integrate these changes in the way medicine is practiced. As a result, patent claims can no longer merely relate to an indication, but must in many instances encompass the definition of the likely responders to the treatment.

## II. Case law relating to personalized medicines

Given the shift in medical paradigm, (i.e. the treatment of specific groups of patients on the basis of, for example, genetic information or clinical response to a drug given particular physiological parameters) patent applicants drafted new kinds of patent claims to correspond to advances in personalized medicine. The Boards of Appeal at the EPO provide guidance to patent practitioners to properly drafting claims related to personalized medicine. The decision T 1020/03 paved the way for setting up a framework to resolve such types of legal questions. The Technical Board of Appeal 3.3.4 held that there is nothing in the EPC which prevents Swiss-type-claims being granted for novel and inventive dosage regimes of an existing medicament for a known indication.

The Board likewise stated that doctors were not at risk of being restrained by such claims because they were directed to the “manufacture” of the medicament intended for a particular use, and not the method of treatment as such. It is worth noting that the decision still related to a Swiss-type-claim.

The text of the upheld claim was the following:

“1. Use of insulin-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of a medicament for administering to a mammal so as to sustain its biological response in the treatment of a chronic disorder in the mammal where-

in the administration pattern of the medicament comprises administering a therapeutically effective amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-I that is continuous or at least once a day consecutively over a period of days that provides the maximum biological response in the mammal, then discontinuing said administration by means of a continual lack of treatment or a lack of treatment for consecutive days over a period of days equal to or less than the number of days during which the IGF-I was previously administered, then administering a therapeutically effective amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-I that is continuous or at least once a day consecutively over a period of days that provides the maximum biological response in the mammal, then discontinuing said administration by means of a continual lack of treatment or a lack of treatment or consecutive days over a period of days equal to or less than the number of days during which the IGF-I was just previously administered, and repeating this pattern of administration and discontinuance of administration for as long as necessary to achieve or maintain sustained biological response in the mammal.”

The Board stated in its head note that “Any use to which Art. 52(4) EPC [1973] first sentence applies in circumstances where the composition has already been suggested for some therapeutic use, allows a second medical use claim to the preparation of the composition for that second medical use, irrespective of in what detail that use was specified, subject to the use being novel and inventive ...”

The Board further outlined in section 43 that “[it] can see no reason why the person who develops a novel therapy by looking for the most effective way in which a known composition can be administered should *a priori* be said to lack merit to such an extent that even the limited form of patent protection of the second medical use form can be denied without an examination of whether the therapy is indeed novel and inventive.”

This was confirmed by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83. While the decision is important, as it allowed for wider patent protection for inventions relating to new methods of medical treatment, it still did not address patient subgroups.

As a side note, it may be stated that a dosage regimen may in certain cases inherently reflect the response of a particular patient sub-group or may also be tailored to a specific patient sub-group.

One of the first decisions regarding a second medical use of a compound for subgroups was T 19/86 (*Pigs II*). The case was concerned with the application of a prophylactic substance to a new subgroup of pigs. Specifically, the use of the “live attenuated Aujeszky-virus” for the immunization of sero-negative pigs was known from prior art. The Board of Appeal had to decide whether the use of this same virus in the immunization of the subgroup of maternally immune pigs (so called sero-positive pigs) was patentable. It decided that the administration of the virus to the new subgroup was indeed novel and inventive and

<sup>13</sup> Wiki personalized medicine US page. <[http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized\\_medicine](http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized_medicine)>.

<sup>14</sup> Wiki personalized medicine US page. <[http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized\\_medicine](http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized_medicine)>.

<sup>15</sup> Wiki personalized medicine US page. <[http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized\\_medicine](http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized_medicine)>.



therefore a valid basis for a claim. Here, the *new* pigs represented a different immunologically defined population of animals within the same species, the same disease applying the same medicament.

Since the original *Pigs II* T 19/86 decision, several decisions have dealt with the patentability of second medical use claims relating to new sub groups, also of human patients. The general reading of T 19/86 was that a second medical use related to a new subgroup of patients was allowable, provided the new subgroup is clearly distinguishable from the previous subgroup (see for example T 1031/00).

An example where this type of claim was seen as not acceptable is decision T 233/96: the claimed subgroup of patients “who [are] unable to exercise adequately” was considered not to be distinguishable from other subgroups. The decision stressed the need for the new subgroup to be well-defined and clearly set apart from existing subgroups, but not arbitrarily chosen. This case also shows that a second medical use claim for a new patient subgroup cannot be considered inventive if the subgroup overlaps with an existing patient subgroup for which the medical use had already been shown.

T 108/09 is another Board of Appeal Decision that further defines the patentability of second medical use claims. The Board referred to T 233/96 and found that a subgroup of patients could be defined by their lack of response to two previous treatments. The claim for the use of a drug in a third line treatment was therefore deemed valid. The specifics of this case are the following: the breast cancer patient subgroup claimed for treatment with the drug Fulvestrant was the subgroup of patients characterized by their failure to respond to an aromatase inhibitor and Tamoxifen. The claim in question read:

“1. Use of Fulvestrant in the preparation of a medicament for the treatment of a patient with breast cancer who previously has been treated with an aromatase inhibitor and Tamoxifen and has failed with such previous treatment.”

In this case, the prior art disclosed the use of Fulvestrant as a second line treatment, after Tamoxifen had failed. The opponents argued that, as Fulvestrant was known as a second line treatment, a patient group having received two treatments before cannot form a novel group of patients. The opposition division however pointed out, that in the prior art it was shown that the treatment with Tamoxifen can cause the tumor to develop drug resistance and thus the treatment can physiologically and pathologically change the tumor.

The Board of Appeal concluded that a tumor “becomes more ‘malignant’ and more difficult to treat [with each new treatment]”. As a consequence, it is by no means evident that an active agent, which is effective in second-line treatment, is suitable in third-line treatment. Accordingly the claimed subgroup of patients is physiologically and pathologically distinguishable and forms a new subgroup of patients in accordance with T 19/86.

As in this case the subgroup was considered novel, the question remained whether or not the treatment with Fulvestrant had to be considered inventive. The opponents had argued that it would be obvious for the person skilled in the art to use the second line treatment in third line treatment with a reasonable expectation of success. The board of appeal concluded as already stated above that, with the physiologic and pathologic changes of the

tumor, there was no reasonable expectation of success. Thus it also acknowledged an inventive step.

Several other decisions referred to T 233/96 as well as T 19/86 and the aggregated picture that emerges from these decisions is that a new patient subgroup has to be “distinguishable with respect to its physiological or pathological status from the previously suggested subjects for such treatment” as summarized in T 708/02 in section 3.1.2 a decision otherwise dealing with a veterinary issue.

Further refinement in the details of subgroup definition can be found in T 1399/04. The claim 1 of the patent in question read (our emphasis):

“1. The use of ribavirin for the manufacture of a pharmaceutical composition for treating a patient having chronic hepatitis C infection to eradicate detectable HCV-RNA wherein the pharmaceutical composition is for administering an effective amount of ribavirin in association with an effective amount of interferon alpha, characterised in that the ribavirin in association with the interferon alpha is for administration for a time period of 40-50 weeks, the patient is an antiviral treatment naive patient, *and* the patient is one having a HCV genotype type 1 infection *and* a viral load of greater than 2 million copies per ml of serum as measured by HCV-RNA quantitative PCR.”

The opponents had argued that ribavirin was known in prior art for the treatment of hepatitis C. One document disclosed the following patient subgroup (emphasis added by the Board):

“In this respect, patients with high HCV RNA levels, genotype 1, high degrees of viral genomic diversity, *or* histological evidence of advanced fibrosis or cirrhosis would be candidates to receive combination therapy initially.”

A second prior art document disclosed the following:

“Document (OD8), a European patent application filed by the present Respondent, discloses the use of ribavirin, interferon alpha or both in the manufacture of a pharmaceutical composition for treating chronic HCV infections (claims 1 to 3). The patients may be previously untreated, thus antiviral treatment naïve (column 3, line 36), and the duration of the treatment is from 6 to 12 months (claim 11).

The document does not refer to a specific HCV genotype and does not mention the virus load of the patients.”

The opponents argued that this was a similar situation as in T 233/96 (the subgroup of patients unable to exercise adequately): that the subgroup was not well defined and that it probably overlapped with other subgroups, as more than 50 % of chronic HCV infection were genotype 1 infections. The Board of Appeal concluded that the claimed subgroup of patients defined as “being antiviral treatment naïve *and* having a chronic HCV genotype 1 infection *and* a viral load of greater than 2 million copies per ml measured by quantitative PCR” (our emphasis) was not disclosed in either cited prior art document. Thus the Board concluded that the claimed subgroup was a suitable subgroup according to T 19/86. This decision shows that refining a subgroup by adding new features to the delimitations of the subgroup can result in an acceptable sub-subgroup.

However the Board did not decide whether or not the novel pending claims were considered inventive, but remitted the case to the first instance for further examina-

tion. In order not to place a prejudice on the first instance the Board did not comment on the issue of inventive step. It may be possible for subgroups to also be defined not by intrinsic characteristics of patients or their afflictions, but by specific pre-treatment conditions. T 485/99 raised the question, “whether the physiological status of the patients caused by the pre-operative diet is different“. The claims were directed at an immunostimulative diet and were drafted in Swiss-type form. The Board did not decide, whether or not the claims were novel and inventive and decided that „whether the therapy under the aspect of physiological status of the patient does serve to bring novelty to the subject-matter claimed, has not been discussed by the first-instance department.“

It consequently remitted the case to the first instance. The case is currently in appeal after opposition and the Board of Appeal has yet to make a decision in T 1144/10.

A recent decision regarding subgroups of patients is T 734/12, which also referred to T 233/96. It showed the boundaries of the patient subgroup scope definition, even by a well-defined and testable criterion. The claimed subgroup of patients in this case consisted of rheumatoid arthritis patients, who experienced an inadequate response to a TNF $\alpha$ -inhibitor. Claim 1 of the opposed patent read:

“1. Use of an unconjugated antibody which is Rituximab in the manufacture of a medicament for treating rheumatoid arthritis by intravenous administration of two doses of antibody of 1000mg to a human who experiences an inadequate response to a TNF $\alpha$ -inhibitor, wherein the first dose is administered on day 1 of treatment and the second dose on day 15.”

Part of the prior art was a press release of the patent holder, disclosing the successful use of Rituximab on MTX-non-responders (a different group of patients). As this document did not discuss the TNF $\alpha$ -responder status of the patients, the subgroup was considered novel over the prior art described in the press release; See section 26 of the decision:

26. Hence, the RA patient group of claims 1 and 2 of the main request is distinguishable from the patient group of document (10) by its physiological and pathological status and consequently, according to the established case law of the Boards of Appeal (cf. decisions T 1399/04, T 19/86 and T 893/90, above) represents a new therapeutic application. Therefore, the argumentation of the opposition division or the respondents, that the criteria for the selection of the patient group are merely based on economic and public health reasons, is not accepted.

27. In addition to the above arguments, the board notes that document (10) is not only silent regarding any RA patients responding inadequately to TNF $\alpha$ -inhibitor but also it does not disclose the successful treatment of this patient sub-group by administering rituximab. Consequently, document (10) does not disclose the technical effect underlying the subject-matter of claims 1 and 2.

However, said document also showed that all patients benefited from the use of Rituximab for the treatment of rheumatoid arthritis. This disclosure, combined with another prior art document showing that 30 to 40 % of all rheumatoid arthritis patients inherently have an inadequate or non-response to TNF $\alpha$  inhibitors, allowed the Board to reach a decision. It concluded that at least some of the patients disclosed in the press release (51 patients)

were most likely also TNF $\alpha$ -non responders. Therefore, giving a treatment to a particular subgroup of patients when the treatment is known to work for all patients does not constitute an invention. Furthermore, there was no additional teaching in the prior art, which would have kept the person skilled in the art from trying out the dosage regimen of said document on a subgroup of patients with a reasonable expectation of success. Accordingly, while the subgroup of patients was considered novel, the claim was not inventive.

### III. The present status

#### 1. The subgroup must be clearly identifiable

The decisions cited herein illustrate how a subgroup of patients can provide a class for a novel second medical use. But which subgroups constitute the basis for a second medical use claim? As T 19/86 and subsequent case laws illustrates, a new subgroup has to be physiologically and pathologically well defined. However, a novel subgroup does not automatically render a patent claim inventive, as seen in T 734/12.

Only if there is a clear pathological distinction, as in T 108/09 or T 19/86, and no reasonable expectation of success of the treatment, then the subgroup itself could be considered inventive *per se*.

Could the blood type of a patient for example be a sufficient criterion to define a suitable subgroup of patients? While physiologically easily distinguishable, the pathological distinction could be problematic. A claim referring to a particular blood type would likely run into the same problems as T 734/12 and not be deemed inventive, since in most cases patients were not distinguished by blood type during clinical trials.

In accordance with T 108/09 a third line treatment can establish a new patient subgroup, thus claims for a “substance X for the treatment of patients with disease Y, which had previously been treated with Substance A and B” should in general be possible, provided the available data justify the constitution of a new subgroup.

In general, distinguishing patients by their *behavior* does not seem to form new patient subgroups in the sense of T 19/86. As T 233/96 stated, the subgroup of patients “who [are] unable to exercise adequately” probably overlaps with other groups and it is likely the decision in T 1144/10 will follow the same principle. Thus it is more likely than not, that for example vegan patients, or patients who sit for more than 7.5 hours a day will not be considered to be strong enough criteria to define a subgroup within the sense of T 19/86.

T 1399/04 showed that a very narrow and precise definition of a patient subgroup, supported by suitable data regarding the beneficial effects of the treatment, is a good basis for the definition of a patient subgroup within the sense of T 19/86. Thus a second medical use aimed at patients with a distinct genotype or particular symptoms, supported by data showing that this specific group benefits disproportionately from the claimed treatment will most likely generate an allowable patient subgroup.

However, if the subgroup is large, as in T 734/12 or T 233/96, it is possible that it will be considered as partially overlapping with known subgroups of patients. It is therefore critical to define a new subgroup of patients with a tight description that sets it well apart from other groups of patients. Data also need to show that this particular group of patients particularly benefits from the treatment.

Otherwise the subgroup will probably be considered as overlapping with previously known subgroups. However, even if the subgroup is considered new, the use of the medicament can be considered as not inventive if the patients of the subgroup do not benefit more than others from the new form of treatment.

In summary second medical use claims based on patient subgroups have come quite a way since the *Pigs II* decision T 19/86. It has been established that a novel subgroup has to be physiologically and pathologically distinguishable from the former subgroup and must not overlap (T 233/96) with prior known subgroups. Furthermore it needs to be shown that the claimed subgroup indeed benefits from the treatment more than other subgroups (T 1399/04 and T 734/12).

## 2. What about an earlier broader patent

With these decisions in mind, is it possible for a novel and inventive patent disclosure directed at a “responding” patient subgroup within a larger general medical indication to invalidate an earlier patent relating to the general medical indication? Decision T 219/01 (*Genentech/Chiron*) gives a hint at this scenario. Here, the original application was filed based on primate data. The clinical trials later were subject to discussion as these, according to the opponent, showed a lack of immunization in the human patients treated. However, Patentee put forward additional data and the Board recognized that certain subgroups of patients showed response to the vaccine. The Board revoked the patent however, arguing that the applicant could not show that the vaccine works for all humans and, patentee had no fall back claims for the patient sub-groups.

## IV. The State of Personalized Medicine Claims in the United States

Interestingly, in contrast to the current state of patent law in Europe, the United States Supreme Court has recently called into doubt claims directed to diagnostic methods and isolated DNA.

### 1. The *Prometheus* Case

On March 20, 2012, in *Mayo Collaborative Services et al. v. Prometheus Laboratories, Inc.* (“*Prometheus*”) the Supreme Court held that claims directed to a method of optimizing therapeutic efficiency of drugs for treating a particular disorder were not patent-eligible subject matter and therefore invalid under 35 U.S.C. § 101.<sup>16</sup>

The claims at issue set forth processes, of administering a drug and correlating drug metabolite levels with the need to increase or decrease the dosage of the drug.

The Supreme Court stated that the *Prometheus* claims “set forth laws of nature” because of the relationships between the drug metabolite concentration in the blood and the possible ineffectiveness or toxicity of the drug dosage exists apart from any human action and is a consequence of how the drug is metabolized by the body and thus an “entirely natural” process. The Court concluded that a patent claim, which simply describes that relationship, sets forth a natural law. The Court’s conclusion was based on an underlying concern that such patents tie up too much future use of a natural law. The Court rejected the notion that the administration of the drug is sufficiently transformative to trigger the “machine-or-transformation” condition for patent eligibility. The Court

finds that such administration is “irrelevant” because the step merely identifies a pre-existing audience of interest.

The question, the Court explained, is “whether the claims do significantly more than simply describe these natural relations. To put the matter more precisely, do the patent claims add enough to their statements of the correlations to allow the processes they describe to qualify as patent-eligible processes that apply natural laws?” The Court concluded that the answer is no.

The Court considered that the steps are “well-understood, routine, conventional activity already engaged in by the scientific community ...,” which, when viewed as a whole, “add nothing significant beyond the sum of their parts taken separately [and as such] are not sufficient to transform unpatentable natural correlations into patentable applications ... .”

Importantly, the Court expressed a hesitancy to apply a special rule to diagnostic innovations, and finds no need to determine, from policy prospective, whether increased protection is desirable for “discoveries of diagnostic laws of nature.”

Thus, unlike isolated DNA, which is unpatentable (see *Myriad* case below) in the United States, the patentability of diagnostic method claims, depends on the scope of the claim and whether the claims are sufficiently transformative and do significantly more than simply describe natural relations.

### 2. The *Myriad* Case

On June 13, 2013, the United States Supreme Court decided *Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics Inc. et al.* (“the *Myriad* case”).<sup>17</sup> The claims at issue in the *Myriad* case encompassed isolated DNA sequences encoding for a BRCA1 poly-peptide (e.g., genomic DNA).

The *Myriad* case was appealed to the U.S. Supreme Court from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (“Federal Circuit”), which upheld the patent eligibility of the claims directed to “isolated” DNA.

The Federal Circuit determined that the distinction between a product of nature and a human-made invention for purposes of § 101 depends on a change in the claimed composition’s identity compared with what exists in nature.<sup>18</sup> Specifically, the Federal Circuit argued that Supreme Court precedent drew a line between compositions that, even if combined or altered in a manner not found in nature, have similar characteristics as in nature, and compositions that human intervention has given “markedly different,” or “distinctive,” characteristics. In using this test with respect to the claims directed to isolated DNA, the Federal Circuit concluded that the claims were directed to patentable subject matter because the claims cover molecules that are markedly different – have a distinctive chemical identity and nature – from molecules that exist in nature.

The Court focused on the chemical/structural elements of the claimed DNAs at issue in the *Myriad* case. The Federal Circuit discussed the differences between naturally occurring chromosomes, genomic DNA encompassing the BRCA1/2 genes and the exon-only cDNA’s encompassed

<sup>16</sup> *Mayo Collaborative Services et al. v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. \_\_\_, 132 S.Ct. 1289 (2012).

<sup>17</sup> *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. No. 12-398 (June 13, 2013).

<sup>18</sup> *Association for Molecular Pathology v. U.S. Patent & Trademark Office*, 689 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2012).



by the claims at issue to hold that BRCA1 and BRCA2 in their isolated states are not the same as DNA as it exists in the body. The Federal Circuit asserted that human intervention in cleaving or synthesizing a portion of a native chromosomal DNA imparts on that isolated DNA a distinctive chemical identity from that possessed by native DNA.

The Federal Circuit dismissed arguments that isolated DNA was not markedly different than what occurred in nature because both forms included the same protein coding information. The Federal Circuit stated, “[w]e recognize that biologists may think of molecules in terms of their uses, but genes are in fact materials having a chemical nature and, as such, are best described in patents by their structures rather than their functions.”

In a unanimous 9-0 decision, the Supreme Court rejected the Federal Circuit’s logic with respect to the patent eligibility of claims to isolated DNA. The court held genomic DNA not patent eligible (although synthetic cDNA is still

patent eligible). With respect to genomic DNA, the Supreme Court noted that, “[i]t is undisputed that Myriad did not create or alter any of the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes.” The court characterized, Myriad’s “principal contribution” to be “uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes within chromosomes 17 and 13.”

Accordingly, as of the date of this publication claims directed to isolated DNA are not patentable subject matter under the current law in the United States.

Together, these two decisions from the Supreme Court make biomarkers *per se*, and their use for purely diagnostic purposes, unpatentable before the USPTO. They only become patentable if the diagnostic power of the biomarker is used in the context of a wider technical transformation that must be precisely defined and claimed. This constitutes a new challenge with respect to patentability of inventions in the realm of personalized medicine before the USPTO.

HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN\*

## Internationaler Schutz notorisch bekannter Marken nach Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ und Art. 16 Abs. 2 und 3 TRIPS im Lichte des Beschlusses der WIPO-Generalversammlung vom 29.9.1999

Die Versammlung des Pariser Verbands und die Generalversammlung der WIPO haben im September 1999 eine „Gemeinsame Empfehlung zur Auslegung und Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ“ erlassen, die – das steht außer Zweifel – geeignet ist, den internationalen Schutz notorisch bekannter Marken zu verbessern und zu stärken. Über die rechtliche Bedeutung dieser Empfehlung gehen

indes bis heute die Ansichten auseinander. Überwiegend wird angenommen, sie sei rechtlich unverbindlich. Der Beitrag legt dar, dass die Empfehlung als Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien der Pariser Union über die Auslegung und Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ völkerrechtlich verbindlich und innerstaatlich weitgehend unmittelbar anwendbar ist.

### I. Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ

[1] Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)<sup>1</sup> gewährt in der geltenden Stockholmer Fassung des Art. 6<sup>bis</sup> den verbandsangehörigen Ausländern und den diesen gemäß Art. 3 PVÜ gleichgestellten Personen in allen anderen Verbandsländern Schutz gegen eine unbefugte Aneignung ihrer notorisch bekannten Marken durch Dritte. Die Vorschrift geht zurück auf die Haager Revisionskonferenz von 1925. Sie begründet ein dem begünstigten Personenkreis neben der Inländerbehandlung zustehendes besonderes Recht der PVÜ. Gestützt auf Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ kann der Inhaber einer im Schutzland notorisch bekannten Marke deren Eintragung sowie die Eintragung einer mit ihr verwechslungsfähigen Marke zugunsten eines Dritten für gleiche oder ähnliche Waren verhindern, die Löschung einer für diesen etwa erfolgten Eintragung erwirken und den Gebrauch der betreffenden Marke untersagen.<sup>2</sup> Der Löschantrag kann innerhalb einer Frist von fünf Jahren gestellt werden; gegen bösgläubig erwirkte Eintragungen und bösgläubig erfolgte Benutzungshandlungen sind der Löschantrag und der Unterlassungsantrag an keine Frist gebunden. Als Ziel und Zweck der Vorschrift liegt die Bekämpfung einer alten und schwerwiegenden Form der Markenpiraterie auf der Hand.<sup>3</sup>

Die Einfügung des Art. 6<sup>bis</sup> in die PVÜ überwand in einer für die Zeit seines Entstehens bemerkenswerten Weise das Registerprinzip, denn der so begründete konventionsrechtliche Sonderschutz einer ausländischen Marke setzt deren Eintragung im Schutzland nicht voraus. Im Übrigen blieb jedoch das Territorialitätsprinzip wirksam; mangels einer näheren Bestimmung der Voraussetzungen des zu gewährenden Schutzes lässt es der Wortlaut des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ den Verbandsstaaten unbenommen, die für den Schutz erforderliche inländische Notorietät der Marke an deren Benutzung im Inland zu knüpfen und den Grad der Notorietät und die Personenkreise zu bestimmen, auf deren Kenntnis es ankommt. Das erschwerte die Inanspruchnahme des Schutzes, hinderte das Entstehen ei-

\* Dr. jur., Rechtsanwalt in München.

<sup>1</sup> Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle vom 20.3.1883 zuletzt revidiert in Stockholm am 14.7.1967 und am 28.9.1979 geändert. Der für die Auslegung maßgebliche Text ist der französische. Nach Art. 1 Abs. 1 PVÜ bilden die Mitgliedstaaten einen „Verband“ („Union“). Beide Begriffe werden im Deutschen verwendet.

<sup>2</sup> Art. 6<sup>septies</sup> PVÜ regelt den Fall der Aneignung einer ausländischen – nicht notorisch bekannten – Marke durch den Agenten eines verbandsangehörigen Markeninhabers.

<sup>3</sup> Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention, Genf 1968, Anm. (d) zu Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ; Busch, GRUR Int. 1971, 293 f.; Marbach, in: von Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, S. 130; auch Kur, GRUR 1999, 866.

ner einheitlichen Staatenpraxis und führte dazu, dass der Vorschrift eine nennenswerte praktische Bedeutung versagt blieb. Auch auf späteren Revisionskonferenzen gelang es nicht, zu Verbesserungen zu gelangen, selbst eine Bestimmung, wonach der Schutz der notorisch bekannten Marke deren Benutzung im Schutzland nicht voraussetzen würde, scheiterte.<sup>4</sup>

## II. Revision durch TRIPS

[2] Als nach dem Ende der achtziger Jahre und dem Scheitern der letzten Konferenz zur Revision der PVÜ im Interesse der Entwicklungsländer diese eine weitere Fortentwicklung der Konvention verweigerten, suchten die USA zu diesem Ziel in einem anderen Forum, im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT, zu gelangen.<sup>5</sup> Das führte im Jahre 1995 zur Entstehung des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related Aspects of Internationale Property Rights – TRIPS-Agreement).<sup>6</sup> TRIPS verpflichtet in seinem Art. 1 Abs. 1 die Mitglieder zur Übernahme und Erfüllung der Verpflichtungen aus den Art. 1 bis 12 und 19 PVÜ unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum Pariser Verband.<sup>7</sup> Zugleich ist es gelungen, in TRIPS die Standards der PVÜ zu entwickeln und neue besondere Rechte zu begründen. TRIPS ist Bestandteil des Übereinkommens zur Begründung der Welthandelsorganisation WTO als Nachfolgerin des GATT. Die Vorteile des GATT sind daher an die Übernahme der Verpflichtungen des TRIPS gekoppelt.<sup>8</sup>

[3] Die Verlagerung der Reform des internationalen Rechts des geistigen Eigentums in das GATT und die WTO hat in der Sache zu einer gewissen Revision des bisher in den großen Konventionen, der PVÜ und der Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ), geregelten Schutzes des geistigen Eigentums geführt. Der Erfolg ist beträchtlich: Schon jetzt gehören 160 Staaten der WTO an. Somit ist bereits der weitaus überwiegende Teil der 174 Verbandsländer der PVÜ an deren Entwicklung durch TRIPS gebunden.<sup>9</sup>

[4] Die „Revision“ des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ findet sich in Art. 16 TRIPS. Abs. 1 der Vorschrift füllt eine Lücke der PVÜ insoweit, als die Vorschrift, anknüpfend an die Befugnisse, die Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ dem Inhaber einer notorisch bekannten Marke einräumt, allgemein das bisher in der PVÜ nicht geregelte ausschließliche Recht des Markeninhabers definiert. Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS öffnet die von Art. 6<sup>sexies</sup> PVÜ offen gelassene Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ auf die Dienstleistungsmarken. Art. 16 Abs. 3 TRIPS erstreckt den Schutz des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ über den Bereich der Produktähnlichkeit hinaus auf die Fälle, in denen die unbefugte Benutzung der Marke im Schutzland auf eine Verbindung mit dem Inhaber der notorisch bekannten Marke hinweisen würde und dessen Interessen Schaden zufügen könnte. Die Vorschrift regelt somit in der Sache den Schutz der sogenannten berühmten Marke, dessen Aufnahme in die PVÜ auf der Lissabonner Konferenz im Jahre 1958 scheiterte.<sup>10</sup>

[5] Art. 16 Abs. 2 Satz 2 TRIPS befasst sich zwar mit der grundlegenden Frage der Voraussetzungen einer Notorität, beschränkt sich aber darauf, den insoweit maßgeblichen Personenkreis näher zu bestimmen. Danach haben die Staaten bei der Entscheidung über das Bestehen notorischer Bekanntheit die Bekanntheit der Marke im „maßgeblichen Teil der Öffentlichkeit“ zu berücksichtigen (*relevant sector of the public*). Dieser muss die Bekanntheit der Marke in der maßgeblichen inländischen Öffentlich-

keit umfassen, und die Bekanntheit muss auf Grund der Werbung für die Marke erreicht worden sein. Damit überlässt auch Art. 16 TRIPS die Bestimmung wesentlicher Schutzvoraussetzungen weiterhin dem nationalen Recht und den nationalen Gerichten. Immerhin schließt die Verpflichtung zur Berücksichtigung der Bekanntheit der Marke in maßgeblichen Verkehrskreisen die Anwendung anderer Schutzvoraussetzungen des nationalen Rechts nicht zwingend aus. So steht das Gebot der Berücksichtigung inländischer Werbung einer nationalen Regelung und Entscheidungen der nationalen Gerichte nicht entgegen, die allein auf Werbung für tatsächlich auf dem inländischen Markt erhältliche Waren und Dienstleistungen abstellen oder gar eine Bekanntheit von gewisser Dauer verlangen.<sup>11</sup>

## III. Die gemeinsame WIPO/PVÜ-Empfehlung vom 29.9.1999

[6] Im Ergebnis konnten also auch die Ergebnisse der TRIPS-Verhandlungen dem Bedürfnis nach einem effektiven internationalen Schutz bekannter ausländischer Marken nicht gerecht werden. Daher nahm die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) sehr bald nach TRIPS die Arbeiten an einer Fortsetzung der Entwicklung des Schutzes der notorisch bekannten Marken auf.<sup>12</sup>

[7] Satzungsgemäßes Ziel der am 14.7.1967 errichteten WIPO ist die Entwicklung des weltweiten Schutzes des geistigen Eigentums (Art. 3 (i) WIPO-Übereinkommen).<sup>13</sup> Zu diesem Zweck fördert sie durch ihre Organe und vorbehaltlich der Zuständigkeit des Pariser und des Berner Verbandes Maßnahmen zur weltweiten Verbesserung des Schutzes des geistigen Eigentums (Art. 4 (i) WIPO Übereinkommen). Zugleich erfüllt sie die Verwaltungsaufgaben der beiden als Verwaltungsunionen<sup>14</sup> errichteten Verbände (Art. 4 (ii) WIPO Übereinkommen). Diese sind daher seit der Stockholmer Konferenz mit der als Internationale Organisation errichteten WIPO eng verbunden; sie bedienen sich gewissermaßen der WIPO zur Durchführung ihrer Aufgaben<sup>15</sup> und nähern sich auf diesem Wege selbst der moderneren Rechtsform einer Internationalen Organisation an.

<sup>4</sup> Busch (oben Fn. 3).

<sup>5</sup> Kunz-Hallstein, in: Beier/Schricker (Hrsg.), GATT or WIPO, New Ways in the International Protection of Intellectual Property, 1989, S. 77 ff.; GRUR 1998, 268 f.

<sup>6</sup> Im System der Vereinten Nationen ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO die für die Entwicklung des internationalen Schutzes des geistigen Eigentums zuständige Sonderorganisation (Art. 3 (i), 4 (i) WIPO-Übereinkommen. Daher bestanden Zweifel an der Zuständigkeit des GATT. Die gewählte, nur schwer verständliche Bezeichnung sollte vermutlich diese Zweifel ausräumen. Zur Zuständigkeit der WIPO *Ballreich*, GRUR Int. 1987, 747 f.

<sup>7</sup> Eine gleichlautende Verpflichtung betreffend die urheberrechtliche Revidierte Berner Übereinkunft – Art 6<sup>bis</sup> RBÜ ausgenommen – begründet Art. 9 Abs. 1 TRIPS.

<sup>8</sup> Überblick und ausführliche Analyse sämtlicher Kapitel des TRIPS geben die im Max-Planck-Institut entstandenen Arbeiten von *Drexl*, GRUR Int. 1994, 777; *Fikentscher*, GRUR Int. 1995, 529, 532 ff.; *Katzenberger*, GRUR Int. 1995, 447; *Knaak*, GRUR Int. 1995, 652; *Kur*, GRUR Int. 1994, 987; GRUR 1995, 185; *Geller*, GRUR Int. 1995, 935.

<sup>9</sup> Stand ermittelt nach den Daten der WTO und der WIPO am 15.10.2014.

<sup>10</sup> Vgl. *Moser von Filseck*, in: Die Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft, GRUR Int. 1959, 57, 87 ff.

<sup>11</sup> Hierzu *Schneider*, GRUR Int. 1998, 461, 470.

<sup>12</sup> *Baumeier*, Festschrift Beier, 1996, S. 227 ff.

<sup>13</sup> Hierzu näher *Krieger/Rogge*, GRUR Int. 1967, 462 ff.; BGBl. 1970 II 295; BGBl. 2002 II 598.

<sup>14</sup> Hierzu *Ruffert/Walter*, Institutionalisiertes Völkerrecht, 2009, Rdnr. 44.

<sup>15</sup> *Albrecht Krieger*, GRUR Int. 1967, 462, 464.



[8] So verfügt der Pariser Verband insbesondere seit der Stockholmer Revisionskonferenz über eine Versammlung der Mitgliedstaaten als ständiges oberstes Organ (Art. 13 PVÜ).<sup>16</sup> Diese tagt anlässlich des Zusammentretens der Generalversammlung der WIPO. Sie setzt sich zusammen aus den durch die Art. 13 bis 17 PVÜ gebundenen Verbandsländern, deren Regierungen durch einen Delegierten vertreten werden (Art. 13 Abs. 1 PVÜ). Deutschland ist Mitglied der Versammlung. Nach Art. 13 (2) (a) (i) PVÜ „behandelt“ (*traite*) die Versammlung „alle Fragen betreffend die Erhaltung und die Entwicklung des Verbandes und die Anwendung“ der Pariser Verbandsübereinkunft. Damit haben die Mitgliedstaaten in Stockholm der Versammlung die für die Entwicklung des Verbandes wichtige Kompetenz zur Interpretation der Konvention eingeräumt.<sup>17</sup>

[9] Auf dieser Grundlage erließen die Versammlung des Pariser Verbandes und die Generalversammlung der WIPO am Ende der 34. Serie von Sitzungen der Versammlungen der Mitgliedstaaten der WIPO vom 20. bis 29.9.1999 eine gemeinsame Empfehlung betreffend Vorschriften zum Schutz der notorisch bekannten Marken (*Joint Recommendation*) – „WIPO/PVÜ-Empfehlung“.<sup>18</sup>

Dem gingen Vorarbeiten eines Sachverständigenausschusses und Beratungen des WIPO *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)* voraus, die zum Entwurf einer „Gemeinsamen EntschlieÙung“ (*Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Trademarks*) führten, welche der Generaldirektor den Versammlungen der Mitgliedstaaten der WIPO vorlegte.<sup>19</sup> Grund für die bei den Beratungen der Versammlungen erfolgte Änderung der Bezeichnung dürften verbliebene Vorbehalte einiger Staaten hinsichtlich einzelner Bestimmungen des Dokuments gewesen sein.<sup>20</sup> Diese dürften auch zur Änderung des zweiten Erwägungsgrundes der Empfehlung geführt haben, der schließlich mit folgendem Wortlaut angenommen wurde:

[The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO)]

Recommend that each Member State may consider the use of any of the provisions adopted by the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) at its Second Session, Second Part, as guidelines for the protection of well-known marks;

Die Annahme der Empfehlung erfolgte im Wege eines Kompromisses per Konsens der in der Versammlung vertretenen Mitgliedstaaten. Dem Konsens hatten sich als einem *additional element to the highest level of protection for well-known marks* selbst die Staaten angeschlossen, die Vorbehalte geäußert hatten.<sup>21</sup> Vorbehaltlos stimmte die überwiegende Mehrheit zu, nämlich die Gruppe der afrikanischen Staaten, Japan, China und die Gruppe der mitteleuropäischen und baltischen Staaten, darunter Deutschland.<sup>22</sup> Zu bemerken ist auch, dass der Inhalt der verabschiedeten Empfehlung gegenüber dem Entwurf einer EntschlieÙung unverändert geblieben ist.

[10] Den Inhalt des Dokuments und seine möglichen Auswirkungen auf das nationale Recht hat *Annette Kur* in der Zeitschrift GRUR ausführlich dargestellt, analysiert und kommentiert.<sup>23</sup> Darauf wird verwiesen.

Kurz gesagt empfiehlt das Dokument den Mitgliedstaaten der Pariser Union und der WIPO, notorisch bekannte Marken im Einklang mit den Bestimmungen des Beschlus-

ses zu schützen in der Absicht, die Wirksamkeit des weltweiten Schutzes notorisch bekannter Marken im Wege einer Harmonisierung der nationalen Gesetze zu stärken (*to make the protection of well-known trademarks more effective in the world*).<sup>24</sup> Dem entsprechend geht der Wortlaut des Dokuments über bloÙe Empfehlungen hinaus. Die Auslegungsrichtlinien sind überwiegend verbindlich formuliert: sie sollen (*shall*) angewandt werden, und nur bisweilen wird einem Mitgliedstaat die Möglichkeit eingeräumt (*may*), davon abzuweichen. Daher ist die WIPO-Empfehlung durchaus auf eine wirksame Verbesserung des Schutzes notorisch bekannter Marken angelegt, wobei im Blick auf das deutsche Recht zu betonen ist, dass der erweiterte Schutz des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ über § 4 Nr. 3 MarkenG auch Inländern zugänglich ist.<sup>25</sup>

[11] Die in diesem Zusammenhang zu erwähnenden Vorschriften sind:

### 1. Art. 2 Abs. 1

Nach dieser Vorschrift haben die zuständigen Behörden bei der Beurteilung der notorischen Bekanntheit einer Marke sämtliche Umstände zu berücksichtigen (*shall take into account*), aus denen sich die notorische Bekanntheit ergeben kann. Dazu gehören insbesondere: der Grad ihrer Bekanntheit in den beteiligten Kreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung einer etwaigen Benutzung der Marke, ihre Bewerbung für Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, sowie Nachweise ihrer Durchsetzung und ihrer Anerkennung als notorisch bekannt durch zuständige Behörden und Gerichte und schließlich der wirtschaftliche Wert solcher Marken. Diese Umstände sollen als Richtlinien für die Feststellung einer Notorietät verstanden werden, nicht aber als deren Bedingungen, und im Einzelfall sollen nicht sämtliche der aufgezählten Umstände vorliegen müssen; vielmehr kann die Feststellung notorischer Bekanntheit einer Marke auch auf andere, nicht genannte Umstände gestützt werden. Die aufgezählten „Faktoren“ der Notorietät mögen dahin tendieren, international gegebene Umstände ausreichen zu lassen, um das Bestehen einer für die Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ erforderlichen notorischen Bekanntheit zu begründen,<sup>26</sup> ausdrücklich empfohlen wird dies jedoch nicht.<sup>27</sup>

### 2. Art. 2 Abs. 2

Diese Vorschrift beschreibt nicht abschließend (*shall include*) die für die Beurteilung der Notorietät maßgeblichen beteiligten Kreise als die Verbraucher der betreffen-

<sup>16</sup> Gleiches gilt für die Berner Union, Art. 22 RBÜ.

<sup>17</sup> Hierzu *Ruffert/Walter* (oben Fn. 14), Rdnr. 140 f. m.w.N.

<sup>18</sup> WIPO Doc. A/34/16 vom 29.9.1999, <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a\\_34/a\\_34\\_16.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_34/a_34_16.doc)>.

<sup>19</sup> Memorandum des Generaldirektors vom 4.8.1999, WIPO Doc. A/34/13.

<sup>20</sup> WIPO Doc. A/34/13 vom 4.8.1999, Nr. 8; WIPO Doc. A/34/16 vom 29.9.1999, *passim*.

<sup>21</sup> Vgl. Erklärung der Delegation von Paraguay als Sprecherin der Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, WIPO Doc. A/34/16 vom 29.9.1999, Nr. 3.

<sup>22</sup> WIPO Doc. A/34/16 vom 29.9.1999, Nrn. 5-8.

<sup>23</sup> *Kur*, GRUR 1999, 866 ff.

<sup>24</sup> Die Motive der gemeinsamen Empfehlung sind zusammengefasst im Memorandum des Generaldirektors für die Sitzung der Generalversammlung der WIPO im September 1999, WIPO Doc. A/34/13 vom 4.8.1999, Nr. 2 bis 13.

<sup>25</sup> *Kur* (oben Fn. 23), 866 f.; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., Rdnr. 73 zu § 4 MarkenG.

<sup>26</sup> So *Kur* (oben Fn. 23), 867 f.

<sup>27</sup> *Goller*, Markenschutzgesetz, 2009, Rdnr. 320 zu Art. 3 schwMSchG.

den Produkte und die mit deren Vertrieb und Nutzung befassten Personen.

Nach Art. 2 Abs. 2 (b) gilt eine Marke als notorisch bekannt (*shall be considered*), wenn die Bekanntheit nur in einem relevanten beteiligten Kreis, gegebenenfalls sogar nur im Kreis der Importeure der betreffenden Produkte festzustellen ist.<sup>28</sup> Nach Art. 2 Abs. 2 (c) kann (*may*) ein Mitgliedstaat auch die in einem relevanten Verkehrskreis nur bekannte Marke als notorisch bekannt behandeln. Die Empfehlungen unterscheiden daher klar zwischen der Bekanntheit und der notorischen Bekanntheit einer Marke.

Art. 2 Abs. 2 (d) erlaubt es einem Mitgliedstaat, die notorische Bekanntheit einer Marke auch dann festzustellen (*may determine*), wenn die Marke in einem relevanten Verkehrskreis dieses Mitgliedstaates weder notorisch bekannt noch bekannt ist. Nach Art. 2 (3) (b) kann aber ein Mitgliedstaat in einem solchen Fall verlangen, dass die Marke in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten notorisch bekannt ist.

### 3. Art. 2 Abs. 3 (a)

Diese wichtige Vorschrift nennt Faktoren, welche die Mitgliedstaaten nicht heranziehen dürfen (*shall not require*), um die notorische Bekanntheit einer Marke auszuschließen, nämlich das Fehlen der Eintragung und der Benutzung der Marke im Schutzland (i), deren notorische Bekanntheit, Anmeldung oder Eintragung in einem anderen Mitgliedstaat (ii) und deren notorische Bekanntheit im allgemeinen Publikum (iii). Die Berücksichtigung einer im Inland bestehenden notorischen Bekanntheit der Marke bleibt daher den Mitgliedstaaten freigestellt.

### 4. Art. 3

Hiernach sind notorisch bekannte Marken zu schützen (*a Member State shall protect*) gegenüber kollidierenden Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und Domainnamen, und zwar mindestens ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der notorischen Bekanntheit im Schutzland.

### 5. Art. 4

Abs. 1 (a) der Vorschrift definiert den Verletzungstatbestand (*a mark shall be deemed to be in conflict*), Abs. 1 (b) mit denselben Worten die Voraussetzungen des durch Art. 16 Abs. 3 TRIPS begründeten erweiterten Schutzes notorisch bekannter Marken.<sup>29</sup> Zu betonen ist, dass die von Art. 2 Abs. 3 (a) ausgeschlossenen Kriterien auch nicht für diese Fälle angewandt werden dürfen. Nach der WIPO/PVÜ-Empfehlung können daher auch im Schutzland weder benutzte noch eingetragene notorisch bekannte Marken Schutz über die Grenzen der Produktähnlichkeit in Anspruch nehmen.<sup>30</sup> Allerdings erlaubt es Art. 4 Abs. 1 (c) den Mitgliedstaaten (*a Member State may require*), den erweiterten Schutz von der notorischen Bekanntheit der Marke im allgemeinen Publikum abhängig zu machen.

## IV. Zur Frage der innerstaatlichen Verbindlichkeit der WIPO/PVÜ-Empfehlung

[12] Die WIPO/PVÜ-Empfehlung wird im Schrifttum überwiegend als rechtlich unverbindlich bezeichnet.<sup>31</sup> Anderer Ansicht sind das Schweizerische Bundesgericht<sup>32</sup> und das Europäische Gericht.<sup>33</sup> Das gibt Anlass, der Frage der Verbindlichkeit der Empfehlung nachzugehen.

[13] Die Pariser Verbandsübereinkunft und das TRIPS-Übereinkommen sind völkerrechtliche Verträge. Diese sind – auf der Ebene des Völkerrechts – für die Vertragsparteien<sup>34</sup> bindend und von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen. Der entsprechende allgemeine Rechtsgrundsatz des *pacta sunt servanda* findet sich heute kodifiziert in Art. 26 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WKV). Art. 25 PVÜ verpflichtet die Verbandsstaaten ausdrücklich, die nach ihren Verfassungen erforderlichen Maßnahmen schon vor der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden zu ergreifen, um die Anwendung der PVÜ zu gewährleisten. Art. 1 Abs. 1 TRIPS begründet ebenfalls eine ausdrückliche Verpflichtung der Mitglieder, den Bestimmungen des Abkommens in ihren nationalen Rechtsordnungen Wirksamkeit zu verschaffen.

Das Bestehen einer völkervertragsrechtlichen Bindung begründet jedoch nicht ohne weiteres die Verbindlichkeit eines Vertrags in den nationalen Rechtsordnungen. Diese setzt in der Regel eine gesetzgeberische Entscheidung der einzelnen Vertragsparteien voraus; daher ist die innerstaatliche Verbindlichkeit der Verträge für jedes Land an Hand seiner verfassungsrechtlichen Regeln zu bestimmen.<sup>35</sup>

[14] In Deutschland bedarf der innerstaatliche Vollzug völkerrechtlicher Verträge eines Zustimmungsgesetzes (Art. 59 Abs. 2 GG). Mit dem Erlass des Zustimmungsgesetzes erhalten die Verträge die Wirkung und den Rang von die deutschen Behörden und Gerichte bindenden Gesetzen (Art. 20 Abs. 3 GG); die unmittelbare Anwendbarkeit der einzelnen Normen setzt darüber hinaus deren hinreichende inhaltliche Bestimmtheit voraus.<sup>36</sup>

Die Transformation der Verträge ändert freilich nicht deren Rechtscharakter. Das hat insbesondere zur Folge, dass die Auslegung der Verträge autonom und nach den Regeln des Völkerrechts zu erfolgen hat.<sup>37</sup> Die dem entsprechenden Bestimmungen der Art. 31 ff. WKV sind kodifiziertes Völkergewohnheitsrecht;<sup>38</sup> sie können daher für die Auslegung der vor Inkrafttreten der Wiener Vertragsrechtskonvention entstandenen Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung der Stockholmer Konferenz von 1967 herangezogen werden (Art. 4 WKV).<sup>39</sup> Die Verpflichtung zur autonomen Auslegung der Verträge impliziert notwendig die Verpflichtung zu deren einheitlicher Auslegung; folglich sind auf die Auslegung bezogene Übereinkünfte und entsprechende Übungen der Vertragsparteien zu beachten (Art. 31 Abs. 3 (a) und (b) WKV).<sup>40</sup>

<sup>28</sup> Kur (oben Fn. 23), 868 f.

<sup>29</sup> Kur (oben Fn. 23), 870 f.

<sup>30</sup> Kur (oben Fn. 23), 869.

<sup>31</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markenrecht, 11. Aufl., Rdnr. 78 zu § 4 MarkenG; Schmidt-Pfitzner/Schneider, in: Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS Kommentar, 2. Aufl. 2013, Rdnr. 55 zu Art. 16 TRIPS; vgl. auch Kur (oben Fn. 23), 875. Für eine Berücksichtigung der Empfehlungen Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., Rdnr. 232 zu § 4 MarkenG; Goller, Markenschutzgesetz, 2009, Rdnr. 322 zu Art. 3 schwMSchG.

<sup>32</sup> BGE 130 III 267, 275.

<sup>33</sup> EuG, GRUR Int. 2009, 39, Tz. 79 f. – Boomerang.

<sup>34</sup> Das sind für die PVÜ die „Verbandsländer“ und für TRIPS die „Mitglieder“, da zu diesen auch Staatenverbindungen wie die EU gehören können.

<sup>35</sup> Klabbers, International Law, 2013, S. 290 f.; Kunig, in: Graf Vitzhum/Proelß, Völkerrecht, 6. Aufl., Rdnr. 9.

<sup>36</sup> Kunig, in: Graf Vitzhum/Proelß (oben Fn. 35), Rdnr. 41.

<sup>37</sup> BVerfG, Urteil vom 4.5.1955, 1 BvF 1/55, Gründe D. III. 3.

<sup>38</sup> Graf Vitzhum, in: Graf Vitzhum/Proelß (oben Fn. 35), Rdnr. 123 m. w.N.

<sup>39</sup> Das Datum des Inkrafttretens der WKV ist der 27.1.1980.

<sup>40</sup> SchwBG 130 III 267, 275.

Der deutsche Gesetzgeber hat Zustimmungsgesetze zur PVÜ und zu TRIPS erlassen.<sup>41</sup> Danach haben sowohl Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ als auch Art. 16 TRIPS die Qualität verbindlichen nationalen Rechts.<sup>42</sup> Ihr Verhältnis zu entsprechenden nationalen Gesetzen bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln der Normenhierarchie. Als Regelungen internationaler Sachverhalte haben sie den Charakter von *leges speciales*.<sup>43</sup>

[15] Die WIPO/PVÜ-Empfehlung ist also solche bezeichnet, sie ist kein völkerrechtlicher Vertrag; auch ihre Entstehungsgeschichte macht deutlich, dass der Abschluss eines Vertrags nicht gewollt war; die Absicht richtete sich vielmehr darauf, einen „neuen Ansatz einer fortschrittlichen Entwicklung des internationalen Rechts des geistigen Eigentums“ zu finden, der nicht der parlamentarischen Zustimmung der Mitgliedstaaten bedürfe, gleichwohl aber, wenn auch nicht mit der Wirkung eines völkerrechtlichen Vertrags, die Übereinstimmung der Staaten über bestimmte von ihnen anzuwendende Grundsätze und Regeln zum Ausdruck bringen würde.<sup>44</sup> Nach ihrem Inhalt zielt die Empfehlung auch nicht auf eine Änderung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ, sondern auf eine konkretisierende Auslegung seiner Voraussetzungen und seines Inhalts.

Das gilt zunächst für die nähere Bestimmung des Begriffs der relevanten Verkehrskreise (*relevant sectors of the public*) durch Art. 2 Abs. (2). *Bodenhausen* hat daran erinnert, dass nach den Akten der Haager Konferenz die notorische Bekanntheit der Marke „im Handelsverkehr“ (*in commerce*) für die Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ genügen sollte.<sup>45</sup> Dieses Merkmal hat Art. 16 Abs. 2 TRIPS als „den relevanten Verkehrskreis“ (*relevant sector of the public*) präzisiert. Das setzt Art. 2 Abs. (2) der Empfehlung fort.

Nichts anderes gilt, soweit Art. 2 Abs. 3 WIPO/PVÜ-Empfehlung es den Mitgliedstaaten untersagt (*shall not require*), die Anerkennung einer Marke als notorisch bekannt von bestimmten, genau bezeichneten Umständen abhängig zu machen. Diese Empfehlung richtet sich allein darauf, bisher bestehende entsprechende Regelungsbefugnisse der Verbandsstaaten zu beschneiden, überschreitet jedoch nicht die Grenzen einer bloßen Entwicklung des Begriffs der notorischen Bekanntheit.

Eine Änderung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ ist auch nicht anzunehmen, soweit Art. 2 Abs. 2 (d) es einem Mitgliedstaat erlaubt (*may determine*), die notorische Bekanntheit unabhängig von ihrer inländischen Bekanntheit festzustellen. Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ ist wie alle besonderen Rechte der Konvention in die Inländerbehandlung einbezogen und setzt daher einen Mindeststandard, der es den Verbandsländern freistellt, die Voraussetzungen seines Schutzes abzusenken (Art. 2 Abs. 2 PVÜ).<sup>46</sup>

Es mag dahinstehen, ob gleiche Maßstäbe an die Ausdehnung des Schutzes der notorisch bekannten Marken gemäß Art. 3 Abs. 1 auf Geschäftsbezeichnungen und Domainnamen anzulegen sind. Jedenfalls bleibt die Vorschrift für die durch TRIPS gebundenen Verbandsstaaten im Rahmen einer Entwicklung des Art. 16 Abs. 1 TRIPS, der bereits den Schutz des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ auf kollidierende „Zeichen“ (*signs for goods and services*) erstreckt hat.

[16] Im Ergebnis lässt sich daher die WIPO/PVÜ-Empfehlung – wie dies bereits das Schweizerische Bundesgericht entschieden hat – als eine Übereinkunft der in der Versammlung des Pariser Verbands vertretenen Vertragsparteien über die Auslegung und die Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ verstehen. Eine solche Übereinkunft ist von den Vertragsparteien zu berücksichtigen (Art. 31 Abs. 3 lit. a WKV);<sup>47</sup> normativer Wert kann daher der Empfehlung

nicht abgesprochen werden. Das gilt insbesondere für die Vorschriften, deren Wortlaut eine Abweichung der Mitgliedstaaten und ihrer Behörden ausschließt.

Dem steht – wie ausgeführt – nicht entgegen, dass die Empfehlung geeignet ist, bisher bestehende Regelungsbefugnisse der Vertragsstaaten zu beschneiden. Jedenfalls richtete sich der Wille der in der Versammlung vertretenen Verbandsstaaten nicht auf eine Änderung der durch Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ geschaffenen Rechtslage, sondern auf eine Konkretisierung des Inhalts dieser Vorschrift.

Ohnehin kennt die völkerrechtliche Praxis keine klaren Grenzen zwischen der Auslegung und der Änderung von Verträgen, zumal nicht bei solchen, die sich auf auf Entwicklung angelegte Vertragsgemeinschaften beziehen.<sup>48</sup> Daher behandelt das Bundesverfassungsgericht auch gelegentliche Inhaltsänderungen durch der Entwicklung eines Vertrags dienende Auslegung nicht als zustimmungspflichtige Vertragsänderungen.<sup>49</sup> Die Pariser Verbandsübereinkunft ist seit ihrer Errichtung im Jahr 1873 auf eine Entwicklung durch Revisionskonferenzen der Verbandsländer angelegt (Art. 18 Abs. 1 PVÜ). Seit der Stockholmer Konferenz verfügt die Versammlung der Mitgliedstaaten darüber hinaus über die Kompetenz zur autoritativen Auslegung der PVÜ (Art. 13 Abs. 2 (a) PVÜ).

[17] Völkerrechtlich ist also die in der WIPO/PVÜ-Empfehlung zum Ausdruck gelangte Übereinkunft über die Auslegung und Anwendung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ, da vom Konsens der Vertragsstaaten getragen, von diesen zu beachten. In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass „Organ- oder sonstige Kollektivakte internationaler Vertragsgemeinschaften“ sogar verbindliche Verträge der Vertragsparteien darstellen können;<sup>50</sup> umso mehr kann ein solcher Organakt – wie dies nicht zuletzt dem Wortlaut der Empfehlung zu entnehmen ist – verbindliche Richtlinien zur Auslegung und Anwendung eines Vertrags erlassen. Der Umstand, dass einzelne Vertragsparteien Vorbehalte zu einigen Bestimmungen der Empfehlung äußerten, lässt deren Verbindlichkeit für die Staaten, welche der Empfehlung vorbehaltlos zustimmten, unberührt. Das ist schon deshalb anzunehmen, weil selbst Vorbehalte zu Verträgen deren Geltung zwischen den Parteien unberührt lassen, die keinen Vorbehalt eingelegt haben (Art. 21 Abs. 2 WKV).<sup>51</sup>

[18] Damit stellt sich die Frage nach der Verbindlichkeit der WIPO/PVÜ-Empfehlung für die deutschen Behörden und Gerichte. Ein Zustimmungsgesetz hierzu ist nicht ergangen; das Grundgesetz sieht für einen Rechtsakt dieser Art ein Zustimmungsgesetz auch nicht vor.<sup>52</sup> Nach

<sup>41</sup> PVÜ: BGBl. 1970 II 391; BGBl. 1984 II 799; TRIPS: BGBl. 1994 II 1565 (englisch), 1730 (deutsch).

<sup>42</sup> Grundsätzlich und näher hierzu *Drexler*, GRUR Int. 1994, 777, 784 f.; *Katzenberger*, GRUR Int. 1995, 447, 459; zustimmend BGH, GRUR 1969, 257 – *Recrim*; GRUR 1999, 707, 713 – *Kopienversanddienst*.

<sup>43</sup> *Kunig*, in: Graf Vitzthum/Proelß (oben Fn. 35), Rdnr. 118.

<sup>44</sup> WIPO Doc. A/34/13 vom 4.8.1999, Nr. 9.

<sup>45</sup> *Bodenhausen* (oben Fn. 3), Anm. (g) zu Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ.

<sup>46</sup> *Beier/Kunz-Hallstein*, GRUR Int. 1982, 362, 365.

<sup>47</sup> So ausdrücklich das SchwBG 130 III 267, 275.

<sup>48</sup> Vgl. *Klabbers*, An Introduction to International Institutional Law, 2. Aufl. 2011, S. 82, 86 ff.

<sup>49</sup> BVerfG, Urteil vom 12.7.1994, 2 BvE 3/92 u.a., Gründe B. II. 3. dd) – *Out-of-area-Einsätze*.

<sup>50</sup> BVerfG, Urteil vom 12.7.1994, 2 BvE 3/92 u.a., Gründe B. II. 2. – *Out-of-area-Einsätze*; Urteil vom 22.11.2001, 2 BvE 6/99, Tz. 133 – *Neues strategisches Konzept der NATO*.

<sup>51</sup> *Graf Vitzthum*, in: Graf Vitzthum/Proelß (oben Fn. 35), Abschn. 1, Rdnr. 121 f.

<sup>52</sup> BVerfG, Urteil vom 18.12.1984, 2 BvE 13/83, Gründe C. II. 4. b – *Atomwaffenstationierung*.



der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich jedoch die innerstaatliche Verbindlichkeit der Empfehlung bereits aus dem Zustimmungsgesetz zur Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft.

Der Pariser Verband verfügt – wie erwähnt – seit der Stockholmer Konferenz über eine Versammlung, der die Kompetenz zur Behandlung der „Entwicklung des Verbands“ und der „Anwendung“ der PVÜ eingeräumt ist. Dadurch ist die PVÜ seither im Sinne der Rechtsprechung des Gerichts „auf eine dynamische Auslegung angelegt“.<sup>53</sup> Infolgedessen hat das Zustimmungsgesetz zur Stockholmer Fassung der PVÜ die Bundesregierung ermächtigt, an der Entwicklung des Verbands durch Interpretation der Konvention mitzuwirken. Bei ihrer Zustimmung zur WIPO/PVÜ-Empfehlung der Versammlung blieb die Bundesregierung im Rahmen der Stockholmer Fassung der PVÜ mit der Folge, dass dem Rechtsakt der gemeinsamen Empfehlung die Bindungswirkung des Zustimmungsgesetzes zu dieser Fassung der Konvention zukommt.<sup>54</sup>

### V. Zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit der WIPO/PVÜ-Empfehlung

[19] So bleibt schließlich die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit der Empfehlung.

Der Wortlaut der Mehrzahl der Vorschriften der Empfehlung verfügt über die für ihre unmittelbare Anwendbarkeit erforderliche inhaltliche Bestimmtheit. Das gilt selbst für die Bestimmungen des Art. 4 über die Voraussetzun-

gen des erweiterten Schutzes notorisch bekannter Marken. Gesetzliche Regelungen erfordern allein die den Staaten eingeräumten Möglichkeiten, über die Auslegungsrichtlinien hinauszugehen oder diese einzuengen. Beispiel für ersteres ist die Entscheidung eines Mitgliedstaates, die Feststellung des Bestehens notorischer Bekanntheit einer Marke gemäß Art. 2 Abs. 2 (d) und Abs. 3 (b) unabhängig von im Inland bestehender notorischer oder gar einfacher Bekanntheit zuzulassen; Art. 4 Abs. 1 (c) ist ein Beispiel für die Möglichkeit des nationalen Gesetzgebers, die Voraussetzungen des erweiterten Schutzes durch notorische Bekanntheit der Marke im allgemeinen Publikum zu verschärfen.

### VI. Ergebnis

[20] Die WIPO/PVÜ-Empfehlung zur Auslegung des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ und der diesen fortentwickelnden Bestimmungen des Art. 16 TRIPS ist grundsätzlich für die zuständigen Behörden und Gerichte in Deutschland verbindlich und in weitem Umfang zur unmittelbaren Anwendung geeignet.

<sup>53</sup> BVerfG, Gründe B. III. 3. a) cc) – *Out-of-area-Einsätze*; vgl. auch BVerfG, Urteil vom 22.11.2001, 2 BvE 6/99, Tz. 148 ff. – *Neues strategisches Konzept der NATO*; Urteil vom 17.7.1984, 2 BvE 13/83, Gründe C. II. – *Atomwaffenstationierung*; Urteil vom 3.7.2007, 2 BvE 2/07, Tz. 41 ff. – *Afghanistan-Einsatz*.

<sup>54</sup> BVerfG, Gründe B. III. 3. a) – *Out-of-area-Einsätze*; Urteil vom 22.11.2001, 2 BvE 6/99, Tz. 152 – *Neues strategisches Konzept der NATO*.

KATRIN BLASEK\*

## Die Revision des chinesischen Markenrechts – von Verbesserungen, Kosmetik und verpassten Chancen

Der chinesische Gesetzgeber hat nach 1993 und 2001 nach gut zehnjähriger Diskussion im August 2013 das Markengesetz erneut geändert. Die umfangreich ausgefallene Revision geht durch alle Bereiche des Markenrechts, bringt wesentliche Fortschritte jedoch hauptsächlich im Bereich des Registrierungsverfahrens. Die Autorin geht auf die Gründe der erneuten Revision ein, gibt einen

Überblick über die wichtigsten Änderungen des Markengesetzes und bewertet diese, auch unter Berücksichtigung der wichtigsten Vorentwürfe und der Forderungen der Praxis. Zugleich geht die Autorin auf verpasste Chancen ein und regt weitere Änderungen an, auch im Hinblick auf die WTO-Vorgaben.\*\*

### I. Gründe für die erneute Revision

Die letzte Änderung des Markengesetzes der VR China im Oktober 2001 stand ganz im Zeichen des Beitritts des Landes zur World Trade Organization (WTO) im Dezember 2001. Sie war daher nicht auf eine umfassende Revision dieses Gesetzes gerichtet, sondern zielte hauptsächlich auf die Umsetzung der WTO-Anforderungen, also derjenigen des TRIPS-Übereinkommens.<sup>1</sup> Dementsprechend wurden schon damals wichtige praktische Fragen, wie die nach der effizienteren Gestaltung der Verfahren beim zentralen Markenamt in Peking, kaum behandelt. Selbst bemerkenswerte Verfahrensänderungen wie die Einführung der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen des Markenamts (TMO<sup>2</sup>) und des Markenüberprüfungsausschusses (TRAB<sup>3</sup>) hatten ihre Ursache in den TRIPS-Vorgaben.<sup>4</sup> Mit der rasanten ökonomischen Entwicklung Chinas seit 2001 ist auch die Zahl der beim Markenamt zu bearbeiten-

den Anträge auf Markenregistrierung, -änderung, -verlängerung, -übertragung etc. immer weiter gestiegen. Sie hat sich allein zwischen 2001 und 2006 verdoppelt,<sup>5</sup> ohne dass die schon 2001 unzeitgemäß komplizierten und damit ineffizienten, ressourcenintensiven und damit äußerst zeitintensiven Verfahrensabläufe geändert wurden.<sup>6</sup>

\* Dr. iur., Professorin für Wirtschaftsprivatrecht, Recht des Geistigen Eigentums und Chinesisches Recht an der Technischen Hochschule Wildau (Brandenburg).

\*\* Siehe die deutsche Übersetzung der Texte des neuen chinesischen Markenrechts in diesem Heft auf S. 31 ff., 41 ff.

<sup>1</sup> Blasek, Markenrecht in der Volksrepublik China, 2007, S. 44 m.w.N.

<sup>2</sup> TMO steht für Trademark Office.

<sup>3</sup> TRAB steht für Trademark Review and Adjudication Board, welches wie das TMO beim zentralen Markenamt in Peking angesiedelt ist.

<sup>4</sup> Art. 41 IV und 62 V TRIPS.

<sup>5</sup> Zu den Zahlen vgl. Xie Dongwei, Forthcoming Third Amendment to the Chinese Trademark Law, CPT (4) 2007, 84.

<sup>6</sup> Dazu unter VI.

Um einheimischen Unternehmen weitere Märkte zu öffnen und den Export chinesischer Produkte zu fördern,<sup>7</sup> ist China zudem dem Singapore Treaty beigetreten.<sup>8</sup> Das chinesische Markenrecht entspricht jedoch nicht vollends dem liberalen Geist dieses Abkommens<sup>9</sup> und den darin vorgesehenen Anforderungen an ein effizientes Registrierungsverfahren.

Die Vorbereitungen für eine erneute Revision begannen aus den genannten Gründen bereits gut ein Jahr nach Erlass des Markengesetzes von 2001, in der ersten Hälfte des Jahres 2003.<sup>10</sup> Nach zehnjähriger Diskussion mit diversen internen und öffentlich publizierten Entwürfen<sup>11</sup> wurde schließlich am 30.8.2013<sup>12</sup> das neue Markengesetz erlassen. Es ist gemeinsam mit den ebenfalls revidierten Ausführungsbestimmungen des Staatsrats<sup>13</sup> zum Markengesetz am 1.5.2014 in Kraft getreten.

## II. Zur Struktur des neuen Markengesetzes

Die Anzahl der Vorschriften hat sich von ursprünglich 64 auf 73 Vorschriften erhöht. Dies liegt zum einen am „Hochziehen“ einiger Vorschriften aus niederrangigeren Implementierungsvorschriften, zum anderen an der Einführung von Vorschriften zu den Pflichten und zur Sanktionierung von Markenagenturen.<sup>14</sup> Der Aufbau des Gesetzes selbst hat sich nicht geändert.

Leider hat sich der Gesetzgeber von einigen sehr guten Ansätzen der Vorentwürfe wieder verabschiedet. So war der E07 mit 150 Artikeln mehr als doppelt so lang ist wie das Markengesetz von 2001, was sich mit der Aufnahme vieler Vorschriften erklärte, die das Markengesetz ausführen und bislang in Spezialvorschriften enthalten sind, etwa in den Vorschriften über die Verwaltung von Nachweis- und Kollektivmarken<sup>15</sup> oder über sog. Sonderzeichen.<sup>16</sup> Dem Rechtsanwender wäre die Integration der Spezialvorschriften entgegen gekommen, nicht nur weil er dann nur mehr mit einem Gesetzeswerk konfrontiert worden wäre. Der eigentliche und viel größere Vorteil wäre gewesen, dass nicht mehr Recht aus mehreren Händen<sup>17</sup> hätte angewandt werden müssen. Als Grund für die Rücknahme der Integration steht Kompetenzgerangel hinter den Kulissen bzw. dessen Vermeidung zu vermuten. Auch enthalten die Entwürfe E07 und E09 erstmals amtliche Artikelüberschriften,<sup>18</sup> die das Auffinden der einschlägigen Vorschrift für den Anwender erleichtern. Diese für die chinesische Gesetzgebung noch nicht übliche inhaltliche Spezifizierung von Artikeln wäre sehr zu begrüßen gewesen.

## III. Zwecke des Markengesetzes

Das chinesische Markengesetz soll gemäß Art. 1 MG eine ganze Reihe von Zwecken erfüllen. Es soll „die Markenverwaltung stärken, um das ausschließliche Nutzungsrecht an Marken zu schützen, um Produzenten und Betreiber zu ermutigen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu garantieren, um den Ruf ihrer Marken zu erhalten, damit die Interessen der Verbraucher, Produzenten und Unternehmen gewahrt und die Entwicklung der sozialistischen Marktwirtschaft gefördert wird.“

Der E09 hatte diesen schon zahlreichen Zwecken noch die „Umsetzung der Markenrechtsstrategie“ und den „Aufbau eines innovativen Landes“ hinzugefügt. Diese Strategie beinhaltet das Ziel Chinas, sich von der „Werkbank der Welt“ zu einer innovativen und wissensbasierten Gesellschaft zu entwickeln. China sieht hierin ein Kernelement für seine internationale Wettbewerbsfähigkeit.<sup>19</sup>

Solche Zweckbestimmungen sind bei der Anwendung des Gesetzes zu berücksichtigen und daher ist es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber sich von diesen sehr vagen Begrifflichkeiten wieder verabschiedet hat. Denn hinter beiden Zwecken steht politische Programmatik, die in China regelmäßig angepasst und neu akzentuiert wird. Dem Bedürfnis der Betroffenen nach Rechtssicherheit und Vorhersagbarkeit staatlichen Handelns läuft eine so flexible Zweckbestimmung entgegen. Die gleichen Bedenken bestehen freilich im Hinblick auf die verbliebene ideologische Zweckbestimmung der „sozialistischen Marktwirtschaft“.

Weiter abgeschwächt wurde die Qualitätsfunktion der Marke. Trotz diverser Lebensmittelskandale, in die auch Markenprodukte involviert waren,<sup>20</sup> ist die frühere Bestimmung des Art. 45 MG a.F., wonach das Markenamt eine registrierte Marke, die für nachlässig hergestellte Waren benutzt wird, aus dem Markenregister löschen kann, ersatzlos gestrichen worden. Damit verlieren das Markenamt und auch der Verbraucherschutz zwar ein theoretisch sehr scharfes Sanktionsmittel, denn Markenschutz genießt in China prinzipiell nur, wer registriert ist. Doch hatte diese Vorschrift in der Praxis nie wirklich Bedeutung erlangt. Der Grund hierfür ist schlicht in der fachlichen Überforderung der Mitarbeiter des Markenamts zu sehen, die Qualität von Waren bzw. die Verschlechterung der Qualität zu bewerten. Den Qualitätsverlust eines Markenprodukts werden also auch in China künftig die Konsumenten mit ihrem Einkaufsverhalten „abstrafen“ müssen. Geblieben ist aber der Verweis auf die zuständigen lokalen Behörden für Industrie und Handel in Art. 7 Abs. 2 MG n.F., die dann allerdings nach dem Lauterkeitsrecht bzw. nach anderen verbraucherschützenden Vorschriften gegen gefährliche oder über die Qualität täuschende Produkte vorgehen.

## IV. Ausweitung des Markenbegriffs

Mit der Beschränkung auf sichtbare Zeichen (Art. 8 MG a.F.) hatte China bei der letzten Revision des Markenge-

<sup>7</sup> Vgl. Xie Dongwei, (oben Fn. 5), 85.

<sup>8</sup> China hat das Abkommen, welches am 16.3.2009 in Kraft getreten ist, am 29.1.2007 unterzeichnet.

<sup>9</sup> Dazu insbesondere unter IV.

<sup>10</sup> Meng Pu/Li Jiang/Du Shanshan/Yin Longzhi, An Overview of Third Amendments to the Trademark Law, CPT (4), 2013, 46.

<sup>11</sup> Die Verfasserin geht hauptsächlich auf die Entwürfe vom August 2007 [E07], Juni 2009 [E09] und Dezember 2012 [E12] ein. Die ersten beiden Entwürfe wurden lediglich an sog. interessierte Kreise zur Stellungnahme übermittelt. Die Entwürfe liegen der Autorin vor und können bei ihr angefordert werden. Der Entwurf vom 28.12.2012 wurde zur öffentlichen Diskussion unter <npc.people.com.cn> veröffentlicht.

<sup>12</sup> Erlassen vom 12. Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses (NVK) in seiner 4. Sitzung.

<sup>13</sup> Verkündet mit Staatsratsbefehl Nr. 651 vom 29.4.2014.

<sup>14</sup> Siehe VIII.

<sup>15</sup> Vom 17.4.2003, erlassen von der (nationalen) State Administration for Industry and Commerce (SAIC).

<sup>16</sup> Dazu gehören etwa die Zeichen, die China im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2008 entwickelt hat und die etwa durch die Vorschriften des Staatsrats über den Schutz Olympischer Symbole vom 4.2.2002 erfasst werden.

<sup>17</sup> Zu den Problemen, welche die Vielzahl der in China zur Rechtssetzung Berufenen auslösen, siehe z.B. die Ausführungen unter IX.1.a.) und 1.d).

<sup>18</sup> Die Überschriften in der deutschen Übersetzung sind allein dem Übersetzer zu verdanken.

<sup>19</sup> Vgl. dazu das Vorwort der englischen Zusammenfassung der nationalen IPR-Strategie (Outline of the National Intellectual Property Strategy), abrufbar unter: <[http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/news/ipspecial/200806/t20080621\\_407693.htm](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/news/ipspecial/200806/t20080621_407693.htm)>.

<sup>20</sup> Am bekanntesten ist der Skandal um verseuchtes Baby-Milchpulver der Marke Sanlu.

setzes 2001 von der in Art. 15 Abs. 1 und 4 TRIPS vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die visuelle Wahrnehmbarkeit von Zeichen zur Voraussetzung der Eintragungsfähigkeit zu machen. Dementsprechend waren bislang nicht visuelle Marken, wie Klänge oder Düfte, in der VR China nicht registrierbar, ein ausschließliches Nutzungsrecht hieran mithin nicht zu erlangen. Motiviert durch den Singapore Treaty<sup>21</sup> sahen frühere Entwürfe<sup>22</sup> die Möglichkeit der Registrierung nicht visueller Zeichenformen wie von Klängen, Düften, Bewegungsmarken vor. Trotz der Empfehlungen von stake-holdern<sup>23</sup> an den Gesetzgeber, die Registrierung nicht visueller Marken generell zuzulassen, solange Unterscheidungskraft vorliegt, konnte sich der Gesetzgeber nur zur ausdrücklichen Aufnahme von Klang- bzw. Tonmarken in den nicht abschließenden Katalog der registrierbaren Zeichen in Art. 8 MG n.F. entschließen. Als Grund für diese Zurückhaltung werden die weitere Verfügbarkeit solcher Zeichen für die Allgemeinheit<sup>24</sup> und die bisherige Praxis des chinesischen Markenamts angeführt, wonach bei nicht-geformten Zeichen, vor allem bei einzelnen Farben, regelmäßig das Vorliegen von Unterscheidungskraft abgelehnt wurde.<sup>25</sup> Einem Antrag auf Registrierung eines Klangzeichens muss der Antragsteller gemäß Art. 13 Abs. 5 ABMG n.F. eine Klangaufnahme, eine Beschreibung des Klangs sowie eine Erklärung beilegen, wie dieser Klang als Zeichen verwendet werden soll. Wo eine Beschreibung des Klangs durch klassische Notenschrift oder der in China oft verwendeten Darstellung von Tonhöhen durch Zahlen unmöglich ist, soll es ausreichen, dass der Klang mit Worten beschrieben wird. Die Buchstaben des Rechts drücken damit eine erheblich liberalere Rechtslage im Hinblick auf die grafische Darstellbarkeit von Tonmarken als in der Europäischen Union aus, wo Töne nur anhand einer Notenschrift dargestellt werden können, um den strengen Anforderungen des EuGH (*ShieldMark*<sup>26</sup>) gerecht zu werden. Doch bleibt abzuwarten, ob sich das festlandchinesische Markenamt in seiner Entscheidungspraxis nicht doch – wie in Hongkong – an die strengeren Anforderungen des europäischen Rechts annähern wird. Schließlich ist es schwierig, einen Ton für jedermann verständlich zu beschreiben und damit den Monopolbereich einer Marke zweifelsfrei zu bestimmen.

## V. Definition und Anerkennung bekannter Marken

Der neu eingefügte Art. 13 Abs. 1 MG n.F. enthält nun zumindest teilweise eine Definition bekannter<sup>27</sup> Marken (驰名商标), die bislang nur in den unterrangigen SAIC-Bestimmungen über die Anerkennung und den Schutz bekannter Marken durch die lokale Administration for Industry and Commerce (AIC) von 2003<sup>28</sup> zu finden war. Besonderen Schutz erhalten die Inhaber von Marken, die in den relevanten Verkehrskreisen bekannter sind. In Zusammenschau mit Art. 2 der genannten und in 2014 ebenfalls revidierten SAIC-Vorschriften bzw. Art. 1 der Interpretation des Obersten Volksgerichts (OVG)<sup>29</sup> erfährt man dann, dass die Marke in diesen Verkehrskreisen weithin bekannt sein muss und diese Verkehrskreise sich in China befinden müssen. Wer zu diesen Verkehrskreisen zählt, wird näher nur durch die SAIC-Vorschriften festgelegt. Im Sinne der Einfachheit und Klarheit des Rechts wäre es wünschenswert gewesen, all diese Informationen ins Markengesetz selbst aufzunehmen. Dadurch bestünde dann auch ein einheitlicher Maßstab für alle an

der Durchsetzung des Markenrechts beteiligten Institutionen (Behörden und Gerichte<sup>30</sup>).

Dass man zum Verständnis der Definition bekannter Marken in drei Rechtsvorschriften von drei unterschiedlichen Rechtssetzern schauen muss, hat seinen Grund in dem komplexen Rechtssetzungssystem der VR China.<sup>31</sup> Immerhin ist zu begrüßen, dass Art. 14 Abs. 2-4 MG n.F. nun zusammenfassend regelt, welche Institution (TMO, TRAB oder das zuständige Volksgericht) in welcher Verfahrensphase, Verletzungs- oder Streitsituation für die Klärung der Frage zuständig ist, ob eine Marke tatsächlich Bekanntheitscharakter i.S.v. Art. 13 MG n.F. erlangt hat. Auch diese Information hatte man sich nach alter Rechtslage aus verschiedenen Rechtsvorschriften unterschiedlicher Rechtssetzer zusammensuchen müssen.

## VI. Werbung mit bzw. Kennzeichnung von Produkten mit berühmten Marken

Die Anerkennung der Bekanntheit einer Marke bringt den Inhabern solcher Marken, seien diese nun registriert oder nicht, einen besonderen Schutz (vgl. Art. 13 Abs. 2, 3 MG n.F.).<sup>32</sup> Die Anerkennung erfolgt aufgrund des erwähnten großen Bekanntheitsgrads der Marke. Schaut man sich die Kriterien des Art. 14 Abs. 1 MG n.F. an, so ist mit der Anerkennung aber keinesfalls eine offizielle Qualitätsaussage verbunden. Dennoch haben Inhaber bekannter Marken mit dieser Bezeichnung exzessiv Werbung betrieben und so nach Ansicht des Gesetzgebers bei den Konsumenten den unzutreffenden Eindruck erweckt, dass ein so bezeichnetes Produkt eine amtlich bestätigte höhere Qualitätserwartung erfüllt.

Art. 14 Abs. 5 MG n.F. enthält daher nun eine Regelung, die es Produzenten bzw. Dienstleistern und Unternehmern verbietet, ihre Produkte mit „bekannte Marke“ (驰名商标) zu kennzeichnen oder in der Werbung, auf Ausstellungen oder bei anderen Geschäftsaktivitäten auf diesen Umstand hinzuweisen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift wird gemäß Art. 53 MG n.F. mit bis zu 100.000 Yuan durch die lokal zuständige AIC bestraft.

## VII. Optimierung des Registrierungsverfahrens

So wie es bislang ausgestaltet war, war das Registrierungsverfahren kompliziert und damit zeit- und ressourcenintensiv. Hinzu kommt, dass die Zahl der Anträge seit

<sup>21</sup> Vgl. Art. 3 VI der Vorschriften über Marken sowie Nr. 3 der Resolution zum Abkommen.

<sup>22</sup> Art. 8 II E09: Klänge, Düfte, Bewegungsmarken; E12: Klänge und einzelne Farben. Vgl. dazu *Liang Hui*, Highlights of Draft Amendment to Trademark Law, CPT (2), 2013, 83.

<sup>23</sup> Etwa derjenigen der The International Trademark Association (INTA) vom 25.1.2013, S. 3.

<sup>24</sup> *Meng Pu/Li Jiang/Du Shanshan/Yin Longzhi*, (oben Fn.10), 47.

<sup>25</sup> Ebd. sowie *Blasek*, (Vorwärts), denn mehr ist nötig – zur bevorstehenden dritten Revision des Markengesetzes der VR China, GRUR Int. (5) 2010, 371.

<sup>26</sup> EuGH v. 27.11.2003, C-283/01. Hiernach muss eine grafische Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.

<sup>27</sup> Gemeint sind Marken im Sinne des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ.

<sup>28</sup> Vom 17.4.2003.

<sup>29</sup> Vom 29.3.2009. Diese Interpretation gilt nur für den Bereich der Rechtsprechung.

<sup>30</sup> Vorschriften, die der Staatsrat oder andere berufene Verwaltungsinstitutionen erlassen, regeln nur die Arbeit der Verwaltung, nicht die der Gerichte.

<sup>31</sup> *Blasek*, Investieren in der sozialistischen Marktwirtschaft, ZVglRWiss (111) 2012, 159 ff.; *dies.*, Rule of Law in China – a comparative approach, 2014, S. 25 ff.

<sup>32</sup> *Blasek*, The Protection of Well-Known Trademarks Following Chinas Accession to the WTO, 36 IIC 279 ff. (2005).



der letzten Revision des Markenrechts im Jahre 2001 stetig gestiegen ist.<sup>33</sup> Dementsprechend ächzen die Mitarbeiter des TMO und TRAB unter der Last der zu bearbeitenden Anträge, und die Antragsteller müssen in Anbetracht eines großen Bearbeitungsrückstands bis zur Entscheidung von Anträgen allein auf dieser behördlichen Ebene regelmäßig mehrjährige Geduld aufbringen.<sup>34</sup> Eine der Hauptgründe für die erneute Revision des Markengesetzes war denn auch die effizientere Gestaltung des Registrierungsverfahrens.<sup>35</sup> Der Gesetzgeber hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das äußerst zeitintensive Verfahren maßgeblich abzukürzen.

### 1. Wesentliche formelle Antrags erleichterungen

Anträge auf Registrierung einer Marke konnten bislang nur persönlich beim TMO und wegen der organisatorischen Struktur beim Markenamt dann auch nur bezogen auf eine Waren- oder Dienstleistungsklasse eingereicht werden. Wer ein Zeichen für fünf Klassen registrieren wollte, müsste demnach fünf Anträge einreichen, die dann von verschiedenen Mitarbeitern des Markenamts bearbeitet wurden.

Dass künftig ein Antrag mehrere Klassen abdecken kann und Anträge auch per Post, per elektronische Nachricht oder in anderer Form gestellt werden können,<sup>36</sup> ist ein großer Fortschritt, der den Antragstellern das Leben wesentlich erleichtern wird und auch den Vorgaben des Singapore Treaty<sup>37</sup> entspricht. Ob sich durch diese Änderung auch die Höhe der Antragsgebühren maßgeblich minimiert, bleibt abzuwarten.

### 2. Wiedereinführung des sog. „office action-system“

Art. 29 MG n.F. sieht vor, dass das TMO einem Antragsteller, dessen Antrag es nicht uneingeschränkt für genehmigungsfähig hält, die Gründe hierfür mitteilen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von 15 Tagen geben soll (Art. 23 ABMG n.F.). Eine solche – durch Art. 21 Singapore Treaty motivierte – Regelung bestand bereits nach dem Markengesetz von 1993, wurde aber im Zuge der Revision 2001 abgeschafft und durch die Möglichkeit der teilweisen Zurückweisung des Antrags ersetzt (Art. 28 MG a.F. i.V.m. Art. 21 ABMG a.F.). Hiervon hatte man sich 2001 ein wesentlich kürzeres und effizienteres Anmeldeverfahren versprochen.<sup>38</sup> Die erwünschte Zeitersparnis trat jedoch im Ergebnis nicht ein, weil die Antragsteller verständlicherweise gegen die ablehnende Entscheidung des TMO Rechtsschutz beim TRAB suchten. Das „Problem“ wurde also nur in einen anderen Verfahrensschritt verlagert.<sup>39</sup> Ob die jetzige Wiedereinführung zur gewünschten zeitlichen Straffung des Registrierungsverfahrens führt, wird man sehen. Jedenfalls leuchtet es ein, den Antragstellern gleich am Anfang des Verfahrens die Möglichkeit zur Antragsnachbesserung zu geben. Dadurch lässt sich dann auch vermeiden, dass eine zweite Abteilung des Markenamts, nämlich das TRAB, die gleiche Akte wegen des gleichen Problems noch einmal öffnen muss.

### 3. Neuregelung der Antragsberechtigungen und -befugnisse bei Widerspruch und Löschung

Bislang konnte die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen die vorläufige Genehmigung einer Marke einige Jahre in Anspruch nehmen.<sup>40</sup> Eine Ursache für die stetig ansteigenden Antragszahlen wurde in der weiten Widerspruchsbefugnis gesehen. Bisher konnte „jedermann“ alle gegen

eine Registrierung denkbaren Eintragungshindernisse vorbringen – und damit auch die absoluten (Art. 30 MG a.F.). Dies sei auch die Ursache für eine Vielzahl missbräuchlicher Widersprüche gewesen, welche die zeitnahe Erledigung der Widerspruchsverfahren und damit die Entstehung des Markenschutzes verhindert hätten.<sup>41</sup> Art. 33 MG n.F. ändert nun diese Rechtslage dahingehend, dass die Inhaber älterer Rechte oder sonst materiell Berechtigte (利害关系人)<sup>42</sup> ihren Widerspruch nur noch auf relative Eintragungshindernisse und alle sonstigen Personen („jedermann“) ihren Widerspruch nur noch auf die absoluten Eintragungshindernisse stützen können. Von der radikaleren Lösung der Entwürfe E09 und E12,<sup>43</sup> welche die Berufung auf absolute Eintragungshindernisse nur noch im Rahmen des Lösungsverfahrens vorgesehen hatten, hat man wieder Abstand genommen.

Bei den relativen Eintragungshindernissen hat der Gesetzgeber zudem eine neue Regelung geschaffen, welche die in China leider weit verbreitete bösgläubige Registrierung von schon benutzten Marken adressieren soll (dazu gleich).

Antragsbefugnis und -berechtigung im Lösungsverfahren wurden in gleicher Weise neu strukturiert (Art. 44 f. MG n.F.).

### 4. Bad faith-Registrierungen und Treu und Glauben

Unlautere Registrierungen fremder, noch nicht registrierter Marken stellen seit langem ein großes Problem in China dar<sup>44</sup> und hätten bereits 2001 konsequenter durch Regelungen eingedämmt werden müssen.

Diesem Problem widmet sich der Gesetzgeber nun mit der Einführung des Grundsatzes von Treu und Glauben (诚实信用) im Hinblick auf die Anmeldung und Nutzung von Marken (Art. 7 MG n.F.). Auch ohne ausdrücklichen Grundsatz privilegierte das Markenrecht schon bisher gutgläubig Agierende, etwa bezüglich der Löschung von Marken (Art. 44 Abs. 3 MG a.F.) oder der Schadensersatzpflicht bei Verletzung des Rechts an der Marke (Art. 56 Abs. 3 MG a.F.). Diese Privilegierungen gutgläubigen

<sup>33</sup> Siehe dazu I.

<sup>34</sup> Vgl. zur dreijährigen Bearbeitungszeit für den Antrag auf Registrierung einer Farbkombination als Marke: *Cao Xinwei*, Cases of Review and Adjudication involving Trademark Composed of Combination of Colours, CPT (4) 2006, 81 f. Wird anschließend der Gerichtsweg beschritten, so können bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung leicht zehn Jahre vergehen, vgl. *Xie Dongwei*, (oben Fn. 5), 84.

<sup>35</sup> *Liang Hui*, (oben Fn. 22), 83. *Meng Pu/Li Jiang/Du Shanshan/Yin Longzhi*, (oben Fn.10), 46.

<sup>36</sup> Vgl. Art. 22 II, III MG n.F. i.V.m. Art. 8 ABMG n.F.

<sup>37</sup> Art. 6 des Abkommens und Art. 6 der Vorschriften über Marken zum Abkommen.

<sup>38</sup> Siehe dazu SAIC, *Zhonghua renmin gongheguo shangbiaofa shiyi* (Erläuterungen zum Markengesetz), 2001, 128; *Yang Yiping*, Highlights of the Newly Revised Implementing Regulations of the Trademark Law, CPT (4) 2002, 42 sowie *Blasek* (oben Fn. 1), S. 232 m.w.N.

<sup>39</sup> *Liang Hui*, Recommendations on Third Amendment to Trademark Law, CPT (4) 2009, 74.

<sup>40</sup> *Deacons* (unten Fn. 47), S. 5.

<sup>41</sup> *Xie Dongwei* (oben Fn. 5), 86 sowie zur Entstehung des Markenschutzes VII.5.

<sup>42</sup> Zu Letzteren zählen typischerweise Exklusivlizenznehmer und Rechtsnachfolger. Zum Begriff vgl. *Blasek*, Die neuen Regeln zur Überprüfung und Beurteilung von Markenentscheidungen und Markenstreitigkeiten, ZChinR (2) 2003, 78.

<sup>43</sup> Vgl. Art. 46 I E09 sowie *Liang Hui* (oben Fn. 22), 83.

<sup>44</sup> Vgl. *Blasek* (oben Fn. 1), S. 40 ff.

Verhaltens wurden beibehalten (vgl. Art. 45 Abs. 1, 64 Abs. 2 MG n.F.).

Flankiert wird der Grundsatz von Regelungen, welche die bösgläubige Registrierung solcher Marken verhindern sollen. Zum einen können sich die Inhaber nicht registrierter, benutzter Marken mit einem gewissen Einfluss (一定影响) oder die sonst materiell Berechtigten (利害关系人) gegen bösgläubige Registrierungen solcher Marken (sog. bad faith-Registrierungen) mittels Widerspruch oder Löschungsantrag zur Wehr setzen.<sup>45</sup> Als schutzbedürftig gegenüber unlauteren Eintragungen erachtete der Gesetzgeber damit nur Marken, die bereits über einen gewissen Einfluss verfügen (Art. 32 MG n.F.; Art. 31 MG a.F.). Damit fehlt all denjenigen eine Handhabe, deren Marke diesen Einfluss/Ruf noch nicht erlangt hat bzw. wo dies nicht zufriedenstellend nachgewiesen werden kann.

Zum anderen will der neu eingefügte Art. 15 Abs. 2 MG n.F. mehr Schutz gegen die Registrierung bereits benutzter, aber nicht registrierter Marken durch Personen bieten, die aufgrund von vertraglichen, geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen mit diesen fremden Marken in Berührung kommen und diese dann bösgläubig als eigene registrieren. Entgegen Art. 34 Abs. 1 E09 verlangt der Gesetzgeber nicht mehr, dass die bösgläubig angemeldete oder registrierte Marke in China benutzt worden sein muss; eine gute Nachricht insbesondere für ausländische Inhaber von Marken, die den Markteintritt in China wagen wollen, deren Marken aber noch nicht in China registriert sind. Diese sind nun rechtlich in China besser abgesichert.

## 5. Entstehung des ausschließlichen Nutzungsrechts an der Marke

Das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke entsteht in China mit der endgültigen Bekanntmachung der zu registrierenden Marke, die dem abgeschlossenen erfolglosen Widerspruchsverfahren folgt. Bis zu diesem entscheidenden Zeitpunkt konnten nach bisheriger Rechtslage Jahre vergehen, weil die nicht obsiegende Partei die Widerspruchsentscheidung des TMO vom TRAB und dessen Entscheidung späterhin wiederum vom zuständigen Volksgesicht überprüfen lassen konnte (Art. 30 ff. MG a.F.). Um diesem jahrelangen Tauziehen ein Ende zu bereiten, sieht Art. 35 Abs. 2 MG n.F. vor, dass die Marke nach der Entscheidung des TMO endgültig veröffentlicht wird. Der Widerspruchsführer wird mit seinen Einwänden gegen die Widerspruchsentscheidung des TMO auf das Löschungs- bzw. Unwirksamkeitsverfahren vor dem TRAB verwiesen. Das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke wird damit künftig wesentlich früher zur Entstehung gelangen können.

## 6. Einführung konkreter Entscheidungs- und Bearbeitungsfristen

In Anbetracht der allein auf behördlicher Ebene oft Jahre dauernden Bearbeitung von Registrierungsanträgen ist die Einführung konkreter Entscheidungs- und Bearbeitungsfristen für das TMO und das TRAB in allen Phasen des Registrierungsverfahrens nicht nur notwendig, sondern kann auch als bahnbrechend bezeichnet werden. Entscheidungs- und Bearbeitungsfristen sind dem chinesischen Recht nicht fremd, waren aber bislang hauptsächlich für das gerichtliche Verfahren vorgesehen. Sieht man sich die Gesetzgebungsgeschichte<sup>46</sup> an, so ist die Einführung konkreter Bearbeitungsfristen anstelle lediglich un-

verbindlicher Aufrufe an die Behördenmitarbeiter zur zeitnahen Bearbeitung von Anträgen auch wegen des immensen Bearbeitungsrückstands<sup>47</sup> beim Markenamt und den weiter steigenden Antragszahlen<sup>48</sup> heiß diskutiert und umkämpft gewesen.

Die nun eingeführten Entscheidungs- bzw. Bearbeitungsfristen schwanken je nach Phase des Registrierungsverfahrens zwischen regelmäßig neun oder zwölf Monaten.<sup>49</sup> In besonderen Fällen sind zwar Verlängerungen der Fristen um drei bis sechs Monate vorgesehen.<sup>50</sup> Dennoch ist die Einführung dieser Fristen ein unverzichtbarer Schritt, um das Problem der „unendlich“ langen Bearbeitungszeiten behertzt und nachhaltig anzugehen und damit dieser für die Antragssteller und vor allem Rechteinhaber unerträglichen Situation ein Ende zu bereiten.

## 7. Reduzierung behördlicher Entscheidungen

Der große Rückstau an unerledigten Fällen beim Markenamt in Peking hat seine Ursache nicht allein in gestiegenen Antragszahlen, sondern auch in der Vielzahl behördlicher Entscheidungen während des Registrierungsverfahrens.<sup>51</sup> In bestimmten Konstellationen konnten das TMO dreimal und anschließend noch einmal das TRAB in gleicher Angelegenheit befasst sein.<sup>52</sup> Dieser Verschwendung personeller Ressourcen<sup>53</sup> sollen Art. 34 f. MG n.F. entgegenwirken, die vorsehen, dass das TMO seine Entscheidungen nicht mehr zunächst selbst überprüft, bevor Rechtsmittel zum TRAB eingelegt werden können. Über die Zurückweisung von Registrierungsanträgen oder über die Widerspruchsentscheidungen des TMO hat nunmehr<sup>54</sup> sofort das TRAB zu entscheiden, was hoffentlich zu der beabsichtigten zeitlichen Verkürzung des Verfahrens führen wird.

## VIII. Markenagenturen

Seit 2003 kann in China jeder eine sog. Markenagentur eröffnen. Das frühere Überprüfungs- und Zulassungserfordernis, das auch die Qualifikation des betreibenden Markenagenten beinhaltete, wurde gestrichen. Daher sind diese Agenturen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dies hat nicht nur die Konkurrenz zwischen den Markenagenturen verschärft, sondern offensichtlich auch zu unerwünschtem, unfairer Wettbewerbsgebaren geführt.<sup>55</sup> Der Gesetzgeber sah sich daher zur Aufnahme einiger Vorschriften zum Schutz der potentiellen Klientel gezwungen.

Art. 19 Abs. 1 MG n.F. ruft die Agenturen zunächst zu redlichem und rechtstreuem Verhalten (Bindung an den

<sup>45</sup> Siehe Art. 32 f. MG n.F.

<sup>46</sup> Art. 38 E07 sah solche Fristen vor. Der Entwurf E09 beinhaltet nur unverbindliche Aufrufe, vgl. etwa Art. 35 E09.

<sup>47</sup> Deacons, Draft Amendments to the Trademark Law Released, China IP Bulletin, Nov. 2009, S. 5.

<sup>48</sup> Dazu oben unter I.

<sup>49</sup> Siehe Art. 28, 34 MG n.F. für das Prüfungs- und Entscheidungsverfahren, Art. 35 MG n.F. für das Widerspruchsverfahren und Art. 44 f. MG n.F. für das Löschungs- bzw. Unwirksamkeitsverfahren.

<sup>50</sup> Siehe ebd. Nur Art. 28 MG n.F. sieht keine Fristverlängerung vor.

<sup>51</sup> Vgl. ausführlich zum Registrierungsverfahren *Blasek* (oben Fn. 1), S. 227 ff.

<sup>52</sup> So etwa, wenn das TMO einen Registrierungsantrag ablehnt, der Antragsteller hiergegen erfolgreich zum TMO Rechtsmittel einlegt, das TMO die Marke dann vorläufig genehmigt, hiergegen wiederum jemand Widerspruch einlegt, über diesen das TMO entscheidet und hiergegen dann der Antragsteller und/oder der Widerspruchsführer die Entscheidung des TRAB herbeiführen kann.

<sup>53</sup> *Liang Hui* (oben Fn. 35), 75; *Xie Dongwei* (oben Fn. 5), 86.

<sup>54</sup> Vgl. zur bisherigen Rechtslage Art. 32 f. MG a.F.

<sup>55</sup> Vgl. *Liang Hui* (oben Fn. 22), 85.

Grundsatz von Treu und Glauben) und zu weiteren, gegenüber den Klienten an sich selbstverständlichen Verhaltensweisen auf. Art. 19 Abs. 3 MG n.F. verbietet dann die Annahme entsprechender Mandate, wenn der Markenagent weiß oder hätte wissen müssen, dass die Markenmeldung bösgläubig i.S.v. Art. 15 und 32 MG n.F.<sup>56</sup> ist.

Eine korrespondierende Sanktionsvorschrift findet man in Art. 68 MG n.F. Hiernach kann eine Agentur mit bis zu 100.000 Yuan und der verantwortliche Markenagent mit bis zu 50.000 Yuan Bußgeld belegt werden. Sind die Umstände schwerwiegend, kann das Markenamt darüber hinaus eine weitere Zusammenarbeit mit der entsprechenden Agentur ablehnen und muss dies dann online über seine Website bekanntmachen (Art. 68 Abs. 2 MG n.F. i.V.m. Art. 90 Abs. 2 ABMG n.F.).

Die Berufskammer der Markenanwälte hat zudem die Pflicht, entsprechende Berufsregeln aufzustellen, Disziplinarmaßnahmen gegen die Verletzung an die entsprechenden Mitglieder zu verhängen und diese auch zeitnah zu veröffentlichen (Art. 20, 68 Abs. 3 MG n.F.).

Neben all diesen Sanktionen steht selbstverständlich auch die zivilrechtliche Haftung der Markenagentur gegenüber dem Klienten (Art. 68 Abs. 3 MG n.F.).

## IX. Schutz gegen Rechtsverletzungen

Seit langem kritisieren insbesondere U.S.-Vertreter die mangelnde Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum in China, vor allem die geringe Abschreckungswirkung<sup>57</sup> der Sanktionen gegen Rechtsverletzungen. Es zeichnen sich jedoch einige kleine Fortschritte ab, wie im Folgenden ausgeführt wird.

### 1. Verletzungstatbestände

Die Vorschrift, die zum Ausdruck bringt, wann das ausschließliche Nutzungsrecht an der registrierten Marke verletzt ist (Art. 52 MG a.F.; Art. 57 MG n.F.), wurde lediglich neu strukturiert. Bahnbrechende Verbesserungen hat es hier leider nicht gegeben. Es sind eher kosmetische Änderungen erfolgt.

#### a) Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz

Art. 16 Abs. 1 TRIPS stellt unterschiedliche Anforderungen an den Ähnlichkeits- und an den Identitätsschutz. Während für den Ähnlichkeitsschutz Verwechslungsgefahr beim Konsumenten vorliegen muss, ist diese beim Identitätsschutz zu unterstellen. Art. 52 Nr. 1 MG a.F. sah keine entsprechende Unterscheidung vor, sondern verzichtete seinem Wortlaut nach für beide Situationen auf die Verwechslungsgefahr. Erst der Blick in die verschiedenen unterrangigen Vorschriften offenbart nach und nach, dass auch chinesische Behörden und Gerichte für den Identitätsschutz keine Verwechslungsgefahr verlangen.<sup>58</sup>

Der neu strukturierte Art. 57 Nr. 1 und 2 MG n.F. regelt nun Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz getrennt und führt damit zu wesentlich mehr Rechtsklarheit und -einheitlichkeit. Gemäß Art. 57 Nr. 1 MG n.F. stellt die unbefugte Benutzung einer Marke, die mit einer registrierten Marke identisch ist und sich auf identische Waren oder Dienstleistungen<sup>59</sup> bezieht, eine Markenrechtsverletzung dar, und zwar unabhängig von einer Verwechslungsgefahr. Das Vorliegen dieser Gefahr ist jedoch vonnöten, um eine Rechtsverletzung durch Benutzung einer der registrierten Marke ähnlichen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen anzunehmen (Art. 57 Nr. 2 MG n.F.).

Das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall. Näher ausgeführt wird Art. 57 Nr. 2 MG n.F. durch Art. 76 ABMG n.F., der die Benutzung von Marken als Warennamen oder Warenaufmachungen unter der Voraussetzung der schon angesprochenen Verwechslungsgefahr erfasst. Überraschend ist, dass diese Vorschrift sich zwar wörtlich nur auf Art. 57 Nr. 2 MG n.F. bezieht, de facto aber auch eine Präzisierung von Art. 57 Nr. 1 MG n.F. enthält, weil sie den dortigen Identitätsschutz für Aufmachungen mitregelt. Damit ist nun die in Art. 57 Nr. 1 und Nr. 2 MG n.F. klar vollzogene Trennung zwischen Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz zumindest für Verpackungen wieder aufgehoben. Diese Vermischung von Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz ist wohl ein Versehen des unterrangigen Rechtsetzers (Staatsrat). Dennoch werden dem Rechtsverletzer damit willkommene Verteidigungsargumente geliefert, die der übergeordnete Gesetzgeber (Ständiger Ausschuss des NVK) nicht wollte.<sup>60</sup>

#### b) Unterstützungsmaßnahmen

Art. 57 Nr. 6 MG n.F. regelt nun an hierarchisch höherer Stelle, dass Unterstützungshandlungen zur Haupttat ebenfalls das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke verletzen. Dieser Gedanke war bereits in Art. 50 ABMG a.F. geregelt. Näher ausgeführt wird die Vorschrift durch Art. 75 ABMG n.F.: Sie enthält die bisher schon geregelten traditionellen Hilfsmaßnahmen wie Lagerung, Transport oder Postversendung und fügt diesen weitere, teils modernere Handlungen, wie die Bereitstellung von Geschäftsstätten oder von Online-Handelsplattformen, hinzu. Die Vorschrift ist nicht abschließend.

#### c) Offer for Sale und Parallelimporte

Bedauerlicherweise erneut keine Beachtung hat der chinesische Gesetzgeber den Themen „Offer for Sale“ und den sog. Parallelimporten geschenkt. Beide Problemkreise waren schon in den Vorentwürfen nicht angesprochen worden. Die Praxis wies zu Recht auf die strittige und unklare Rechtslage hinsichtlich der Erfassung von Parallelimporten durch den derzeitigen Verletzungskatalog des Art. 52 MG a.F. hin<sup>61</sup> und regte in Anbetracht der fehlenden Bindung chinesischer Gerichte an die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Herstellung von Rechtssicherheit eine klärende Vorschrift an.<sup>62</sup> Hinsichtlich des immer noch weit verbreiteten Handels mit markenrechtsverletzenden Waren und der daraus entstehenden Schäden<sup>63</sup> ist auch der Vorschlag der Praxis,<sup>64</sup> das Angebot zum Verkauf

<sup>56</sup> Vgl. VII.4.

<sup>57</sup> Vgl. dazu nur die jährlich erscheinenden IACC Special 301 Recommendations (abrufbar unter: <[www.iacc.org](http://www.iacc.org)>), die regelmäßig die geringe Abschreckungswirkung der Sanktionen gegen Markenrechtsverletzungen kritisieren.

<sup>58</sup> Zu den Einzelheiten vgl. die umfassende Darstellung bei *Blasek* (oben Fn. 1), S. 288 ff.

<sup>59</sup> Vgl. Art. 4 Abs. 2 MG n.F.

<sup>60</sup> Zur in China schwierigen Auflösung von Normenkollisionen vgl. *Blasek* (oben Fn. 31).

<sup>61</sup> Vgl. dazu *Self/Ma*, Amending China's trademark law, Trademark World (128) 2009, 20. Ausführlich zur Rechtslage in China *Blasek*, Erschöpfung und Paralleleinfuhr in der VR China, GRUR Int. 2006, 568.

<sup>62</sup> *Self/Ma* (oben Fn. 61).

<sup>63</sup> Facing Counterfeiting Crackdown, Beijing Vendors Fight Back, New York Times vom 2.3.2009, abrufbar unter: <<http://www.nytimes.com/2009/03/02/world/asia/02piracy.html>>.

<sup>64</sup> So der Kommentar der EUCCC IPR-Working Group zu Art. 82 E07. Die unveröffentlichten Kommentare zum Entwurf 07 liegen der Autorin vor und können bei ihr angefordert werden. So auch Nr. 12 des position papers des QBPC (Quality Brand Protection Committee), Comments on the Revision Draft of Trademark Law September 2011. Abrufbar unter: <<http://www.qbpc.org.cn/view.php?id=2269&cid=99>>.



solcher Waren („offer for sale“) als Rechtsverletzung zu normieren, nachvollziehbar und aus Sicht vor allem ausländischer Markenrechtsinhaber unterstützenswert. Dass mit einer solchen Regelung so bald dennoch nicht zu rechnen sein wird, lässt sich mit der sozialen Situation der Händler, aber auch mit einer gewissen Akzeptanz erklären, die Markenrechtsverletzer in China noch immer haben. So gibt es in allen größeren Städten nach wie vor faked-product-markets,<sup>65</sup> die nicht nur bei Touristen beliebt als Handelsplätze für billige, qualitativ gute Fälschungen sind und in Reiseführern als Sehenswürdigkeit aufgeführt werden. Auch würden massive Schläge gegen Produktfälscher und Händler markenrechtsverletzender Waren die Betroffenen arbeitslos machen, weswegen lokale Behörden solche Maßnahmen angesichts der in den vergangenen Jahren ohnehin gestiegenen Arbeitslosigkeit in China<sup>66</sup> nicht mit Nachdruck und Begeisterung ergreifen dürften. Das Bewusstsein für die Exklusivität der Nutzungsrechte von Markenrechtsinhabern ist in China noch immer nur schwach ausgeprägt – wer die Durchsetzung von Markenrechten betreibt, muss mit beachtlicher, auch medienwirksamer Gegenwehr dieser vielen „kleinen Leute“ rechnen.<sup>67</sup>

#### d) OEM und „use“

Nicht gefolgt ist der Gesetzgeber der Empfehlung des Quality Brand Protection Committee (QBPC), die Definition der Benutzung einer Marke zu ändern, und zwar dahingehend, dass „the use of a trademark shall not be determined on the sole condition that goods are sold in China“.<sup>68</sup> Diese Empfehlung steht im Zusammenhang mit den sog. OEM-Fällen<sup>69</sup> und ihrer rechtlichen Bewertung durch chinesische Gerichte. In diesen Fällen hatten Markeninhaber oder ausländische Lizenznehmer einer im Ausland geschützten Marke mit diesen Marken gekennzeichnete OEM-Produkte in China produzieren lassen, und zwar rein für den Export. Dagegen hatten sich die Inhaber der in China registrierten identischen oder ähnlichen Marken unter Verweis auf Art. 52 Nr. 1 MG a.F. gewandt. Während einige Gerichte<sup>70</sup> hierin eine nicht autorisierte Markenbenutzung und damit eine Markenrechtsverletzung sahen, lehnten andere Gerichte<sup>71</sup> dies ab. Begründet wurde die Ablehnung damit, dass Produkte, die rein für den Export bestimmt seien, chinesische Konsumenten nicht über die Herkunft der Produkte irreführen könnten. Damit sei eine grundlegende Funktion des Markenrechts, nämlich die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion, gar nicht betroffen. Auch das Oberste Volksgericht Chinas nimmt diese ablehnende Haltung mit gleicher Begründung ein.<sup>72</sup>

Gegen die Verneinung einer Markenrechtsverletzung lassen sich gewichtige Argumente anführen. So verlangt das Markengesetz zumindest für den Identitätsschutz nach alter wie neuer Fassung (Art. 57 Nr. 1 MG n.F.; Art. 51 Nr. 1 MG a.F.) überhaupt keine Verwechslungsgefahr beim Konsumenten. Entscheidend ist vielmehr allein die entsprechende Benutzung der Marke. Für die Benutzung ist gemäß Art. 48 MG n.F. bzw. Art. 3 ABMG a.F. jedoch nur erforderlich, dass die Produkte, deren Verpackungen, Container oder auch nur die entsprechenden Transportdokumente mit den entsprechenden Markennamen versehen sind. Ob diese Produkte in den chinesischen Markt gelangen sollen oder nicht, ist gänzlich unerheblich. Als rechtspolitisches Argument kommt hinzu, dass diese Rechtsprechung geeignet ist, einen „safe harbour“ für Markenrechtsverletzer zu schaffen, solange

diese die Produkte nur „rein für den Export“ deklarieren.

#### e) Generalklausel

Die Generalklausel („Zufügen eines anderen Schadens für das ausschließliche Nutzungsrecht einer Person an einer eingetragenen Marke“) des Art. 52 Nr. 5 MG a.F. ist nun wortgleich in Art. 57 Nr. 7 MG n.F. zu finden. Leider ist der Gesetzgeber nicht der Forderung aus der Praxis gefolgt, die präziseren Verletzungstatbestände, die bis dato durch die bereits erwähnte OVG-Interpretation nur für das gerichtliche Verfahren<sup>73</sup> festgeschrieben sind, ins Markengesetz zu heben. Dadurch wäre sichergestellt worden, dass diese Vorschriften auch im Rahmen der behördlichen Rechtsdurchsetzung durch die lokalen AIC Wirkung erlangen. Der Entwurf E09 hatte diese Verlagerung noch vorgesehen. Zu diesen Verletzungshandlungen zählen beispielsweise die Benutzung eines Unternehmensnamens und die Registrierung eines Domainnamens, die mit einer fremden registrierten Marke identisch oder ihr ähnlich sind.<sup>74</sup> Präzisiert ist die Generalklausel damit weiterhin nur für das gerichtliche Verfahren. Die Ausführungsbestimmungen des Staatsrats zum Markengesetz enthalten keine präzisierenden Vorschriften für das behördliche Verfahren, was in Anbetracht der Zweigleisigkeit des Rechtsschutzes in China, insbesondere der vielen Vorteile des behördlichen<sup>75</sup> Verfahrens gegenüber dem gerichtlichen, bedauerlich ist.

## 2. Prior Use and Fair Use – Beschränkungen des ausschließlichen Nutzungsrechts an der Marke

Der Gesetzgeber hat ins Markengesetz 2013 zwei das ausschließliche Nutzungsrecht von Marken einschränkende Regelungen aufgenommen.

Die erste hat er lediglich aus den unterrangigen Ausführungsbestimmungen (Art. 49 ABMG a.F.) hochgezogen. Gemäß Art. 59 Abs. 1 MG n.F. kann der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts anderen nicht die angemessene Benutzung identischer Namen oder beschreibender Angaben, wie etwa der Beschaffenheit oder der geografischen Herkunft von Produkten, verbieten.

Die zweite Vorschrift ist neu und betrifft die Benutzer der schon erwähnten, nicht registrierten Marken mit einem gewissen Einfluss (一定影响). Haben Personen, bevor eine Marke registriert worden ist, identische oder ähnliche

<sup>65</sup> Vgl. IACC, 2009 Special 301 Recommendations (oben Fn. 57), 7. In Peking wurde in Anbetracht der im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zu erwartenden besonderen Öffentlichkeit auf dem bekannten Pekinger Seidenmarkt vorübergehend aufgeräumt.

<sup>66</sup> Vgl. China's Unemployment Rate climbs, China Daily vom 21.1.2009.

<sup>67</sup> So besetzten etwa die Rechtsverletzer die Kanzlei der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten Rechtsanwälte in Peking und beschimpften diese als unpatriotisch. Siehe oben Fn. 63.

<sup>68</sup> Dazu Jack Chan, der Ehrenvorsitzende der QBPC, in: New trademark rules leave owners unprotected, CLP (7/8) 2014, 1.

<sup>69</sup> Siehe dazu die Fallbeispiele bei Hu Gang, Issues of Law Relating to Use of Trademarks in Export-oriented OEM: Interpretation of recent relevant judicial precedents, CPT (2) 2013, 68 ff.

<sup>70</sup> Etwa das Pekinger Oberste Volksgericht.

<sup>71</sup> Etwa das Shanghaier Oberste Volksgericht.

<sup>72</sup> Siehe die Antwort des OVG auf die Anfrage der chinesischen Zollbehörde, Faban Nr. 350/2010.

<sup>73</sup> OVG-Auslegungen entfalten Bindungskraft nur für das gerichtliche Verfahren. Vgl. Blasek (oben Fn. 31). Es liegt daher im Ermessen der AIC, ob sie die genannten Verletzungshandlungen unter den Auffangtatbestand des Art. 57 Nr. 7 MG fassen. Eine uneinheitliche Handhabung gleicher Sachverhalte ist damit vorprogrammiert.

<sup>74</sup> Art. 1 Nr. 3 der Interpretation vom 12.10.2002.

<sup>75</sup> Zu den Vorteilen der behördlichen Rechtsdurchsetzung vgl. Blasek (oben Fn. 1), S. 355 sowie die Ausführungen unter IX.3.

Markenzeichen bereits benutzt und haben diese Markenzeichen einen gewissen Einfluss erlangt, so kann der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts (der registrierte Markeninhaber) die weitere Benutzung dieser Markenzeichen durch den vorherigen Benutzer nicht verbieten. Um dennoch die Unterscheidbarkeit für den Konsumenten zu ermöglichen, kann vom nicht registrierten Benutzer verlangt werden, dass dem Markenzeichen ein unterscheidungskräftiger Zusatz beigefügt wird (Art. 59 Abs. 3 MG n.F.).

### 3. Ermittlungsbefugnisse für AIC

Eine der Besonderheiten des Markenschutzes in China – im Vergleich etwa zu Deutschland – besteht in der sog. Zweigleisigkeit der Rechtsverfolgung. Jeder in seinem Markenrecht möglicherweise Verletzte kann wahlweise Schutz bei den Zivilgerichten oder bei den lokalen AIC suchen (Art. 53 MG a.F.). Der Vorteil der behördlichen Rechtsdurchsetzung besteht in der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen (Art. 55 MG a.F.). An dieser Rechtslage hat sich nichts geändert (Art. 60 Abs. 1 MG n.F.). Auch nach Art. 62 Abs. 1 MG n.F. sind die lokalen AIC mit zahlreichen Ermittlungsbefugnissen ausgestattet. Diese reichen von Betretungsrechten über Befragungs- und Einsichtsrechte bis hin zu Versiegelungs- und Beschlagnahmerechten.

Erfreulich und neu ist, dass den Behörden diese Rechte nunmehr auch zustehen, wenn der Verdacht einer Rechtsverletzung besteht. Damit dürfte das Instrument der behördlichen Durchsetzung des ausschließlichen Nutzungsrechts an der Marke aus Sicht des verletzten Markeninhabers eine neue Schlagkraft erhalten. Auch mit den weiteren Zwecken des Markengesetzes, nämlich der Stärkung der Markenverwaltung aus Gründen des Verbraucherschutzes sowie dem Reputationsschutz von Marken, steht diese Regelung in Einklang.

### 4. Beschlagnahme von Herstellungswerkzeugen

Art. 46 Satz 2 TRIPS verlangt, dass die Werkzeuge, die „vorwiegend“ zur Herstellung rechtsverletzender Güter benutzt wurden, beschlagnahmt werden. Bislang sah Art. 53 MG a.F. die Beschlagnahme solcher Werkzeuge vor, doch mussten diese Werkzeuge „speziell“ (专门) zur Herstellung rechtsverletzender Waren verwendet worden sein. Der kleine, aber feine Unterschied für die Praxis bestand darin, dass die letztere Formulierung die Beschlagnahme von Werkzeugen verhindert, die auch zur rechtmäßigen Herstellung von Markenwaren benutzt werden. Dieses Szenario betrifft die Fälle, in denen sozusagen „nach Feierabend“ die markenrechtsverletzende Produktion geschieht.

Erfreulicherweise sieht Art. 60 Abs. 2 MG n.F. nun vor, dass „vor allem/vorwiegend“ (主要) zur Herstellung rechtsverletzender Güter genutzte Werkzeuge beschlagnahmt werden können. Damit wird China dem genannten TRIPS-Erfordernis mit einiger Verspätung<sup>76</sup> gerecht und verstärkt seine Bemühungen im Kampf gegen Markenrechtsverletzungen.

### 5. Abschreckendere Sanktionen?

#### a) Höhe der Bußgelder

Selbst von offizieller chinesischer Seite ist man seit einigen Jahren der Ansicht, dass die vorgesehenen Bußgelder niemanden von der Begehung rechtsverletzender Handlungen abschrecken würden.<sup>77</sup> Die Höhe der Bußgelder be-

stimmte sich bisher nach Art. 52 ABMG a.F. und betrug das Dreifache des rechtswidrigen Umsatzes bzw. maximal 100.000 Yuan (ca. 12.000 Euro), wenn sich dieser Umsatz nicht errechnen ließ.

Die neue Bußgeldvorschrift ist nun sehr viel differenzierter ausgestaltet und die Vorschrift selbst im hierarchisch höheren Markengesetz geregelt, was ebenfalls dafür spricht, dass man dem Thema Sanktionen inzwischen mehr Bedeutung beimisst. Art. 60 Abs. 2 MG n.F. sanktioniert nun Verletzungen des ausschließlichen Nutzungsrechts an der Marke mit Bußgeldern, deren Höhe das Fünffache des rechtswidrigen Umsatzes<sup>78</sup> betragen können, wenn dieser Umsatz 50.000 Yuan oder mehr beträgt. Liegt der Umsatz darunter oder ist kein rechtswidriger Umsatz vorhanden, ist das Bußgeld auf 250.000 Yuan gedeckelt. Hat jemand innerhalb der letzten fünf Jahre zweimal oder mehrfach das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke verletzt oder liegen andere „ernsthafte Umstände“ vor, so soll die zuständige AIC „schwer bestrafen“. In welchen Fällen nun „ernsthafte Umstände“ anzunehmen sein werden, ist noch unklar. Hier muss man sich in Geduld üben, bis sich eine entsprechende Rechtspraxis der lokalen AIC herausgebildet hat oder die SAIC entsprechende Ausführungsbestimmungen hierzu erlässt.

Kritisch bleibt der Charakter der Bußgeldregelung als Kann- bzw. Soll-Vorschrift anzumerken. Die Praxis hatte hier im Sinne einer effektiveren Bekämpfung von Markenpiraterie eine Muss-Vorschrift gefordert.<sup>79</sup>

Von der „radikalen“ Erhöhung konkreter Bußgeldsummen,<sup>80</sup> die die Praxis gefordert hatte, hat sich der Gesetzgeber zudem auch wieder verabschiedet. Diese war im Entwurf E07 noch vorgesehen. So hätte Art. 90 E07 die Festsetzung des Zehnfachen des rechtswidrigen Umsatzes und im Falle der Nichtnachweisbarkeit des rechtswidrigen Umsatzes maximal 1 Mio. RMB als Bußgeld ermöglicht.

#### b) Schadensersatz

Die Vorschriften zum Schadensersatz wurden deutlich geändert.

1) *Dreifache Schadensberechnung, Auskunftsanspruch und Schadenshöhe:* Art. 63 Abs. 1 MG n.F. führt die dreifache Schadensberechnung ein. Die Schadenshöhe kann künftig alternativ durch den Verlust beim geschädigten registrierten Markeninhaber, durch den Gewinn beim Rechtsverletzer nachgewiesen werden oder neuerdings aufgrund eines Vielfachen der Markenlizenzgebühr angemessen bestimmt werden.

Für die üblichen Nachweisschwierigkeiten, die der Kläger bei der Darlegung der Schadenshöhe hat, sieht Art. 63 Abs. 2 MG n.F. nun einen Auskunftsanspruch gegen den Rechtsverletzer vor. Das Gericht kann diesem aufgeben, die notwendigen Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Nichtbefolgung dieser Order wird durch Festlegung der Schadenshöhe auf Grundlage des vom Kläger Vorgebrachten sanktioniert.

Lassen sich der durch eine Markenrechtsverletzung erlittene Schaden des Verletzten oder der Gewinn, den der Verletzer erlangt hat, schwer nachweisen, konnten Ge-

<sup>76</sup> Mit ca. 13jähriger Verspätung, denn China ist der WTO bereits Ende 2001 beigetreten und war zur Umsetzung der TRIPS-Standards zum Zeitpunkt des Beitritts verpflichtet.

<sup>77</sup> Vgl. etwa den stellvertretenden Leiter der Abteilung für rechtliche Angelegenheiten der SAIC *Xie Dongwei* (oben Fn. 5), 87.

<sup>78</sup> Zur Berechnung vgl. die Kriterien in Art. 78 ABMG n.F.

<sup>79</sup> Kommentar der IPR-Working Group der EUCCC zu Art. 90 E07.

<sup>80</sup> Vgl. *Xie Dongwei* (oben Fn. 5), 87 („radikale Erhöhung“) sowie den Kommentar der EUCCC IPR-Working Group zu Art. 90 E07.

richte bisher je nach den Umständen der Verletzungshandlung dem Verletzten maximal Schadensersatz in Höhe von 500.000 RMB zusprechen.

Diesen schon 2001 als zu niedrig angesehenen Höchstbetrag<sup>81</sup> hebt Art. 63 Abs. 3 nun auf 3 Mio. Yuan (ca. 362.000 Euro) an. Die Praxis<sup>82</sup> hatte hier unter Hinweis auf die verbesserten wirtschaftlichen Verhältnisse in China mit 10 Mio. RMB deutlich mehr gefordert.

2) *Non-use-defence*: Wer künftig Schadensersatz fordern will, soll allerdings nachweisen, dass er die registrierte Marke während der vorangegangenen drei Jahre benutzt hat (Art. 64 Abs. 1 MG n.F.) Diese Neuerung ist mit der Absicht des Gesetzgebers zu erklären, jener Vielzahl von Markeneintragungen die Spitze zu nehmen, die nach weit verbreiteter Ansicht insbesondere von Privatpersonen registriert werden, ohne dass die eingetragene Marke ernsthaft und dauerhaft geschäftlich benutzt werden soll. Bislang müssen Registrierte frühestens nach drei Jahren, in denen sie die eingetragene Marke nicht zumindest gelegentlich genutzt haben, mit der Konsequenz der Markenlöschung aus dem Register rechnen.<sup>83</sup> Wortgleich geblieben ist die Vorschrift, welche die Benutzung einer Marke definiert. Geändert hat sich nur die Hausnummer und die Hierarchieebene (Art. 48 MG n.F.; Art. 3 ABMG a. F.). Nach alter wie neuer Rechtslage genügt für die Benutzung einer Marke ihre Verwendung in der Werbung, sodass die *non-use-defence* wohl nur selten gelingen wird.

### c) Privilegierung gutgläubiger Verkäufer

In Anbetracht des grassierenden Handels mit markenrechtsverletzenden Waren war im Vorfeld der dritten Revision des Markengesetzes die Beibehaltung der Haftungsprivilegierung für den Verkäufer gemäß Art. 56 III MG a.F. kritisiert worden. Nach dieser Vorschrift haftete nicht auf Schadensersatz, wer beweisen konnte, dass er die Waren legal erlangt hat<sup>84</sup> und den Lieferanten angab. Diese 2001 noch gerechtfertigte Privilegierung sei in Anbetracht des seit einigen Jahren frei und online zugänglichen Markenregisters heute nicht mehr zu halten, weil sich nun jeder Händler vergewissern könne, ob er die Waren vom registrierten Markeninhaber oder einem Berechtigten, etwa einem Lizenznehmer,<sup>85</sup> abnehme, argumentierte beispielsweise die IPR-Working Group der EU-Chamber of Commerce in China (EUCCC).<sup>86</sup> Da das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke in China allein durch Eintragung ins Markenregister entstehen kann, ist der Kritik zuzustimmen.

Dennoch hat der Gesetzgeber an der Haftungsprivilegierung festgehalten. Diese findet sich jetzt in Art. 64 Abs. 2 MG n.F.

Privilegiert wird der gutgläubige Verkäufer auch im Hinblick auf die behördliche Durchsetzung. Er muss unter den gleichen Voraussetzungen wie bei Art. 64 Abs. 2 nicht mit einem Bußgeld rechnen (Art. 60 Abs. 2 Satz 3 MG n.F.). Art. 79 ABMG n.F. präzisiert nun, mit welchen Beweisen der Verkäufer die Legalität des Erwerbs darlegen kann. Warum diese Vorschrift ausdrücklich nur für Art. 60 MG n.F., nicht aber für Art. 64 Abs. 2 n.F. anwendbar sein soll, bleibt unklar. In beiden Fällen ist für die Privilegierung des Verkäufers entscheidend, ob er seine Gutgläubigkeit nachweisen kann. Und den Maßstab dafür enthält Art. 79 ABMG n.F.

Außerdem sieht Art. 80 ABMG n.F. vor, dass die lokale AIC dem Händler den weiteren Verkauf dieser zwar legal erlangten, aber dennoch rechtsverletzenden Produkte ver-

bieten soll. Dem Vorschlag der Praxis,<sup>87</sup> der AIC auch die Beschlagnahmefugnis einzuräumen, ist der Gesetzgeber leider nicht gefolgt, obgleich wohl kaum davon auszugehen ist, dass der entsprechende Händler die rechtsverletzenden Waren in seinem Bestand behalten wird.

## X. Anforderungen des TRIPS-Übereinkommens

Dass das chinesische Markenrecht trotz anderer selbstbewusster fortwährender Verlautbarungen chinesischer Behörden und Politiker<sup>88</sup> noch nicht allen Anforderungen der WTO entspricht, wurde bereits nachgewiesen<sup>89</sup> und hat den Gesetzgeber zu den oben erwähnten Änderungen<sup>90</sup> bewogen.<sup>91</sup>

### 1. Schutz geografischer Angaben in Bezug auf Marken

Art. 22 ff. TRIPS regeln den sensiblen Bereich der Kollision von geografischen Angaben mit Marken. Grundsätzlich sollen geografische Angaben nicht als Individualmarken registrierbar sein, wenn die damit gekennzeichneten Waren nicht aus dem betreffenden Gebiet stammen und es hierdurch im Verkehr zu Irreführungen über die geografische Herkunft kommt (Art. 22 III TRIPS). Für die Kollision von Weinmarken mit geografischen Angaben verzichtet Art. 23 II TRIPS auf das Erfordernis der Irreführung und sieht damit einen intensiveren Schutz geografischer Wein- und Spirituosenangaben vor.

Art. 16 MG alter wie neuer Fassung<sup>92</sup> behandelt geografische Angaben zu Weinen/Spirituosen und sonstigen Produkten gleich, indem er in beiden Fällen die Irreführung über die Herkunft der Waren verlangt. China schützt damit geografische Angaben zu Weinen- und Spirituosen in geringerem Maße als es das TRIPS-Übereinkommen verlangt.

### 2. Unmittelbare Anwendung des TRIPS-Übereinkommens in China?

Allerdings führt nicht jedes sprachliche Umsetzungsdefizit gleich zur WTO-Widrigkeit mit dem nationalen Recht. Entscheidend ist vielmehr, ob die chinesischen Behörden und Gerichte die Vorschriften des TRIPS-Übereinkommens, die sich zur unmittelbaren Anwendung eignen, bei einer Kollision mit dem nationalen Recht anwenden. Wie andere bedeutende Mitgliedstaaten der WTO hat sich die

<sup>81</sup> Vgl. dazu *Blasek* (oben Fn. 1), S. 329 m.w.N.

<sup>82</sup> So etwa die Joint Comments of the American Bar Association Sections of Intellectual Property Law and International Law 2010, S. 18, die 10 Mio Yuan für angemessen hält.

<sup>83</sup> Art. 44 Nr. 4 MG und Art. 52 Nr. 4 E09.

<sup>84</sup> Zu den Anforderungen an diesen Nachweis vgl. *Blasek* (oben Fn. 1), S. 322 m.w.N.

<sup>85</sup> Zum Erfordernis der Hinterlegung des Lizenzvertrags beim Markenamt siehe Art. 40 MG.

<sup>86</sup> Vgl. den Kommentar zu Art. 95 E07.

<sup>87</sup> Vorschlag des QBPC (Quality Brand Protection Committee), geäußert während eines Treffens mit Vertretern des Nationalen Volkskongresses am 8.5.2013. Vgl. *Jack Chang*, New trademark rules leave owners unprotected, CLP (July/August) 2014.

<sup>88</sup> Vgl. die zahlreichen Nachweise bei *Blasek* (oben Fn. 1), S. 10.

<sup>89</sup> Siehe die ausführliche Analyse von *Blasek* (oben Fn. 1), insbesondere S. 421 ff. sowie den Teilerfolg der USA gegen China vor dem WTO-Streitbeilegungskörper, siehe Bericht des WTO-Panels WT/DS362/R vom 26.1.2009.

<sup>90</sup> Siehe IX.1.a) und IX.4.

<sup>91</sup> Siehe IX.4.

<sup>92</sup> Auch die SAIC-Maßnahmen über die Registrierung und Verwaltung von Nachweis- und Kollektivmarken vom 17.4.2003 (insbesondere Art. 12) ändern an dieser Rechtslage nichts. Dazu ausführlich *Blasek* (oben Fn. 1), S. 170 ff.



VR China allerdings gegen eine unmittelbare Anwendbarkeit des WTO-Rechts entschieden, die Praxis folgt dieser offiziellen Vorgabe.<sup>93</sup> Regelt ein Mitgliedstaat nicht, dass seine Behörden die Vorgaben des TRIPS-Übereinkommens unmittelbar umsetzen, so muss er das nationale Recht TRIPS-konform gestalten, damit den Vorgaben durch die Anwendung des nationalen Rechts entsprochen werden kann. Dies hat der chinesische Gesetzgeber wiederum nicht getan.

## XI. Fazit

Das Resümee fällt durchaus ambivalent aus. So hat der Gesetzgeber einerseits endlich für viele Verbesserungen im Bereich des Registrierungsverfahrens gesorgt, welche die Antragsteller ebenso entlasten wie das Markenamt, zur schnelleren Erledigung der dortigen Verfahren und damit auch zur schnelleren Realisierung des Markenschutzes führen werden. In diesem Zusammenhang ist auch der verstärkte Schutz gegen bösgläubige Registrierung bereits benutzter Marken zu nennen. Damit hat sich der Gesetzgeber endlich der seit vielen Jahren akut bestehenden praktischen Probleme angenommen.

Zu kurz greift das neue Markengesetz aus Sicht der Praxis hinsichtlich der Verletzungstatbestände und der Sanktionen gegen markenrechtsverletzende Handlungen.

Außerdem wurde die Chance nicht ergriffen, alle Umsetzungsdefizite zum TRIPS-Übereinkommen zu adressieren. Damit ist Chinas Markenrecht auch 13 Jahre nach WTO-Beitritt nicht TRIPS-konform.

Viele weitere Änderungen sind eher kosmetischer als inhaltlicher Natur.

Seine frühere Absicht, mehr selbst zu regeln und damit für mehr Rechtsklarheit und Rechtseinheit im Markenrecht sowie auch für weniger Normenkollisionen mit unterrangigen Vorschriften zu sorgen, hat der parlamentarische Gesetzgeber leider wieder aufgegeben. Die Rechtspraxis muss die aufgezeigten Probleme, die im viel zu komplexen chinesischen Rechtsetzungssystem angelegt sind, nun wieder ausbaden.

<sup>93</sup> Vgl. dazu die eindeutige Aussage des Vertreters der chinesischen Verhandlungsdelegation Nr. 67 S. 2 und Nr. 68 S. 1 des Berichts der Beitrittskommission in WTO-Dok. vom 1.10.2001 (WT/ACC/CHN/49); vgl. zur unmittelbaren Anwendung internationaler Verträge und des TRIPS-Übereinkommens in Theorie und Praxis ausführlicher *Blasek* (oben Fn. 1), S. 50 ff.

KARINA GRISSE\*/STEFAN KOROCH\*\*

# Die neue britische Privatkopieausnahme vom Copyrightschutz

Auch Großbritannien hat neuerdings eine urheberrechtliche Privatkopieausnahme. Dieser Beitrag stellt die Konzeption der neuen britischen Privatkopieausnahme vor (II.), arbeitet Besonderheiten anhand eines Vergleichs mit der deutschen Privatkopieschranke in § 53 Abs. 1 UrhG

heraus und zeigt mögliche Problemfelder auf (III.). Schließlich wird die Konformität der neuen Regelung mit den durch die InfoSoc-RL vorgezeichneten unionsrechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich eines Anspruchs auf gerechten Ausgleich untersucht (IV.).

## I. Einleitung

Als einer der letzten EU-Mitgliedstaaten<sup>1</sup> hat Großbritannien<sup>2</sup> in Umsetzung von Art. 5 Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL<sup>3</sup> – zusammen mit einem ganzen Bündel anderer Ausnahmen<sup>4</sup> – nun auch zum 1.10.2014 eine Privatkopieausnahme eingeführt.<sup>5</sup> Art. 5 Abs. 2, 3 InfoSoc-RL geben den Mitgliedstaaten mögliche Schranken<sup>6</sup> für das urheberrechtliche Vervielfältigungsrecht verbindlich vor,<sup>7</sup> wobei die

Mitgliedstaaten aber über das Ob der Einführung sowie deren Ausgestaltung im Rahmen der Vorgaben der Richtlinie entscheiden können.<sup>8</sup> Entsprechend unterschiedlich sind die bestehenden nationalen Schranken konzipiert.<sup>9</sup>

Der britische Gesetzgeber hat sich mit verschiedenen möglichen Modellen auseinander gesetzt und sich schließlich für eine enge Regelung entschieden, die im Folgenden vorgestellt wird.

\* Ass. jur., LL.M. (Edinburgh), Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht von Prof. Dr. Matthias Leistner, LL.M. (Cambridge), an der Universität Bonn.

\*\* Dipl. jur., Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht von Prof. Dr. Matthias Leistner, LL.M. (Cambridge), an der Universität Bonn.

<sup>1</sup> Bisher hat auch Irland keine Privatkopieausnahme eingeführt, eine solche ist jedoch in Planung: The Report of the Copyright Review Committee, „Modernising Copyright“, Dublin 2013, S. 60 f., <<http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/CRC-Report.pdf>>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014.

<sup>2</sup> Hier in Abkürzung für Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

<sup>3</sup> Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechten in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL).

<sup>4</sup> Ausnahmen für Wissenschaft, Bildung, Bibliotheken und Archive, Menschen mit Behinderungen und die öffentliche Verwaltung sind bereits im Juni 2014 in Kraft getreten. Im Oktober folgten die Schranken für Parodie, Zitate und die hier behandelte Privatkopieschranke. Eine Übersicht mit Verweisen zu den Gesetzestexten: Gov.uk „Changes to copyright law“, <<https://www.gov.uk/government/news/changes-to-copyright-law>>, zuletzt abgerufen am 26.8.2014.

<sup>5</sup> *Karapapa*, [2013] EIPR 129.

<sup>6</sup> Im Folgenden wird der Terminus *Schranke* für das deutsche und europäische, der der *Ausnahme* für das britische Recht benutzt.

<sup>7</sup> Wortlaut des Art. 5 InfoSoc-RL.

<sup>8</sup> Allerdings muss die Umsetzung mit den Zielen der Richtlinie vereinbar sein, Erwgr. 32 InfoSoc-RL; EuGH, GRUR 2014, 564, Rdnr. 34 – *ACI Adam*.

<sup>9</sup> *Ulrich*, GRUR Int. 2009, 283, 285, 291; *Kretschmer*, Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe, 2011, S. 10, <<http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-faircomp-full-201110.pdf>>, zuletzt abgerufen am 20.8.2014.

## II. Die britische Privatkopieausnahme

### 1. Hintergrund der britischen Gesetzgebung

#### a) Bisherige Rechtslage

Vor der Implementierung der Privatkopieausnahme in Sec. 28B des britischen Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) kannte das britische Recht eine Ausnahme für private Handlungen lediglich im Rahmen der *fair dealing*-Bestimmungen sowie in partikulären Sonderbereichen.<sup>10</sup> Gemäß Sec. 29(1C) CDPA liegt eine Copyrightverletzung nicht vor, wenn es sich bei der Handlung um *fair dealing* mit dem Zweck des Selbststudiums („private study“) ohne direkte oder indirekte kommerzielle Absichten handelt.<sup>11</sup> Dieser Ausnahme liegt letztlich die Sicherstellung der dynamischen Effizienz zu Grunde, da erkannt wurde, dass *private study* eine essentielle Vorbedingung für die Schaffung neuer Werke bildet.<sup>12</sup> Anwendung findet die Vorschrift auf literarische, dramaturgische, musikalische, artistische oder typographische Werke,<sup>13</sup> nicht aber auf Tonaufnahmen oder Filme. Der Hauptanwendungsbereich der Ausnahme liegt damit zum einen auf Nutzungen im Kontext von schulischer und wissenschaftlicher Zwecksetzung<sup>14</sup> und zum anderen im persönlichen Bereich.<sup>15</sup> Der *fair dealing*-Konzeption folgend muss die Nutzung, neben der Zweckbindung an das Selbststudium, „fair“ sein. Wann eine Nutzung fair ist, kann jedoch nicht einheitlich beantwortet werden und stellt letztlich immer eine von multiplen Faktoren abhängige,<sup>16</sup> insbesondere durch Ausmaß und Auswirkung („degree and impression“) beeinflusste einzelfallgebundene Wertentscheidung dar,<sup>17</sup> die zu fällen dem jeweils zuständigen Gericht obliegt.

Außerhalb des *fair dealing*-Kontextes sehen Secs. 70 f. CDPA weitere Ausnahmeregelungen für spezifische Fälle im privaten Kontext vor: Sec. 70 CDPA erlaubt das Anfertigen von Aufnahmen („recordings“) von Sendungen („broadcasts“) im Sinne des Sec. 6 CDPA und den darin enthaltenen Werken in Privathaushalten zum persönlichen Gebrauch, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, sie zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen oder anzuhören („time-shifting“).<sup>18</sup> Nach Sec. 71 CDPA ist es zulässig, eine Fotografie sowie eine Kopie der Fotografie eines in der Sendung enthaltenen Bildes anzufertigen.<sup>19</sup> Beide Vorschriften finden allerdings im Bereich der Internetübertragungen regelmäßig keine Anwendung, da diese nach Sec. 6(1A) CDPA von dem Begriff der Sendung grundsätzlich explizit ausgenommen sind.<sup>20</sup>

Insgesamt zeigt dieser holzschnittartige Überblick, dass Ausnahmen vom Copyright im Rahmen einer privaten Nutzung im britischen Recht bisher nur sehr punktuell und primär auf eng gezeichnete Einzelfälle bezogen vorhanden waren. Flächendeckende Ausnahmen für private Nutzungen gab es nicht.

#### b) Motiv der Gesetzgebung

Die Einführung der Ausnahmebestimmung in Großbritannien wurde vorwiegend damit begründet, dass die Nutzung vieler (gar nicht mehr so) neuer Technologien (z.B. mp3-Player oder eBook-Reader) schlicht das Vervielfältigen von Werken voraussetze, diese Nutzung auch bereits flächendeckend, obwohl noch rechtswidrig, stattfinde und diese Rechtswidrigkeit aber als unbillig und innovationshindernd empfunden werde.<sup>21</sup> Zudem würden Rechteinhaber das rechtswidrige Vervielfältigen im privaten Bereich nicht verfolgen.<sup>22</sup> Nach langjährigen Debatten hat sich der britische Gesetzgeber daher für eine Aus-

nahme entschieden,<sup>23</sup> die Nutzern insbesondere drei Dinge legal ermöglichen soll: Format-Shifting, Back-Ups und das Speichern von Daten in der Cloud.<sup>24</sup>

### 2. Der Ausnahmetatbestand („personal copies for private use“)

Nach der neu geschaffenen Ausnahme, von deren Anwendung Computerprogramme ausgeschlossen sind,<sup>25</sup> ist das Vervielfältigen eines Werkes von einem eigenen Werkstück zum rein privaten Nutzen durch eine natürliche Person („individual“) erlaubt. Die Vervielfältigung darf weder direkt noch indirekt kommerziellen Zwecken dienen.<sup>26</sup>

#### a) Anforderungen an eine zulässige Kopiervorlage

Das Anfertigen einer Vervielfältigung ist nur von Werkstücken erlaubt, die dem Vervielfältigenden gehören („the individual's own copy“) oder von bereits im Rahmen der Ausnahme erstellten Kopien.<sup>27</sup> Nach Sec. 28B(2)(a) CDPA gehört ein Werkstück dem Vervielfältigenden dann, wenn er es legal und dauerhaft erworben hat („lawfully acquired by the individual on a permanent basis“), das heißt, wenn er es gekauft oder als Geschenk erhalten beziehungsweise aus dem Internet dauerhaft legal herun-

<sup>10</sup> Z.B. Sec. 31A für Sehbehinderte; für einen umfangreichen Überblick hinsichtlich der Ausnahmen bei privater Nutzung im britischen Copyright Law vgl. *Garnett/Davies/Harbottle*, Copinger and Skone James on Copyright, 16. Aufl. 2011, Chapter 9.

<sup>11</sup> Sec. 178 CDPA.

<sup>12</sup> Vgl. *Bently/Sherman*, Intellectual Property Law, 3. Aufl. 2009, S. 207.

<sup>13</sup> Siehe dazu Sec. 29(2).

<sup>14</sup> Beispielsweise der Vervielfältigung von Quellen zur Vorbereitung eines eigenen Essays.

<sup>15</sup> Z.B. dem Kopieren von Testberichten als Entscheidungshilfe für den Kauf eines Fernsehers oder auch im Rahmen der privaten Ahnenforschung; in diesem Kontext sind zudem die speziellen Ausnahmetatbestände der Secs. 32 ff. CDPA zu beachten, vgl. dazu und zur Fn. 14 m.w.N. *Cornish/Llewelyn*, Intellectual Property, 8. Aufl. 2013, S. 12-39, 14-10 ff.; vgl. zum Ganzen *Bently/Sherman* (oben Fn. 12), S. 207 f. m.w.N.

<sup>16</sup> Maßgeblich dafür ist beispielsweise der Umfang des genutzten Werkes (vgl. nur *Universities U.K. v. Copyright Licensing Agency* [2002] RPC 693, 702 (para. 34); ein Student, der eine kurze Passage eines Buches vervielfältigt, fällt im Gegensatz zu jemandem, der das gesamte Buch vervielfältigt, unter die *fair dealing for private study* Ausnahme), ob das Werk veröffentlicht ist, wie das Werk erlangt wurde, wie das Werk weiterverwendet wurde, welche Motive der Nutzung zugrunde lagen o.ä., vgl. mit umfangreichen w.N. *Bently/Sherman* (oben Fn. 12), S. 203 ff.

<sup>17</sup> *Hubbard v. Vosper* [1972] 2 QB 84.

<sup>18</sup> Siehe dazu m.w.N. *Bently/Sherman* (oben Fn. 12), S. 235 f.

<sup>19</sup> Vgl. dazu m.w.N. *Bently/Sherman* (oben Fn. 12), S. 237.

<sup>20</sup> Etwas anderes gilt gemäß Sec 6(1A)(a-c) ausnahmsweise dann, wenn die Übertragung gleichzeitig im Internet und auf andere Weise (z.B. im TV) erfolgt, (a) worunter der Stream eines Fernsehsenders im Internet fällt, (b) es sich um den live Stream eines aktuellen Ereignisses oder (c) eine Art „Internetsender“ handelt, vgl. mit weiteren Erläuterungen *Bently/Sherman* (oben Fn. 12), S. 88 f.

<sup>21</sup> *Intellectual Property Office (IPO)*, Impact Assessment: Copyright Exception for Private Copying, IA No: BIS1055 (13.12.2012), S. 1, <<http://www.ipo.gov.uk/ia-exception-privatecopy.pdf>>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014.

<sup>22</sup> *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 3.

<sup>23</sup> *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 1; *Baroness Neville-Rolfe*, House of Lords debate, Daily Hansard (29.7.2014), Column 1554, <<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldhansrd/text/140729-0001.htm#14072947000224>>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014.

<sup>24</sup> Sec. 28B(5) CDPA; *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 1.

<sup>25</sup> Sec. 28B(1) CDPA; da die umgesetzte InfoSoc-RL den rechtlichen Schutz von Computerprogrammen (RL 91/250/EWG, jetzt 2009/24/EG) aus ihrem Anwendungsbereich ausschließt, Art. 1 Abs. 2 lit. a InfoSoc-RL.

<sup>26</sup> Sec. 28B(1)(b)+(c) CDPA.

<sup>27</sup> Sec. 28B(1)(a) CDPA. Die Schranke setzt somit kein quantitatives Limit für private Vervielfältigungen. Eine legal angefertigte Privatkopie kann theoretisch beliebig oft weiter vervielfältigt werden, solange alle Bedingungen von Sec. 28B CDPA weiter vorliegen, siehe auch Sec. 296ZEA(1) CDPA.

tergeladen hat.<sup>28</sup> Als Vorlage ausgeschlossen sind folglich Werkstücke, die der Vervielfältigende nur geliehen, gemietet oder als Sendung oder Stream empfangen hat und/oder die durch Herunterladen einer temporären Datei (beispielsweise beim Caching) erlangt wurden.<sup>29</sup>

Das als Vorlage dienende Werkstück darf weiterhin keine rechtswidrige Kopie („not an infringing copy“) sein.<sup>30</sup> Rechtswidrig ist ein Vervielfältigungsstück insbesondere auch dann, wenn es zwar rechtmäßig erstellt, aber unberechtigt weitergegeben wurde.<sup>31</sup> Damit führt die britische Ausnahme die Legalität der Vorlage als *objektive Tatbestandsvoraussetzung* ein.

Als Vorlage ausgeschlossen sind auch Vervielfältigungsstücke, die ihrerseits unter Inanspruchnahme einer anderen Ausnahme (Sec. 28-76 CDPA) entstanden sind – ausgenommen der Privatkopieausnahme (s.o.)<sup>32</sup> – („made under any provision of this Chapter which permits the making of a copy without infringing copyright“).

#### b) Zweckbestimmung: Zur privaten Nutzung („for the individual's private use“)

In Sec. 28B(5) CDPA werden als mögliche private Nutzungen nicht abschließend („includes“) die Nutzungsformen genannt, von denen auch im Gesetzgebungsprozess immer wieder die Rede war: das Anfertigen einer Sicherungskopie („back up copy“), Formatänderung („format-shifting“) und das Speichern, das ausdrücklich auch das Speichern in der Cloud erfasst („electronic storage area accessed by means of internet or similar means which is accessible only by the individual (and the person responsible for the storage area)“), solange außer dem Speichernen und dem Speicherplatzanbieter niemand sonst Zugriff hat.<sup>33</sup> Durch diese Einschränkung ist der Dateiaustausch über die Cloud ausdrücklich von der Ausnahme ausgenommen, was sich aber ohnehin bereits aus Sec. 28B(6) CDPA ergibt.

Obwohl die im Gesetzestext genannten Fälle eher Beispiele für die rein persönliche Nutzung sind, spricht der Wortlaut („private use“, nicht „personal use“) insgesamt dafür, dass andere Nutzungen im privaten Bereich, also unter Einbeziehung eines privaten Kreises, möglich sind,<sup>34</sup> solange keine dauerhafte Weitergabe der Privatkopie erfolgt. Zur Bestimmung der weiteren möglichen privaten Nutzungen wird man wohl auf das bisherige Fallrecht zurückgreifen können (und müssen), das die private Nutzung danach abgrenzt, ob das Monopol des Rechteinhabers oder dessen wirtschaftlicher Wert durch die jeweilige Nutzung beeinträchtigt wird, mithin also auf die Frage, ob die Werkkonsumenten die Nutzung ansonsten vergüten würden.<sup>35</sup> Danach wäre zum Beispiel das Abspielen einer privatkopierten CD im privaten Kreis zulässig.<sup>36</sup>

#### c) Umfang und Grenze der Ausnahme

Das vorübergehende<sup>37</sup> Überlassen von Privatkopien im privaten Umfeld ist nach Sec. 28B(6) CDPA zulässig. Darüber hinaus stellt jede anderweitige Weitergabe einer Privatkopie, die ohne Genehmigung des Rechteinhabers erfolgt, eine Copyrightverletzung dar.<sup>38</sup> Wird ein im Rahmen der Privatkopieausnahme erstelltes Vervielfältigungsstück unberechtigt weitergegeben, wird es für alle weiteren Zwecke zu einem rechtsverletzenden Vervielfältigungsstück und kommt damit auch nicht mehr als zulässige Vorlage für weitere Privatkopien in Betracht.<sup>39</sup>

Logisch daran anknüpfend, dass eine Privatkopie nur von Werkstücken zulässig ist, die dem Vervielfältigenden *dau-*

*erhaft* gehören, wird das Copyright auch dann verletzt, wenn die Kopiervorlage anschließend weitergeben/veräußert wird, der Vervielfältigende eine von ihr erstellte Kopie aber behält.<sup>40</sup> Eine unberechtigt behaltene Kopie wird damit zur rechtswidrigen Kopie.<sup>41</sup>

#### d) Vertragliche Bestimmungen und technische Schutzmaßnahmen

Die Privatkopieausnahme kann durch eine vertragliche Bestimmung nicht wirksam ausgeschlossen oder beschränkt werden.<sup>42</sup> Allerdings hindert die Ausnahme Rechteinhaber nicht daran, technische Schutzmaßnahmen gegen Vervielfältigungen einzusetzen oder über die Ausnahme hinausgehende Nutzungen zu lizenzieren.<sup>43</sup>

Wo technische Schutzmaßnahmen der Ausübung der Ausnahmebestimmung im Wege stehen, kann der Betroffene oder ein Repräsentant einer betroffenen Nutzergruppe Beschwerde beim *Secretary of State* einlegen.<sup>44</sup> Dieser kann anhand verschiedener Kriterien entscheiden, ob er den Rechteinhaber anweist, Abhilfe zu schaffen.<sup>45</sup> Eine Pflicht zum Eingreifen begründet eine Beschwerde jedoch nicht.<sup>46</sup>

### III. Die wesentlichen Unterschiede zwischen der deutschen und der britischen Privatkopieschranke und deren praktische Auswirkungen

Der erste wesentliche Unterschied zwischen der deutschen und der britischen Regelung liegt darin, dass das britische Recht die Privatkopie an die Bedingung knüpft, dass das zu vervielfältigende Werkstück dem Vervielfältigenden *dauerhaft gehört*, während das deutsche Recht auch Pri-

<sup>28</sup> Sec. 28B(4) CDPA; z.B. auch MP3-Käufe oder eBook-Gutscheine. Erfasst ist hier also nicht nur tatsächlich erworbenes Eigentum an Vervielfältigungen im eigentlichen Sinne, sondern auch dauerhaft lizenzierte Downloads, siehe auch *Davey*, Private copying – a new copyright exception in the UK (30.7.2014), <<http://www.francisdavay.co.uk/2014/07/private-copying-new-copyright-exception.html>>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014.

<sup>29</sup> Ausdrücklich Sec. 28(4)(b) CDPA.

<sup>30</sup> Sec. 28B(2)(b), 27 CDPA.

<sup>31</sup> Sec. 28B(7) CDPA.

<sup>32</sup> Sec. 28B(2)(c) CDPA.

<sup>33</sup> Sec. 28B(5)(c) CDPA.

<sup>34</sup> Siehe aber *Bently et al*, Stellungnahme zu „Draft Statutory Instruments on Exceptions to Copyright“, S. 4, <<http://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2014/03/Scrutiny-Committee-Professors-letter-June2014.pdf>>, zuletzt abgerufen am 18.8.2014.

<sup>35</sup> *Performing Right Society v. Rangers F.C. Supporters' Club, Greenock* [1974] S.C. 49, insb. 59; vgl. auch *Karapapa*, [2013] EIPR 129, 133.

<sup>36</sup> Vgl. *Performing Right Society v. Rangers F.C. Supporters' Club, Greenock* [1974] S.C. 49.

<sup>37</sup> Siehe hierzu die Überlegungen von *Davey* (oben Fn. 28).

<sup>38</sup> Sec. 28B(8) CDPA. Das gilt auch im Kreise enger Freunde und der Familie: *IPO*, Exceptions to copyright: Guidance for consumers, <[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/314995/copyright-guidance-consumers.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314995/copyright-guidance-consumers.pdf)>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014; *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 4; *Baroness Neville-Rolfe* (oben Fn. 23), Column 1555.

<sup>39</sup> Sec. 28B(2)(b), (6)(c) CDPA.

<sup>40</sup> Sec. 28B(8) CDPA. Wer sein Werkstück also veräußern will, muss die angefertigten Privatkopien folglich vernichten: *IPO* (oben Fn. 38), Exceptions to copyright: Guidance for consumers.

<sup>41</sup> Sec. 28B(9) CDPA.

<sup>42</sup> Sec. 28B(10) CDPA.

<sup>43</sup> *Baroness Neville-Rolfe* (oben Fn. 23), Column 1555.

<sup>44</sup> Sec. 296ZEA(2) CDPA.

<sup>45</sup> Sec. 296ZEA(3) ff. CDPA.

<sup>46</sup> Damit bietet Sec. 296ZEA CDPA eher einen schwachen Rechtsbehelf. In der Praxis jedenfalls scheint der bisherige Rechtsbehelf in Sec. 296ZE CDPA wenig effektiv und praktisch nicht genutzt: Nach *Davey* (oben Fn. 28) wird von diesem Rechtsbehelf in der Praxis kein Gebrauch gemacht.



vatkopien von für den Vervielfältigenden fremden, z.B. geliehenen, Vorlagen erlaubt.<sup>47</sup> Praktisch bedeutet dies, dass beispielsweise das Herunterladen und Ausdrucken von geschützten Bildern aus dem Internet zum privaten Gebrauch nach britischem Recht nach wie vor nicht erlaubt ist,<sup>48</sup> ebenso fällt das Aufnehmen von als Sendung nur flüchtig empfangenen Werken nicht unter die britische Privatkopieausnahme (möglicherweise aber unter Secs. 70, 71 CDPA),<sup>49</sup> während diese Nutzungen in Deutschland unter § 53 Abs. 1 UrhG fallen können.<sup>50</sup>

Während nach Sec. 28B CDPA *rechtswidrige Kopien* keine geeigneten Vorlagen im Sinne der Ausnahme sind, darf die Vorlage nach deutschem Recht lediglich nicht offensichtlich rechtswidrig hergestellt oder öffentlich zugänglich gemacht worden sein,<sup>51</sup> was sich nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers subjektiv anhand des Bildungs- und Kenntnisstandes des Nutzers beurteilt;<sup>52</sup> Nutzer sollen nicht mit übermäßigen Prüfpflichten belastet werden.<sup>53</sup> Das britische Recht fordert zudem, dass die Vorlage rechtmäßig erlangt wurde. Nach deutschem Recht wohl zulässig ist hingegen auch eine Privatkopie von rechtswidrig überlassenen Vorlagen.<sup>54</sup> Unklar ist nach wie vor jedoch der Fall, in dem sich der Vervielfältigende die Vorlage unter Verstoß gegen das Besitzrecht verschafft hat.<sup>55</sup> Anders als das deutsche Recht führt die britische Ausnahme die Rechtmäßigkeit der Vorlage und deren Erwerb also als rein objektives Kriterium ein.

In diesem Kontext ist insbesondere auch die *Fernwirkung* der Rechtswidrigkeit im britischen Recht zu beachten, nach der sich die Rechtswidrigkeit einer Kopie in allen weiteren Kopien perpetuiert.<sup>56</sup> Im deutschen Recht kommt es für die Anwendung von § 53 Abs. 1 UrhG hingegen nur darauf an, dass die konkrete Vorlage nicht offensichtlich rechtswidrig erstellt oder zugänglich gemacht wurde;<sup>57</sup> eine zuvor bestehende Rechtswidrigkeit kann also gewissermaßen geheilt werden.<sup>58</sup>

Während die britische Regelung keine *quantitative Grenze* für Privatkopien setzt,<sup>59</sup> erlaubt die deutsche Regelung ausdrücklich nur das Anfertigen *einzelner* Vervielfältigungsstücke pro Nutzer.<sup>60</sup> Laut BGH sollen maximal sieben Vervielfältigungsstücke angefertigt werden dürfen.<sup>61</sup> Statt sieben als statischen Wert zu nehmen, sollte aber vielmehr im Einzelfall nach dem Sinn und Zweck der Schranke, den persönlichen Gebrauch zu ermöglichen, beurteilt werden, wie viele Vervielfältigungsstücke zur Deckung des persönlichen Bedarfs erforderlich sind und was der Anlass der Vervielfältigung ist.<sup>62</sup>

Der nach § 53 Abs. 1 UrhG Berechtigte muss die Kopie nicht eigenhändig erstellen, sondern kann sie *durch einen Dritten herstellen lassen*. Der Dritte muss dann, soweit es sich nicht um „Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung“ handelt, unentgeltlich,<sup>63</sup> auf die technisch-maschinelle Vervielfältigung beschränkt, im Rahmen der Anweisungen (gleich einem Werkzeug) des Berechtigten tätig werden.<sup>64</sup> Ob die britische Privatkopieausnahme das Herstellenlassen durch Dritte erlaubt, erscheint unklar, da eine ausdrückliche Regelung fehlt.<sup>65</sup> Im Rahmen von Sec. 29 CDPA ist das Anfertigen von Kopien durch andere Personen als den Forschenden/Studierenden dem Grunde nach jedenfalls erlaubt,<sup>66</sup> allerdings dem Umfang nach durch Sec. 29(3) CDPA eingeschränkt. Im Übrigen bleibt der Kopienversand durch Bibliotheken weiterhin unter den hergebrachten Voraussetzungen (im Kern *research for a non-commercial purpose* oder *private study*)

ohne Implementierung eines Ausgleichsanspruchs gestattet und wurde insbesondere hinsichtlich nicht kommerzieller Bibliotheken sogar auf sämtliche Werkarten (so weit es sich um eine *reasonable proportion* handelt) ausgedehnt.<sup>67</sup>

Die britische Privatkopieausnahme gewährt nicht das Recht, gefertigte Kopien dauerhaft *weiterzugeben* oder eine Kopie zu behalten, wenn die Vorlage abgegeben wird. Auch hier unterscheidet sich die aktuelle Rechtslage in Deutschland, die das Weitergeben der Privatkopie im rein privaten Kreis zulässt<sup>68</sup> und den Besitz der Kopie nicht an den Besitz der Vorlage knüpft.

Das britische Recht bietet ein Beschwerderecht,<sup>69</sup> wo die Ausnahme nicht genutzt werden kann, das deutsche Recht<sup>70</sup> dagegen gibt *technischen Schutzmaßnahmen* ge-

<sup>47</sup> BGH, GRUR 1999, 707, 709 – *Kopienversanddienst*; BGH, GRUR 1997, 459, 462 – *CB-Infobank I*; BGH, GRUR 1997, 464, 466 – *CB-Infobank II*; Fromm/Nordemann/Wirtz, UrhG, 11. Aufl. 2014, § 53 Rdnr. 9; Wandtke/Bullinger/Lüft, UrhG, 4. Aufl. 2014, § 53 Rdnr. 15, Umkehrschluss aus § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG.

<sup>48</sup> *Bently et al* (oben Fn. 34).

<sup>49</sup> Siehe oben Fn. 18, 19.

<sup>50</sup> Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 11, 23.

<sup>51</sup> § 53 Abs. 1 UrhG. Allerdings ist in Folge der Entscheidung EuGH, GRUR 2014, 546, Rdnr. 30 ff. – *ACI Adam*, offen, ob nicht die deutsche Regelung, welche letztlich die Anfertigung einer Privatkopie von einer (nicht offensichtlich) rechtswidrigen Quelle gestattet, unionsrechtskonform ist; diesbezüglich zweifelnd Müller/Rößner, EuZW 2014, 504, 505; dagegen für die Konformität des vermittelnden deutschen Ansatzes Rauer, GRUR-Prax 2014, 205.

<sup>52</sup> BT-Drucks. 16/1828, 26; Schrickler/Löwenheim, UrhG, 4. Aufl. 2010, § 53 Rdnr. 22; a.A. Fromm/Nordemann/Wirtz (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 10, 14; zum Streit, ob die Offensichtlichkeit subjektiv oder objektiv zu beurteilen ist, siehe Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 17.

<sup>53</sup> BT-Drucks. 16/1828, 26.

<sup>54</sup> Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG, 3. Aufl. 2013, § 53 Rdnr. 24; Schrickler/Löwenheim (oben Fn. 52), § 53 Rdnr. 21; Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 15.

<sup>55</sup> Dreyer/Kotthoff/Meckel (oben Fn. 54), § 53 Rdnr. 22; Fangerow/Schwartz, GRUR 2011, 597, 598 f. m.w.N. (die im Ergebnis rechtmäßigen Besitz fordern).

<sup>56</sup> Sec. 28B(7) und (6) CDPA.

<sup>57</sup> Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 16.

<sup>58</sup> BT-Drucks. 16/1828, 26; so auch Schrickler/Löwenheim (oben Fn. 52), § 53 Rdnr. 19, der dies allerdings für „ein Signal in die falsche Richtung“ hält.

<sup>59</sup> Aus Sec. 28B(1)(ii)+(3) sowie 296ZEA (1) CDPA ergibt sich, dass letztlich beliebig viele Kopien angefertigt werden können.

<sup>60</sup> Wortlaut § 53 Abs. 1 UrhG.

<sup>61</sup> BGH, GRUR 1978, 474 – *Vervielfältigungsstücke*.

<sup>62</sup> So auch Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl. 2013, § 53 Rdnr. 9; Fromm/Nordemann/Wirtz (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 17 (der sieben dennoch als Obergrenze ansieht); Schrickler/Löwenheim (oben Fn. 52), § 53 Rdnr. 17; Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 12 (der im Einzelfall auch zehn Vervielfältigungsstücke zulassen will); siehe auch BT-Drucks. 15/38, 39.

<sup>63</sup> Unentgeltlichkeit ist gegeben, wenn lediglich Kosten erstattet werden, sonst aber keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, Dreier/Schulze (oben Fn. 62), § 53 Rdnr. 16; Fromm/Nordemann/Wirtz (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 14; Schrickler/Löwenheim (oben Fn. 52), § 53 Rdnr. 32.

<sup>64</sup> Das gilt auch für digitale Privatkopien. BT-Drucks. 16/1828, 19; BGH, GRUR 1999, 707, 709 f. – *Kopienversanddienst*; BGH, GRUR 1997, 464, 466 – *CB-Infobank II*; BGH, GRUR 1997, 459, 462 – *CB-Infobank I*; BGH, ZUM 2009, 765, 767 – *Save.TV*; Dreier/Schulze (oben Fn. 62), § 53 Rdnr. 14; Fromm/Nordemann/Wirtz (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 10, 14; Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 20.

<sup>65</sup> Mit Ausnahme der spezifischen Regelungen für Bibliotheken Secs. 38 ff. CDPA.

<sup>66</sup> Siehe Sec. 29(3) CDPA; *Bently/Sherman* (oben Fn. 12), S. 209.

<sup>67</sup> Vgl. die bisherigen Regelungen in Secs. 38, 39 CDPA und die neu eingefügten in Secs. 42A, 43 CDPA.

<sup>68</sup> Denn verboten ist nur das Verbreiten an die Öffentlichkeit und die öffentliche Wiedergabe, §§ 53 Abs. 6, 17, 15 Abs. 2 und 3 UrhG; Dreier/Schulze (oben Fn. 62), § 53 Rdnr. 53 m.w.N.

<sup>69</sup> Sec. 296ZEA(2) CDPA.

<sup>70</sup> § 95 a Abs. 2 UrhG. Die Umgehung solcher wirksamen Schutzmaßnahmen ist rechtswidrig und strafbar: §§ 95 a Abs. 1, 108 b, 111 a Abs. 1 UrhG.

genüber der Privatkopie grundsätzlich den Vorrang.<sup>71</sup> Insofern geht die englische Ausnahme hier weiter, auch wenn das Beschwerderecht praktisch geringe Auswirkungen haben dürfte.<sup>72</sup>

§ 54 UrhG gewährt dem Rechteinhaber eines Werkes, von dem seiner Art nach zu erwarten ist, dass es nach § 53 Abs. 1-3 UrhG vervielfältigt wird, einen Anspruch „gegen den Hersteller von Geräten und von Speichermedien, deren Typ allein oder in Verbindung mit anderen Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vornahme solcher Vervielfältigungen benutzt wird“ auf angemessene Vergütung („Geräte- und Leermedienabgabe“<sup>73</sup>),<sup>74</sup> der in Deutschland von den Verwertungsgesellschaften<sup>75</sup> wahrgenommen wird.<sup>76</sup> Die britische Ausnahme sieht einen solchen *Ausgleichsanspruch* bewusst nicht vor. Hierin liegt wohl der interessanteste Unterschied der britischen Regel im Vergleich zur deutschen, aber auch den meisten<sup>77</sup> Privatkopieregelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten. Die Bedeutung dieser Besonderheit soll im Folgenden näher betrachtet werden.

#### IV. Die britischen Privatkopieausnahme im Lichte der InfoSoc-RL

##### 1. Skizzierung des vorgesteckten unionsrechtlichen Rahmens: Notwendigkeit eines gerechten Ausgleichs

Mit Blick auf den europäischen Rechtsrahmen ist der Umstand, dass die Privatkopieausnahme in Sec. 28B CDPA ohne einen gerechten Ausgleich für die Rechteinhaber konzipiert ist, von besonderer Bedeutung. Ausgehend von Art. 5 Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL<sup>78</sup> hat der in diesem Themengebiet aktiv gestaltende EuGH<sup>79</sup> in seiner grundlegenden *Padawan*-Entscheidung judiziert, dass „Mitgliedstaaten, die sich für die Einführung einer Ausnahme für Privatkopien in ihr innerstaatliches Recht entscheiden, verpflichtet [sind], die Zahlung eines ‚gerechten Ausgleichs‘ an den Rechtsinhaber vorzusehen“.<sup>80</sup> Der Begriff des gerechten Ausgleichs ist laut EuGH ein autonomer Begriff des Unionsrechts und als solcher unionsweit einheitlich auszulegen.<sup>81</sup> Neben der notwendigen Verknüpfung von Schranke und Ausgleich hat der EuGH auch die primäre Bemessungsgrundlage für den Anspruch, der letztlich der Kompensation der infolge der Schranke eintretenden, eigentlich dem Rechteinhaber zugewiesenen Verwertungshandlungen dient,<sup>82</sup> zwingend vorgegeben: den Schaden („harm“)<sup>83</sup> bei den Rechteinhabern.<sup>84</sup> Maßgeblich ist jedoch kein konkreter Schadensnachweis, sondern in Anknüpfung an Erwgr. 35 und 38 InfoSoc-RL lediglich der potenziell zu erwartende Schaden, wobei ein nur geringfügiger Schaden gegebenenfalls keine Zahlungsverpflichtung begründet.<sup>85</sup> Erwgr. 35 Satz 4 InfoSoc-RL weist zudem darauf hin, dass in Fällen, in denen der Rechteinhaber bereits Zahlungen in anderer Form – wie beispielsweise im Rahmen einer Lizenzgebühr – erhalten hat, unter Umständen keine gesonderte Zahlungspflicht mehr bestehen muss.<sup>86</sup>

##### 2. Vereinbarkeit der britischen Ausnahme mit europäischem Recht

Gemünzt auf die Ausgangssituation bei der britischen Privatkopieausnahme sind insbesondere die Fragen von Bedeutung, ob ein erheblicher Schaden vorliegt und/oder eine anderweitige Kompensation stattfindet.<sup>87</sup>

##### a) Entstehen eines Schadens durch Einführung der Privatkopieausnahme

Ein wirtschaftlicher Schaden entsteht für die Rechteinhaber zunächst einmal in Folge der durch die Ausnahme nun erlaubten Vervielfältigungen im Rahmen von *format-* und *device-shifting* aufgrund des damit potenziell einhergehenden Rückgangs von Verkäufen: Musste vorher ein Nutzer, der beispielsweise ein Musikstück sowohl auf CD als auch auf seinem MP3-Player abspielen wollte, das Werk zweimal in den jeweiligen Formaten erwerben, reicht nunmehr der Erwerb in nur einem Format aus. Ein daraus resultierender Verkaufsrückgang scheint zunächst einen Schaden zu begründen. Dieser Schaden dürfte einer ersten Annäherung nach, da entsprechende Vervielfältigungen quantitativ nicht selten

<sup>71</sup> Dreier/Schulze (oben Fn. 62), § 95 b Rdnr. 12; Schricker/Löwenheim (oben Fn. 52), § 53 Rdnr. 3; Wandtke/Bullinger/Lüft (oben Fn. 47), § 53 Rdnr. 10. Eine Ausnahme besteht nur, „soweit es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einen ähnlichen Träger mittels beliebiger photo-mechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt“, die der Rechteinhaber dem berechtigten Werknutzer bzw. Werkskopienutzer nach § 95 b Abs. 1 Nr. 6 a) UrhG ermöglichen muss. Die digitale Privatkopie lässt sich mit § 95 b UrhG also nicht durchsetzen, sondern lediglich einige Anwendungsfälle der privaten Vervielfältigung im analogen Bereich, Fromm/Nordemann/Czychowski (oben Fn. 47), § 95 b Rdnr. 11, 13.

<sup>72</sup> Vgl. oben Fn. 46.

<sup>73</sup> Dreier/Schulze (oben Fn. 62), § 54 Rdnr. 3.

<sup>74</sup> Der EuGH hat die Abwälzung der Ansprüche auf Hersteller, Händler und Importeure für zulässig erklärt, EuGH, GRUR 2011, 50, Rdnr. 50 – *Padawan*; EuGH, GRUR 2011, 909, Rdnr. 28 – *Stichting/Opus*.

<sup>75</sup> § 54 h Abs. 1 UrhG.

<sup>76</sup> Mit dem Vergütungsanspruch sind viele komplexe und zum Teil noch ungeklärte Fragen verknüpft, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Zu einzelnen Problemen jeweils m.w.N. siehe z.B. Dreier/Schulze (oben Fn. 62), § 54 Rdnr. 4.

<sup>77</sup> Außer Großbritannien haben auch Malta, Luxemburg und Zypern keine mit der Privatschranke einhergehenden Kompensationssysteme eingeführt. Anders als die britische Regelung sehen aber zumindest die Regelungen in Malta (Sec. 9(1)(c) Copyright Act (CAP. 415)) und Luxemburg (Art. 10(4<sup>o</sup>) Droits d'auteur, droits voisins et bases de données et brevets d'invention) eine faire Kompensation vor. Eine praktische Umsetzung dieser Bedingung ist allerdings nicht erfolgt. Irland plant eine Privatkopieausnahme ohne Kompensation für Rechteinhaber, The Report of the Copyright Review Committee, „Modernising Copyright“, Dublin 2013, S. 60 f., <<http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/CRC-Report.pdf>>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014.

<sup>78</sup> Nach Art. 5 Abs. 2 lit. b können „[d]ie Mitgliedstaaten ... Ausnahmen oder Beschränkungen in Bezug auf das ... Vervielfältigungsrecht vorsehen ... in Bezug auf Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke unter der Bedingung, dass die Rechtsinhaber einen gerechten Ausgleich erhalten ...“.

<sup>79</sup> Vgl. dazu den Gesamtüberblick bei Leistner, CML Rev. 2014, 559, 586 ff.

<sup>80</sup> EuGH, GRUR 2011, 50, Rdnr. 30 – *Padawan*; bestätigt in EuGH, GRUR 2012, 489, Rdnr. 100 – *Luksan*; EuGH, GRUR 2011, 909, Rdnr. 22 – *Stichting*; EuGH, GRUR Int. 2013, 821, Rdnr. 48 – *VG Wort*; EuGH, GRUR 2013, 1025, Rdnr. 19 – *Amazon* sowie EuGH, GRUR 2014, 546, Rdnr. 48 – *ACI Adam*.

<sup>81</sup> EuGH, GRUR 2011, 50, Rdnr. 33 – *Padawan*.

<sup>82</sup> Leistner, ZGE 2013, 312, 333.

<sup>83</sup> Vgl. zur Abgrenzung der Begriffe *harm* und *damage* in diesem Kontext Dreier, ZUM 2011, 281, 283; Leistner, ZGE 2013, 312, 349 f. sowie bezüglich weiterer Sprachfassungen Spindler, ZUM 2014, 91, 98.

<sup>84</sup> EuGH, GRUR 2011, 50, Rdnr. 38 ff., insbesondere 40, 50 – *Padawan*; vgl. auch Riesenhuber, GRUR 2013, 582, 584 sowie m.w.N. Leistner, ZGE 2013, 312, 333.

<sup>85</sup> EuGH, GRUR 2011, 50, Rdnr. 39 ff. – *Padawan*.

<sup>86</sup> Ausweislich des Background Documents v. 14.2.2008 der Europäischen Kommission, Fair Compensation, S. 14 f., <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/levy\\_reform/background\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/background_en.pdf)>, zuletzt abgerufen am 25.8.2014, bezieht sich dies insbesondere auf den Fall von Doppelzahlungen.

<sup>87</sup> Ferner wäre, insbesondere aufgrund des nicht unerheblichen Zuschnitts auch auf digitale Nutzungsarten i.V.m. DRM-Technologien, eine den Rahmen dieses Beitrags jedoch sprengende Betrachtung der Höhe der jeweiligen Kompensationsansprüche von Interesse.



aufzutreten, rein von der Anzahl der von der Regelung erfassten Nutzer her relevant und folglich *absolut* auf alle Rechteinhaber bezogen nicht bloß unerheblich im Sinne des Erwgr. 35 der InfoSoc-RL sein.<sup>88</sup> Im britischen Gesetzgebungsprozess wurde dieser Einschätzung mit dem Argument entgegen getreten, die Ausnahme sei zur Vermeidung eines Schadens zum einen hinreichend eng geschnitten (da im Unterschied zu vielen anderen EU-Mitgliedstaaten keine Kopien für Freunde oder Familienangehörige angefertigt werden dürften),<sup>89</sup> und zum anderen handle es sich beim primär erlaubten *format shifting* um ein Phänomen, das unabhängig von der Rechtslage bereits umfangreich existiere, sodass auch die zu erwartenden Verkaufseinbußen niedrig ausfallen würden („this effect is likely to be small“);<sup>90, 91</sup> die Anzahl derer, die unter alter Rechtslage tatsächlich mehrere Kopien eines Werkes erwarben, sei gering und somit entstände mit der neuen Rechtslage – wenn überhaupt – nur ein minimaler, im Rahmen der InfoSoc-RL letztlich unbeachtlicher Schaden.<sup>92</sup>

All dies spricht aber bereits aus sich heraus nicht gegen, sondern für das Bestehen eines Schadens im Sinne der InfoSoc-RL: Insgesamt kann nämlich festgehalten werden, dass – auch wenn der unionsrechtliche Schadensbegriff in vielen Aspekten noch weiterer Ausdifferenzierung und Konkretisierung bedarf –<sup>93</sup> es zur Ermittlung des Schadens dem Grundsatz nach eines Vergleichs zwischen der Ausgangslage ohne und mit entsprechender Ausnahmenvorschrift im Hinblick auf insbesondere wirtschaftliche Nachteile bedarf.<sup>94</sup> Nennenswerte wirtschaftliche Unterschiede können dabei zum einen unmittelbar aus höheren Lizenzentnahmen aufgrund des Verkaufs einer höheren Stückzahl eines Werkes in unterschiedlichen Formaten, oder aber aufgrund des höheren Preises pro Werk, da gleichsam als Zusatzleistung die Befugnis zur Privatkopie erkaufte wird, resultieren. Zum anderen – und dieser Aspekt bleibt im Abwägungsprozess weitestgehend unberücksichtigt –<sup>95</sup> bestehen im Falle massenhafter unerlaubter Privatvervielfältigungen und aufgrund dessen ausbleibender Verkaufserlöse wegen der zwangsläufig zugrunde liegenden Copyrightverletzungen eine Vielzahl von geldwerten *Schadensersatzansprüchen* gegen die Nutzer, die letztlich das Spiegelbild der geschuldeten Lizenzzahlungen bilden.<sup>96</sup> In dem Moment, wo diese Ansprüche aufgrund der Gesetzesänderung bei gleichen Handlungen entfallen würden, entsteht ein wirtschaftlicher Nachteil zu Lasten der Rechteinhaber.<sup>97</sup>

Der Umstand, dass die Rechteinhaber meist nicht gegen entsprechende Nutzer vorgehen<sup>98</sup> oder gar in die Vervielfältigung zu privaten Zwecken einwilligen,<sup>99</sup> vermag diese Einschätzung nicht zu erschüttern: Das Bestehen eines Schadens ist dogmatisch betrachtet zunächst einmal von der Frage der Rechtsdurchsetzung unabhängig, zumal ein gerechter Ausgleich insbesondere auch deshalb vorgesehen ist, weil die Durchsetzbarkeit entsprechender Ansprüche in der Praxis äußerst schwierig ist.<sup>100</sup> Im Übrigen hat – insofern wesentlicher – der EuGH bereits judiziert, dass eine Zustimmung des Rechteinhabers in die entsprechende Nutzung, soweit diese vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist, keine Auswirkungen auf den Schaden oder den gerechten Ausgleich hat.<sup>101</sup> Wenn dieser Grundsatz im Rahmen des autonom auszulegenden Gesamtkonstrukts des gerechten Ausgleichs aber schon für eine explizite Einwilligung gilt, dann ist er erst recht auch im Falle einer bloßen Duldung des Rechteinhabers anzuwenden.

Demnach spricht unter Zugrundelegung der unionsrechtlichen Rahmenbedingungen vieles dafür, dass durch Einführung der wenn auch relativ engen Privatkopieausnahme ein wirtschaftlicher Schaden bei den Rechteinhabern entsteht, der allein aufgrund der Quantität der mit ihm

<sup>88</sup> Vgl. zum absoluten Anknüpfungspunkt *Leistner*, ZGE 2013, 312, 358.

<sup>89</sup> Vgl. die Memoranden des *Department for Business, Innovation and Skills* v. 12.5.2014, abgedruckt in Joint Committee on Statutory Instruments des House of Lords & House of Commons, Third Report of Session 2014-15, S. 40 ff., insbesondere S. 40, 41, 46, <<http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201415/jtselect/jtstatin/13/13.pdf>>, zuletzt abgerufen am 1.9.2014.

<sup>90</sup> IPO (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 3 f., 15. Überdies wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass auch die Rechteinhaber dieses Phänomen dulden, indem sie nicht gegen derartige Verletzungen vorgehen, vgl. S. 3 des Impact Assessments.

<sup>91</sup> Dem Impact Assessment lag dabei die Studie *Consumer Focus*, Time to change the tune, 2010, <<http://www.consumerfocus.org.uk/files/2010/10/Consumer-Focus-Time-to-change-the-tune.pdf>>, zuletzt abgerufen am 29.8.2014, zugrunde. Rein die absoluten Zahlen lassen jedoch zumindest daran zweifeln, ob dieses Phänomen tatsächlich derartig allumfassend ist, wie teilweise behauptet wurde, da lediglich 16 % der Konsumenten eine erworbene CD/DVD auf einen MP3/MP4-Player (z.B. iPod, Smartphone o.ä.) kopiert haben und auch nur knapp etwas mehr als ein Drittel (38 %) derer, die ein Smartphone oder MP3/MP4-Player besitzen, *format shifting* vorgenommen haben, vgl. S. 5.

<sup>92</sup> IPO (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 6. Vgl. zu dieser Argumentation auch die Memoranden des *Department for Business, Innovation and Skills* (oben Fn. 89), S. 40 ff., insbesondere S. 40, 41, 46.

<sup>93</sup> Vgl. dazu nur *Vitorino*, Recommendations resulting from the Mediation on Private Copying and Reprography Levies v. 31.1.2013, S. 19 f., <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/levy\\_reform/130131\\_vitorino-recommendations\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_vitorino-recommendations_en.pdf)>, zuletzt abgerufen am 26.8.2014; *Leistner*, ZGE 2013, 312, 334 ff., 344 ff. m.w.N. sowie *Karapapa*, [2013] EIPR 129, 131 ff.

<sup>94</sup> So bereits grundlegend EuGH, GRUR 2011, 50, Rdnr. 38 ff. – *Pada-wan*, sowie explizit *Vitorino* (oben Fn. 93), S. 19 f. A.A. *Kretschmer* (oben Fn. 9), S. 67, der nur auf die Ausgangslage nach Implementierung der Ausnahme abstellt und zu dem Schluss gelangt, dass mangels dann nicht mehr vorliegender Copyrightverletzung auch kein Schaden bestehen könne.

<sup>95</sup> Anders hingegen *Karapapa*, [2013] EIPR 129, 131 ff., die einen Schaden in Rückgriff auf den 3-Stufen-Test erst bei einem untolerierbaren Einnahmerückgang annimmt. Allerdings beruht dieser Ansatz auf der teleologischen Prämisse, den 3-Stufen-Test gerade nicht als eine den Rechteinhaber schützende und Rahmenbedingungen vorgebende „Schrankenschanke“ zu begreifen, sondern ihn – hier sogar in einer den Rechteinhaber benachteiligenden Weise – selbst zur unmittelbaren Schranke zu erheben. Dies erscheint aber unter Berücksichtigung der entgegenstehenden Rechtsprechung des EuGH, GRUR 2014, 546, Rdnr. 25 f. – *ACI Adam* („[der 3-Stufen-Test] legt daher nicht den materiellen Inhalt der einzelnen in Art. 5 II genannten Ausnahmen und Beschränkungen fest, sondern kommt erst zum Zeitpunkt ihrer Anwendung durch die Mitgliedstaaten zum Tragen“), Art. 5 Abs. 5 und Erwgrd. 44 InfoSoc-RL sowie dem in der Gesamtkonzeption der RL verankerten Regel-Ausnahme-Verhältnis von Ausnahmebestimmung und gerechtem Ausgleich, welches bei einem solchen Verständnis – demnach ein gerechter Ausgleich nicht ausnahmsweise bei einem gänzlich unerheblichen Schaden entfele, sondern ausnahmsweise nur im Falle eines untolerierbar hohen Schadens überhaupt zugestanden würde – auf den Kopf gestellt würde und schließlich dem Grundimpetus der Richtlinie, ein hohes Schutzniveau zu wahren, zweifelhaft. Vgl. hinsichtlich unterschiedlicher dem 3-Stufen-Test zugrunde liegender Rechtsverständnisse und Lesarten *Ulrich*, GRUR Int. 2009, 283 ff. sowie *Senfleben*, GRUR Int. 2004, 200 ff.

<sup>96</sup> Ebenso *Riesenhuber*, GRUR 2013, 582, 584 sowie im Grundsatz *Spindler*, ZUM 2014, 91, 98.

<sup>97</sup> Entsprechend geht auch der EuGH selbstverständlich zunächst von einem Schaden durch Privatkopie aus, vgl. EuGH, GRUR 2011, 909, Rdnr. 35 – *Stichting*.

<sup>98</sup> IPO (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 3.

<sup>99</sup> IPO (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 16 ff. m.w.N. beispielsweise auf iTunes.

<sup>100</sup> Vgl. oben Fn. 74 sowie *Spindler*, ZUM 2014, 91, 96.

<sup>101</sup> EuGH, GRUR Int. 2013, 821, Rdnr. 37 – *VG Wort*. Siehe auch *Dreier*, ZUM 2013, 769, 773 sowie *Stieper*, EuZW 2013, 699, 700. Ebenso hat der EuGH, GRUR 2012, 489, Rdnr. 100 ff. – *Luksan*, judiziert, dass der Rechteinhaber auf seinen gesetzlichen Vergütungsanspruch nicht verzichten kann. Anders hinsichtlich der Einwilligung noch BGH, GRUR 2008, 245, Rdnr. 23 ff. – *Drucker und Plotter* sowie *Ohly*, GRUR 2012, 983, 989 f.



einhergehenden Handlungen und des absoluten Ausmaßes nicht mehr als *de minimis* zu qualifizieren ist.<sup>102</sup>

### b) Anderweitige Kompensation

Auf einen gesonderten Ausgleichsanspruch kann trotz eines nicht nur geringfügigen Schadens verzichtet werden, wenn eine anderweitige Kompensation für die Rechteinhaber gegeben ist. Nach Erwgr. 35 Satz 4 InfoSoc-RL sind darunter insbesondere Zahlungen in anderer Form, wie beispielsweise im Rahmen einer Lizenzgebühr, zu verstehen.<sup>103</sup>

Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses wurde daher argumentiert, dass eine anderweitige Kompensation erfolge, um die Nichterforderlichkeit eines Ausgleichsanspruchs zu begründen.<sup>104</sup> Der zugrunde liegende Gedanke basiert auf dem ökonomischen Modell der *indirect appropriability*<sup>105</sup> und besagt, dass ein *pricing-in* stattgefunden haben kann.<sup>106</sup> Das vom *Intellectual Property Office (IPO)* erstellte Dokument zur Folgenabschätzung der Privatkopieausnahme („Impact Assessment“) nennt dafür zwei mögliche Erscheinungsformen: Zum einen könne, da die Privatkopiebefugnis den Mehrwert eines Werkstückes erhöht, dies zu einer Steigerung der *willingness-to-pay* auf Nutzerseite und damit einem höheren Verkaufspreis pro Stück führen.<sup>107</sup> Zum anderen<sup>108</sup> könne sich ein Vorteil aber auch darin ausdrücken, dass das um die Privatkopiebefugnis aufgewertete Werkstück zwar zum ursprünglichen (geringeren) Preis angeboten werde, insgesamt aber die Gesamtnachfrage nach entsprechenden Werken steige, da das entsprechend gesparte Geld in den Erwerb weiterer Werke investiert werde.<sup>109</sup> Im Rahmen der Folgenabschätzung gelangte man daher zu dem Schluss, dass die Rechteinhaber in jedem Fall – entweder aufgrund eines höheren Umsatzes pro Stück oder aber aufgrund einer höheren Gesamtrendite aufgrund der insgesamt erhöhten Nachfrage – kompensiert würden.<sup>110</sup> Dieser Ansatz wurde mit dem Fazit auf sämtliche Werkarten übertragen, dass aufgrund dieser anderweitigen Kompensation letzten Endes keine oder nur minimale Nachteile für die Rechteinhaber zu erwarten seien.<sup>111</sup>

Die Bewertung dieser Argumentation ist differenziert vorzunehmen und kann an dieser Stelle lediglich skizzenhaft erfolgen: Zweifelsohne ist nach unionsrechtlichen Vorgaben ein echtes unmittelbares *pricing-in* im Sinne einer Zusatzzahlung – insbesondere in Verbindung mit wirksamen technischen Schutzmaßnahmen – potenziell geeignet, die Höhe der noch zu leistenden Kompensation zu beschränken oder sie gegebenenfalls sogar ganz entfallen zu lassen.<sup>112</sup> Allerdings erscheint es in der konkreten Ausgangslage fraglich, ob ein *pricing-in* in der Praxis tatsächlich umfassend stattfindet und einen anderweitigen angemessenen Ausgleich bewirkt. So ergab eine Studie des IPO,<sup>113</sup> dass beispielsweise für den gesamten Musik- und e-Book-Markt nicht nachgewiesen werden konnte, ob die Anbieter regelmäßig die Erlaubnis zur Privatkopie in den Verkaufspreis einpreisen;<sup>114</sup> lediglich für den Filmmarkt – insbesondere unter Berücksichtigung auch analoger Angebote – konnten entsprechende Beobachtungen gemacht werden.<sup>115</sup> Dies zeigt bereits, dass nicht generell vom Bestehen entsprechender Phänomene ausgegangen werden kann, sondern eine Differenzierung nach Märkten indiziert ist. Einmal mehr gilt dies beispielsweise auch für die Produktgruppe der CDs, die seit Jahren gewöhnlich weder mit technischen Schutzmaßnahmen noch einer Privatkopielizenz verkauft werden.<sup>116</sup> Für digitale Angebote ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Verkaufspreis

auf einem funktionierenden Markt aufgrund des Wettbewerbsdrucks regelmäßig – insbesondere aufgrund der

**102** Im Ergebnis so auch das *Joint Committee on Statutory Instruments* des House of Lords & House of Commons (oben Fn. 89), S. 18 f.; das *British Copyright Council*, Letter 12th May 2014, S. 4 f., abrufbar unter <<http://www.britishcopyright.org/download/538/664>> (zuletzt abgerufen am 29.8.2014); a.A. *Bently et al* (oben Fn. 34) sowie – allerdings ohne nähere Begründung – der der Änderung zugrunde liegende Report von *Hargreaves*, Digital Opportunity, 2011, 5.28, <<http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf>>, zuletzt abgerufen am 29.8.2014.

**103** Vgl. auch die Nachw. in Fn. 86.

**104** Vgl. ausführlich *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 15 ff. m.w.N.

**105** Der auf *Liebowitz* (vgl. unten Fn. 106) zurückgehende Ansatz des *indirect appropriability* beschreibt die Möglichkeit des Rechteinhabers, durch das Erlauben von Kopien und damit einhergehender mittelbarer positiver Effekte die Verluste aufgrund unberechtigter Kopien seines Werkes zu minimieren.

**106** Vgl. dazu insbesondere *Liebowitz*, 93(5) *Journal of Political Economy* 945 ff. (1985); *Varian*, 19(2) *Journal of Economic Perspectives* 121 ff. (2005); *Kretschmer* (oben Fn. 9), S. 67 ff. So bereits auch *Hargreaves* (oben Fn. 102), 5.30. Die ökonomische Forschungsliteratur bewertet diesen Ansatz mittlerweile überwiegend differenziert und attestiert, dass es auf realen Märkten Situationen gibt, in denen er greift, aber auch viele Situationen, in denen er lediglich geringe bis gar keine Auswirkungen hat, vgl. nur *Johnson/Waldman*, 2(1) *Review of Economic Research on Copyright Issues* 19 ff. (2005); *Waldman*, What Limits Indirect Appropriability?, 2013, MPRA Paper No. 44690, insbesondere S. 27, <[http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44690/1/MPRA\\_paper\\_44690.pdf](http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44690/1/MPRA_paper_44690.pdf)>, zuletzt abgerufen am 2.9.2014; *Beyen/Kirby*, 32 *Journal of Law and Economics* 255 ff. (1989).

**107** *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 15 ff.

**108** Anzumerken ist jedoch, dass hier der methodologische Ansatz des *indirect appropriability* verlassen wird, da sich die jeweiligen Studien – soweit ersichtlich – primär mit unmittelbarem *pricing-in* in Form von Preiserhöhungen beschäftigen.

**109** *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 15 ff. Als ein die beiden Aspekte vereinigendes Beispiel wurde Apples Musikanbieter iTunes gewählt, welcher in seinem digitalen Store im Jahr 2007 zwei verschiedene Preismodelle bei Musikstücken eingeführt hat, wobei der Preis mit Privatkopiebefugnis (ohne DRM-Beschränkungen) 30 % höher lag als ohne und damit ein *pricing-in* stattgefunden hat. Da die Einführung von DRM-freiem Content jedoch auf eine so große Usernachfrage traf, änderte Apple noch im selben Jahr seine Strategie dergestalt, nunmehr ausschließlich DRM-freie Musikstücke zum ursprünglichen Preis, sprich wieder um 30 % reduziert, anzubieten.

**110** *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 15 ff.

**111** *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment, S. 18.

**112** Vgl. nur Erwgr. 35 Satz 4 InfoSoc-RL sowie das Background Document der *Europäischen Kommission* (oben Fn. 86), demnach sich dies insbesondere auf den Fall von Doppelzahlungen bezieht. So auch *Leistner*, ZGE 2013, 312, 335 m.w.N.; *Stieper*, EuZW 2013, 699, 701 sowie *Gräbig*, GRUR 2013, 816, 817. Differenzierend hinsichtlich Urhebern, Rechteinhabern und Diensteanbietern *Dreier*, ZUM 2013, 769, 774.

**113** *Camerani/Grassano/Chavarro/Tang*, IPO Study Private Copying, 2013, <<http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-private-150313.pdf>>, zuletzt abgerufen am 28.8.2014; das Impact Assessment nimmt auf diese Studie regelmäßig (jedoch mit nicht immer überzeugender Interpretation) Bezug.

**114** *Camerani et al.* (oben Fn. 113), S. 11 („Overall, the analysis ... has produced puzzling results. ... In summary, none of the results seems to support the claim that online stores are charging for digital copies. Therefore ... an assumption or view that online stores embed an additional cost into their product price for copying remains ambiguous.“). Hinsichtlich des Musikmarktes wird in der Zusammenfassung, obwohl davon in dem speziellen Teil nicht die Rede ist, noch gemutmaßt, dass ein *pricing-in* bereits umfangreich stattgefunden haben könnte und daher nicht mehr beobachtbar sei; ungeachtet dessen, dass es sich dabei um reine Spekulation handelt, steht doch mindestens das Beispiel von iTunes, in welchem bewusst kein höherer Verkaufspreis veranschlagt wurde, dieser Einschätzung entgegen.

**115** *Camerani et al.* (oben Fn. 113), S. 12 ff. Dies ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass selbst beim Verkauf von körperlichen Werkstücken in einer Verpackung mehrere Kopien in unterschiedlichen Formaten vorhanden sind, beispielsweise ein Film also sowohl im DVD- als auch im Blu-ray-Format beiliegt. Damit liegt jedoch streng genommen kein Einpreisen im unmittelbaren Sinne mehr vor, da letztlich zwei bzw. mehrere Kopien verkauft werden und somit – wenn überhaupt – von einem „funktionalen“ Einpreisen durch Vorwegnahme der Vervielfältigungshandlung gesprochen werden kann. Nichtsdestotrotz äußern sich bedeutsame Vertreter dieser Branche gegen die Implementierung der Ausnahme, vgl. nur die Stellungnahme des British Screen Advisory Council v. 21.3.2012, S. 29, <<http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-bsac.pdf>>, zuletzt abgerufen am 2.9.2014.

**116** Vgl. nur *Camerani et al.* (oben Fn. 113), S. 7.

minimalen bis nicht existenten Grenzkosten – dazu tendieren wird, ein Niveau zu erreichen, auf dem ein *pricing-in* im eigentlichen Sinne gerade nicht mehr vorhanden ist.<sup>117</sup> Einmal mehr gilt dies unter der Annahme des behaupteten Umstands, dass ein Unterbieten für den jeweiligen Marktteilnehmer wegen der angenommenen positiven Effekte in Form des höheren Gesamtumsatzes bei niedrigerem Einzelpreis sogar noch befördert wird<sup>118</sup> beziehungsweise ein *pricing-in* im Umkehrschluss – bei ohnehin bestehender gesetzlicher Ausnahmebestimmung – für den einzelnen schädlich sein kann. Im Übrigen gilt aufgrund des mit der InfoSoc-RL angestrebten hohen Schutzniveaus zugunsten der Urheber und Rechteinhaber, welches sich insbesondere auch in der Sicherstellung einer angemessenen Vergütung niederschlagen soll,<sup>119</sup> dass allein schon die vorgegebene *Beweislastverteilung* im Zweifelsfall für die Gewährung eines originären Ausgleichsanspruchs spricht. Solange folglich die Frage des *pricing-in* als „unklar“ („ambiguous“), „verwirrend“ („puzzling“) oder „unbestimmt“ („indeterminate“) klassifiziert wird,<sup>120</sup> spricht gerade dies für die Implementierung eines gesonderten Ausgleichsanspruchs, von dem dann zugeschnittene Einzelfallausnahmen gemacht werden können. Bestätigt wird eine derartige Beweislastverteilung überdies durch die Konzeption der anderweitigen Kompensation nach Erwgr. 35 Satz 4 der InfoSoc-RL als Sonder- beziehungsweise Ausnahmeregelung für spezifische Fallgestaltungen.

Auch hinsichtlich der kausal begründeten *Steigerung der Gesamtnachfrage* verbleiben, solange empirische Forschungen kein eindeutiges Ergebnis liefern, Zweifel: Zum einen müsste für eine solche Folgerung ausgeschlossen werden, dass die Steigerung nicht auch auf anderen Faktoren wie beispielsweise im Rahmen des digitalen Musikmarktes der generellen Verschiebung von analoger zu digitaler Nutzung zurückzuführen ist oder aber lediglich eine Abschöpfung von Nutzern anderer Anbieter aufgrund der nunmehr besseren Konditionen bei faktisch gleichem Preis – mithin also eine Umverteilung – stattgefunden hat. Dann bleibt unklar, wie sich die höhere Gesamtnachfrage auf den gesamten Markt verteilt und ob tatsächlich ein Großteil der Rechteinhaber eine jeweils adäquate Kompensation erhält oder sich diese nicht vielmehr lediglich bei den Branchenführern einstellt.<sup>121</sup> Überdies ist überhaupt nicht für alle Märkte und Werkkategorien belegt, dass eine entsprechende auf ein *pricing-in* zurückführende Nachfragesteigerung vorhanden ist.<sup>122</sup> Insgesamt ist aber auch hier unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten Vorsicht geboten: Zwar ist es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, derartig erzielte Vergütungen bei der Bemessung des Ausgleichs zu berücksichtigen;<sup>123</sup> dafür müssten sich diese jedoch eindeutig nachweisen lassen, nicht aber – wie im vorliegenden Sachverhalt – lediglich aufgrund eines Modells behauptet werden.<sup>124</sup> Nur dann könnte die der InfoSoc-RL<sup>125</sup> und ihrer Konkretisierung durch den Gerichtshof<sup>126</sup> letztlich inhärente Schadensvermutung bei Privatkopieausnahme tatsächlich entkräftet werden.<sup>127</sup>

### c) Zwischenergebnis

Die angestellten Überlegungen zeigen, wie unklar die Rechtslage in diesem Bereich ist. Das verlässliche Bemessen des Schadens durch (rechtswidrige) Vervielfältigungen, insbesondere im digitalen Umfeld, ist nahezu nicht möglich.<sup>128</sup> Dasselbe gilt spiegelbildlich, wenn es darum geht, die positiven Auswirkungen auf den Markt konkret

zu bestimmen. Im Ergebnis spricht einiges dafür, lediglich mögliche, vage und sehr mittelbare Vorteile für den Rechteinhaber nicht als alternative Kompensation gelten zu lassen, sondern nur solche Kompensationen, die der Rechteinhaber sicher erhält, und für alle anderen Fälle einen Ausgleichsanspruch vorzusehen.

Letztlich wird wohl der EuGH konkretisieren müssen, welche genauen Anforderungen an die alternative Kompensation zu stellen sind und wie mit der *Faktenunsicherheit* in diesem Bereich umzugehen ist;<sup>129</sup> die aufgezeigten Aspekte lassen jedoch an einer Konformität der britischen Privatkopieausnahme mit der InfoSoc-RL zweifeln.<sup>130</sup> Die Chance zu einer solchen Konkretisierung besteht nun anhand der britischen Regel, wenn Rechteinhaber sich dazu entschließen sollten, gegen die Regelung vorzugehen.<sup>131</sup>

## V. Ergebnis und Ausblick

Zusammengefasst verkörpert die britische Privatkopieausnahme einen klaren Rahmen, unter welchen Voraussetzungen Privatkopien zukünftig erlaubt sind. Kleinere Unklarheiten verbleiben jedoch zum Beispiel hinsichtlich der Fragen, ob die Ausnahme das Anfertigenlassen einer Privatkopie durch Dritte – gleich einem Werkzeug – gestattet, ob eine Dauerleihgabe eine dauerhaft dem Kopierenden gehörende und damit zulässige Vorlage sein kann oder ab wann ein Überlassen der Privatkopie im privaten Kreis nicht mehr nur vorübergehender Natur ist. In der Praxis dürften diese Fragen allerdings von untergeordneter Bedeutung sein, beziehungsweise eine gerichtliche

<sup>117</sup> So im Kontext von *indirect appropriability* bereits *Novos/Waldman*, 92 *Journal of Political Economy*, 236 ff. (1984); *Johnson/Waldman*, 2(1) *Review of Economic Research in Copyright Issues* 19 f. (2005).

<sup>118</sup> Exakt mit diesem Argument erklärte Apple die Preisreduzierung bei iTunes, vgl. *IPO* (oben Fn. 21), *Impact Assessment*, S. 16 f. m.w.N.

<sup>119</sup> Vgl. nur Erwgrd. 4, 9 und 10 der InfoSoc-RL.

<sup>120</sup> Vgl. für diese Bezeichnungen *Camerani* et al. (oben Fn. 113), S. 11 und 21.

<sup>121</sup> Dabei ist auch an die Kompensation von Rechteinhabern zu denken, deren Erstverkauf schon länger zurück liegt, die aber ebenso durch die Privatkopieausnahme einen Schaden erleiden.

<sup>122</sup> Entsprechende valide und umfassende Nachweise finden sich – mit Ausnahme der singulären und multikausal erklärbaren Beobachtung, dass die Verkaufszahlen von iTunes steigen – in den Gesetzgebungsmaterialien zumindest nicht.

<sup>123</sup> Vgl. *Vitorino* (oben Fn. 93), S. 4, 6 ff. Dies gilt einmal mehr im Rahmen des Einsatzes von DRM-Technologien, deren Einsatz die Höhe des Ausgleichsanspruchs dann gegebenenfalls schmälern würde, vgl. dazu nur *Stieper*, *EuZW* 2013, 699, 701; *Leistner*, *CML Rev.* 2014, 559, 589.

<sup>124</sup> So *IPO* (oben Fn. 21), *Impact Assessment*, S. 15 ff. Im Ergebnis ebenso – jedoch ohne nähere Erläuterungen – *Koch/Krauspenhaar*, *GRUR Int.* 2012, 881, 885 f. („nicht belegte Hypothese“).

<sup>125</sup> Vgl. nur in seiner Konzeption bereits Art. 5 Abs. 2 lit. b i.V.m. Erwgrd. 35.

<sup>126</sup> Z.B. EuGH, *GRUR* 2011, 50, Rdnr. 38 ff. – *Padawan* sowie deutlich EuGH, *GRUR* 2014, 546, Rdnr. 50 f. – *ACI Adam*.

<sup>127</sup> Für die britische Ausgangslage ebenso im Ergebnis das *Joint Committee on Statutory Instruments* des House of Lords & House of Commons (oben Fn. 89), S. 18 f. sowie das *British Copyright Council* (oben Fn. 102).

<sup>128</sup> Vgl. Schlussanträge GA *Kokott* vom 18.7.2007, C-275/06, Rdnr. 106 – *Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU*, (speziell für privates Filesharing); *Hargreaves* (oben Fn. 102), 2.13 f. (zum Problem der Datenfindung); *Gallo*, Bericht über die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Binnenmarkt, 2009/2178(INI) v. 3.6.2010, F.

<sup>129</sup> So bereits die Einschätzung des *Joint Committee on Statutory Instruments* des House of Lords & House of Commons (oben Fn. 89), S. 19.

<sup>130</sup> Im Ergebnis so auch *Koch/Krauspenhaar*, *GRUR Int.* 2012, 881, 885.

<sup>131</sup> Private copying exception plans face possible legal action following parliamentary sign off (*Outlaw.com*, 30.7.2014), <<http://www.out-law.com/en/articles/2014/july/private-copying-exception-plans-face-possible-legal-action-following-parliamentary-sign-off/>>, zuletzt abgerufen am 19.8.2014.

Klärung dieser Fragen erscheint, gerade aufgrund der im Bereich der Privatkopie problematischen Sachverhaltsaufklärung und Rechtsdurchsetzung, eher unwahrscheinlich. Die Regelung setzt insgesamt die britische Tendenz fort, Copyright-Ausnahmen eng und auf bestimmte Konstellationen gemünzt auszugestalten. Dies zeigt sich gerade im Vergleich zu der, jedenfalls dem Grunde nach, deutlich breiter gezeichneten deutschen Privatkopieschranke. Insbesondere in der gegenläufigen Beurteilung der Notwendigkeit eines Ausgleichsanspruchs spiegeln sich einmal mehr die Unterschiede der Rechtstraditionen zwischen dem kontinentaleuropäischen Urheberrecht mit Betonung des Urheberpersönlichkeitsrechts und dem mehr utilitaristisch-ökonomischen Ansatz des Common Law wider.<sup>132</sup> Zudem dürften bei dem Verzicht auf einen Ausgleichsanspruch aber auch politische Motive eine nicht unwe-

sentliche Rolle gespielt haben.<sup>133</sup> Die Vereinbarkeit dieser Regelung mit den Vorgaben der InfoSoc-RL erscheint in diesem Aspekt jedenfalls zweifelhaft.<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Für eine Darstellung der traditionell unterschiedlichen Schutzkonzepte siehe *Ulrich*, GRUR Int. 2009, 283.

<sup>133</sup> Dafür spricht mindestens zum einen, dass in keiner der im Rahmen des Impact Assessment vorgestellten Handlungsalternativen – auch nicht in der weitesten Form – ein Ausgleichsanspruch vorgesehen wurde (vgl. *IPO* (oben Fn. 21), Impact Assessment S. 1), und zum anderen die Aussage von *Baroness Neville-Rolfe* (oben Fn. 23), Column 1555: „[t]he Government do not believe that British consumers would tolerate private copying levies“. Würde der EuGH dies anders beurteilen, könnte er immerhin dafür auch politisch verantwortlich gemacht werden.

<sup>134</sup> Vgl. zu ähnlichen Bedenken hinsichtlich des Ausschlusses der Sendunternehmen von der Geräte- und Leermedienvergütung in Deutschland *Leistner*, ZGE 2013, 312 ff.

KE QIN\*/LIJIE SHI\*\*

## Chinesische Patente: Der Teufel steckt im Detail

### I. Einleitung

Die chinesische Innovationsoffensive gewinnt an Fahrt. Statt nur zu kopieren, melden innovative chinesische Unternehmen zunehmend hochwertige Patente an. Sie exportieren nicht nur Produkte, sondern auch Erfindungen.

Neben dem chinesischen Patentamt State Intellectual Property Office (SIPO) werden die Patentämter der Welt derzeit mit Anträgen aus der Volksrepublik geradezu überflutet. 2013 wurden in der Volksrepublik 2,38 Millionen Erfindungspatente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster angemeldet, davon waren rund 825.000 Erfindungspatente. Von der Gesamtzahl wurden 1,3 Millionen bewilligt, davon etwa 208.000 Erfindungspatente. Im gleichen Jahr hat China knapp 21.500 internationale Patente angemeldet und steht damit nach den USA (57.000) und Japan (43.900) an dritter Stelle. Und die Patentflut hat gerade erst eingesetzt. Nach den Plänen der chinesischen Regierung, die bislang weitgehend in die Praxis umgesetzt wurden, sollen chinesische Erfinder und Unternehmen bis 2020 jährlich 2 Millionen Patente anmelden.

### II. Zunehmende Patentqualität

Bislang waren chinesische Patentanmeldungen mehr Masse als Klasse und wurden von vielen westlichen Experten nicht sonderlich ernst genommen. Doch das ändert sich jetzt. Erfahrungen in IP-Projekten zeigen, dass China nicht nur bei vielen Produkten, sondern auch bei den Patenten qualitativ deutlich aufgeholt hat und auf Augenhöhe mit dem Westen agiert – vom Wettbewerb meist unbemerkt.

Chinesische Unternehmen sind zunehmend innovativ und rollen die Weltmärkte auf, und der chinesische Binnenmarkt wird zum Absatzmarkt für neue Produkte. Vorbilder sind Innovationschampions wie Huawei, Lenovo oder ZTE.

Doch chinesische Unternehmen registrieren heute nicht nur hochwertige Patente für Mobiltelefone und Computer, sondern auch für frugale Maschinen, digitale Medizintechnik, 3D-Drucker und Nanotechnologie.

Die Registrierung von Erfindungspatenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern sowie Marken wird von Chinesen auch wettbewerbsstrategisch eingesetzt. Gewerbliche Schutzrechte dienen der Abschottung von Märkten in solchen Branchen, in denen die Volksrepublik führend sein möchte. In der Branche/in den Medien spricht man von der „Great Wall of Patents“, bei den Marken geht es um das Besetzen von Terrain und die Verengung des verfügbaren Markenraums.

Innovative deutsche Unternehmen sind herausgefordert. Sie müssen wissen, welche Technologien chinesische Unternehmen besitzen und was sie wie schützen. Wo sind ihre Stärken und Schwächen, welche technischen Trends sind erkennbar, und was sind ihre F&E-Strategien? Wichtig sind die Fragen, ob für deutsche Hersteller in China und auf den internationalen Exportmärkten noch Ausübungsfreiheit (freedom to operate) besteht und ob bei einem Engagement in China Nichtigkeitsverfahren oder Verletzungsprozesse zu erwarten sind. Das gilt besonders für F&E-Aktivitäten.

Dafür sind professionelle Recherchen unabdingbar. Quellen gibt es viele, beispielsweise die Datenbanken des chinesischen oder europäischen Patentamts und der WIPO. Dazu kommen private chinesische IP- und Unternehmensdatenbanken, kommerzielle Systeme oder kostenlose öffentliche Quellen. Diese reichen aber nicht aus, man braucht eine intelligente Recherchestrategie.

Wichtige Informationen sind das Anmeldedatum chinesischer Patente, ihr Schutzzumfang, die Breite und Tiefe ihrer

\* LL.M., IP-Beraterin in München.

\*\* LL.M., IP-Beraterin in München.



Ansprüche sowie Lücken, die genutzt werden können. Daraus lassen sich auch die Schwächen des eigenen Patentportfolios und rechtliche Risiken erkennen, die beseitigt werden müssen. Schließlich können über Patentanalysen oft diejenigen Personen identifiziert werden, die für die Innovation verantwortlich sind – eine wichtige Information im Kampf um Talente.

Bei der globalen Flut der Patente ist es kaum noch möglich, hundertprozentig festzustellen, ob die eigene Erfindung wirklich neu ist oder ob ein chinesischer Anmelder nicht bereits entsprechende Schutzrechte besitzt. Viele Unternehmen fischen hier im Trüben und gehen dadurch ein hohes Risiko ein. Dennoch kann eine intelligente Recherche viel Licht ins Dunkel bringen. Dabei werden zuerst solche Begriffe gesucht, die zum Thema, zur Technologie und zum Prozess passen. Auf diese Weise steckt man das Feld ab.

### III. Maschinenübersetzungen versagen

Recherchiert wird mit Hilfe von Schlüsselbegriffen, die angemessen ins Chinesische übersetzt werden müssen. Aufgrund des besonderen Charakters der chinesischen Sprache ist es oft schwer, chinesische Fachbegriffe fehlerfrei in die entsprechenden englischen oder deutschen Begriffe zu übertragen. So kann das chinesische Wort 底座 (*dǐ zuò*) mit den Worten *base*, *foot*, *pan*, *subpanel* oder *underbed* übersetzt werden. Und das englische Wort *assembling machine* ist mit den Worten 安装机 (*anzhuang ji*) oder 装配机械 (*zhuangpei jixie*) übersetzbar.

Welches Zeichen das richtige ist, entscheidet der Kontext. Bei Unsicherheit kann oft auf Bilder als Hilfsmittel zurückgegriffen werden, die bei der Übersetzung als Anhaltspunkt und Vergleich dienen. Neben den Bildern sollten die Suchbegriffe durch Wörtergruppen und Klassifikationscodes ergänzt werden. Um ein Ergebnis abzusichern, kann auch mit einer Kombination von chinesischen und englischen Schlüsselwörtern recherchiert werden.

Die Berücksichtigung von Synonymen spielt bei der Analyse chinesischer Dokumente eine große Rolle, da eine Komponente oder eine Funktion im Chinesischen häufig mit mehreren Zeichen bedeutungsgleich beschrieben werden kann. Bei der Auswahl von Schlüsselbegriffen sollte man aber nicht nur die Synonyme für Schriftzeichen, sondern auch deren Aussprache beachten. Die Worte 副 (*fù*), 复 (*fù*) und 负 (*fù*) haben die gleiche Aussprache, bezeichnen aber völlig unterschiedliche Dinge. 副 (*fù*) hat die Bedeutung *auxiliary*, z.B. bei *auxiliary hook*, *auxiliary drum* und *auxiliary girder*. Mit 复 (*fù*) bezeichnet man die Bedeutung *compound*, beispielsweise *compound valve*, *compound table* und *compound winding*. 负 (*fù*) hat die Bedeutung von *negative*, beispielsweise bei *negative angle*, *negative force* und *negative deviation*. Die bei Recherchen üblicherweise eingesetzten Maschinenübersetzungen versagen hier völlig.

In einem weiteren Schritt werden die Schlüsselwörter in einer logischen Reihenfolge kombiniert, um eine Vorrecherche durchführen zu können. Man sollte dabei verschiedene Kombinationsmöglichkeiten suchen und ausprobieren. Ein Verständnis der booleschen Operatoren sowie der Abkürzung von Suchbegriffen (Trunkierung) ist dabei unerlässlich. Hilfreich ist hier die Erfahrung. Wenn man die ersten Ergebnisse erhalten hat, kann man die Suchbegriffe korrigieren und verfeinern. Man sollte prüfen, ob bei der Vorrecherche allgemeine und nicht ausreichend differenzierende Wörter wie *Technik* oder *Prozess* verwendet wurden, ob Synonyme von Schlüsselwörtern vergessen wurden oder ob es relevante Kurzformen von Schlüsselwörtern gibt. 附件 (*fùjian*) ist beispielsweise eine Kurzform von 附加零件 (*fùjiā língjiàn*) mit der Bedeutung von *supplementary parts*. Ein anderes Beispiel ist 注塑成型机 (*zhùsùchéngxíngjī*), die Abkürzung heißt 注塑机 (*zhùsùjī*) und bedeutet *injection molding machine*.

Bei der Recherche mit Schlüsselbegriffen nähert man sich dem Ergebnis durch eine trichterförmige Vorgehensweise an. Die chinesischen Schlüsselwörter werden ständig korrigiert und angepasst, mit den neuen Schlüsselwörtern wird weiter recherchiert, und die Ergebnisse werden permanent überprüft. Durch diesen Kreislauf kann das Analyseergebnis markant verbessert werden. Wichtig ist, die Schlüsselwörter in chinesischen Schriftzeichen zu sammeln und in einer Liste von Suchbegriffen zusammenzufassen.

Unerlässlich ist, über den Tellerrand der Branche oder Technologie hinaus zu schauen. Relevante Patente zur Laserbündelung für Werkzeugmaschinen finden sich auch in der Medizintechnik.

Wenn man der Meinung ist, genug Informationen gesammelt zu haben, kann man die Inhalte prüfen und selektieren. Die Ergebnisse lassen sich anhand von bestimmten Schlüsselwörtern und Unterkategorien der International Patent Classification (IPC) selektieren und aussortieren. Eine gute Patentklassifikation hilft bei der weiteren Nutzung der Daten. Eine Option ist, sich auf öffentliche oder kommerzielle Klassifikationen zu verlassen, beispielsweise IPC, CPC oder die von kommerziellen Anbietern verwendeten Klassifizierungen. Dabei ist zu beachten, dass die Patentämter verschiedene IPC verwenden können. Eine andere Option ist, ein eigenes firmeninternes Klassifikationssystem zu entwickeln. Die selektierten und klassifizierten Informationen sollten immer in einer Datenbank abgelegt werden.

### IV. Inhalte werden oft versteckt

Oft werden sehr kurze Titel und Abstracts verwendet, so dass man ein Patent in der Datenflut nicht ohne weiteres finden kann. Um einen sicheren Patentschutz zu erhalten, wird die Erfindung in den Claims und Beschreibungen aber genau erläutert. Eine beliebte Taktik ist, den Firmennamen hinter der Person eines Erfinders zu verstecken oder die Firma als Agentur einzutragen. Häufig werden absichtlich nur sehr wenige IPC angegeben. Solche Verschleierungstaktiken sind zwar nicht gesetzwidrig, sie können die Recherche aber massiv erschweren. Chinesische Anmelder weichen auch gerne nach Hong Kong aus. Daher sollte auch in Hong Kong recherchiert werden, da Patentverletzer bei Nichtigkeit in China dorthin ausweichen und ihr Schutzrecht gültig halten können.

Bei der Suche nach Anmeldern dürfen die Namen von Tochtergesellschaften oder verbundenen Firmen nicht vergessen werden. Viele chinesische Unternehmen forschen unter dem Namen ihrer Tochtergesellschaften oder gründen für Produktentwicklungen neue Firmen. Patente werden häufig über eine Tochtergesellschaft angemeldet, was sie schwer erkennbar macht. Es kommt auch vor, dass Verwandte als Anmelder fungieren, um die Herkunft des Patents zu verschleiern. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll, vor der eigentlichen IP-Recherche die Unternehmensorganisation zu ermitteln.

Sprachliche und kulturelle Unterschiede zwischen Festland China, Taiwan und Hongkong dürfen nicht übersehen werden. So hat Taiwan eine andere historische Zeitrechnung. Die offizielle Zählung der Jahre richtet sich dort nach dem Gründungstag der Republik China am 1.1.1912. Das Jahr 2009 wird im Minguo-Kalender als 98. Jahr der Republik China gezählt. Diese Verschiebung muss beachtet werden, wenn man Patentedokumente aus Taiwan liest. Ein Schutzrecht, das nach westlicher Zeitrechnung schon abgelaufen zu sein scheint, kann noch lange gültig sein.

### V. Deep Data statt Big Data

In der finalen Phase geht es darum, die gewonnenen Informationen zu analysieren. Es empfiehlt sich, hier auf eigene, erfahrungsbasierte Methoden zu setzen und nur selten Ana-

lysetools professioneller Anbieter zu verwenden. Aufgrund der großen Unterschiede zwischen der chinesischen und der westlichen Sprache ist eine qualitative Methode oft besser geeignet als eine quantitative Vorgehensweise. Quantitative Methoden erfordern viel Übersetzungsarbeit, das Lesen des gesamten Dokuments und die Segmentierung der wichtigsten technischen Informationen in verschiedene Cluster. Dies kann ein sehr zeitaufwendiger und kostentreibender Prozess sein.

Die bunten Patent-Maps kommerzieller Anbieter sehen zwar interessant aus, sind aber willkürlich und können in der Tiefe sehr ungenau sein, da der dahinterstehende Algorithmus unklar ist. Vorzuziehen ist, nach einer umfassenden und inhaltlich tiefen manuellen Recherche auf die anschließende Analyse der Patentinhalte zusammen mit den Experten in den Fachbereichen der Unternehmen zu setzen. Bei chinesischen Patenten geht es nicht um big data, sondern um deep data.

## GESETZGEBUNG

# Volksrepublik China

## Markengesetz der Volksrepublik China

<b>Erlassende Institution:</b>	Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses
<b>Erlass-Nr.:</b>	Erlass Nr. 6 des Präsidenten der VR China
<b>Verkündigungsdatum:</b>	30.8.2013
<b>Datum des Inkrafttretens:</b>	1.5.2014

Am 23.8.1982 auf der 24. Sitzung des Ständigen Ausschusses des 5. Nationalen Volkskongresses verabschiedet, zum ersten Mal am 22.2.1993 geändert mit dem „Beschluss zur Änderung des Markengesetzes der VR China“ auf der 30. Sitzung des Ständigen Ausschusses des 7. Nationalen Volkskongresses, zum zweiten Mal am 27.10.2001 geändert mit dem „Beschluss zur Änderung des Markengesetzes der VR China“ auf der 24. Sitzung des Ständigen Ausschusses des 9. Nationalen Volkskongresses, zum dritten Mal geändert am 30.8.2013 mit dem „Beschluss zur Änderung des Markengesetzes der VR China“ des Ständigen Ausschusses des 12. Nationalen Volkskongresses.

### Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1:	Allgemeine Bestimmungen
Kapitel 2:	Antrag auf Eintragung einer Marke
Kapitel 3:	Prüfung und Genehmigung der Markeneintragung
Kapitel 4:	Verlängerung, Veränderung, Übertragung und Lizenzierung der Nutzung eingetragener Marken
Kapitel 5:	Unwirksamkeitserklärung von eingetragenen Marken
Kapitel 6:	Verwaltung der Nutzung von Marken
Kapitel 7:	Schutz des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke
Kapitel 8:	Nebenbestimmungen

### Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen

#### Artikel 1 [Gesetzeszweck]

Dieses Gesetz wird erlassen, um die Verwaltung von Marken zu stärken, das ausschließliche Nutzungsrecht an Marken zu schützen, Hersteller und Unternehmer zu ermuntern, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu garantieren und den Ruf ihrer Marken zu schützen, damit die Interessen von Verbrauchern, Herstellern und Unternehmern gewahrt und die Entwicklung der sozialistischen Marktwirtschaft gefördert wird.

#### Artikel 2 [Zuständige Verwaltungsbehörde; Markenüberprüfungsausschuss]

Das Markenamt der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel ist landesweit für die Arbeit der Eintragung und Verwaltung von Marken zuständig. Die Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel richtet einen Markenüberprüfungsausschuss ein, welcher für die Behandlung von Markenstreitigkeiten verantwortlich ist.

#### Artikel 3 [Markenbegriff; Kollektivmarken; Gewährleistungsmarken]

Eine eingetragene Marke ist eine durch das Markenamt geprüfte, genehmigte und eingetragene Marke, einschließlich Marken für Waren, Dienstleistungen, Kollektivmarken und Gewährleistungsmarken; der Inhaber der eingetragenen Marke genießt das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke und wird durch das Gesetz geschützt. Die in diesem Gesetz als Kollektivmarken bezeichneten Marken sind im Namen von Gruppen, Vereinigungen oder anderen Organisationen eingetragene Kennzeichen, welche den Mitgliedern der besagten Organisation zur Nutzung bei ihren geschäftlichen Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden, um die Qualifikation der Mitgliedschaft des Nutzenden in dieser Organisation anzuzeigen.

Die in diesem Gesetz als Gewährleistungsmarken bezeichneten Marken sind solche Kennzeichen, die von einer Organisation kontrolliert werden, welche für eine bestimmte Art von Waren oder Dienstleistungen die Fähigkeit zur Überwachung hat, und die von Einheiten oder Einzelpersonen außerhalb dieser Organisation auf diesen bestimmten Waren und Dienstleistungen benutzt werden, um den Ursprungsort der Waren oder Dienstleistungen, ihren Rohstoff, ihr Herstellungsverfahren, ihre Qualität oder andere besondere Qualitätsmerkmale zu bescheinigen. Besonderheiten bei der Eintragung und Verwaltung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken werden durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel des Staatsrats geregelt.

#### Artikel 4 [Antragserfordernis]

Natürliche Personen, juristische Personen oder andere Organisationen, welche für die Herstellung oder in ihren geschäftlichen Aktivitäten für ihre Waren oder Dienstleistungen die Notwendigkeit eines Erwerbs eines ausschließlichen Markennutzungsrechts haben, müssen vor dem Markenamt die Eintragung einer Marke beantragen.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes bezüglich Warenmarken sind auf Dienstleistungsmarken anzuwenden.

#### Artikel 5 [Mehrheit von Markenmeldern]

Vor dem Markenamt können zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen oder andere Organisationen gemeinsam die Eintragung einer identischen Marke beantragen und das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke gemeinsam genießen und ausüben.

#### Artikel 6 [Eintragungszwang]

Für Waren, für welche Gesetze oder verwaltungsrechtliche Bestimmungen die Benutzung einer eingetragener Marken festlegen, muss die Eintragung einer Marke beantragt werden; ohne eine geprüfte und genehmigte Eintragung ist ein Vertrieb im Markt nicht erlaubt.

#### Artikel 7 [Grundsatz von Treu und Glauben]

Für den Antrag auf Eintragung und die Nutzung von Marken muss der Grundsatz von Treu und Glauben befolgt werden.

Der Nutzer einer Marke ist für die Qualität seiner Waren verantwortlich, für welche die Marke benutzt wird. Die Verwaltungsbehörden für Industrie und Handel aller Ebenen müssen bei der Verwaltung der Marken die Verbraucher irreführende Handlungen unterbinden.

#### Artikel 8 [Als Marke schutzfähige Zeichen]

Der Antrag auf Eintragung als Marke kann für jedes Kennzeichen gestellt werden, durch welches Waren natürlicher Personen, juristischer Personen oder anderer Organisationen von den Waren anderer unterschieden werden können, einschließlich Schriftzeichen, Zeichnungen, Buchstaben, Zahlen, dreidimensionalen Zeichen, Farbkombinationen und Tönen, sowie Kombinationen der genannten Bestandteile.

#### Artikel 9 [Unterscheidungskraft; Kennzeichnungsrecht]

Zur Eintragung angemeldete Marken müssen kennzeichnende Merkmale aufweisen, unterscheidungskräftig sein und dürfen nicht mit früher erworbenen, gesetzmäßigen Rechten anderer kollidieren.

Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat das Recht zur Kennzeichnung als „eingetragene Marke“ oder durch ein Eintragungszeichen.

#### Artikel 10 [Absolute Eintragungshindernisse]

Folgende Zeichen dürfen nicht als Marke verwendet werden:

- Nr. 1 mit dem Staatsnamen der VR China, der Staatsflagge, dem Staatsblem, der Nationalhymne, den Armeefahnen, Armeemblemen, Armeehymnen oder Orden usw. identische oder ähnliche Zeichen, einschließlich identischen Namen, Kennzeichen, eigens festgelegten Bezeichnungen von Standorten oder kennzeichnungsartigen Gebäudenamen oder -abbildern der staatlichen Zentralorgane;
- Nr. 2 mit den Staatsnamen ausländischer Staaten, deren Staatsflaggen, Staatsemblemen oder Armeefahnen usw. identische oder ähnliche Zeichen, aber nicht, wenn die Regierung des besagten Staates zugestimmt hat;
- Nr. 3 mit Namen zwischenstaatlicher internationaler Organisationen, deren Fahnen und Abzeichen identische oder ähnliche Zeichen, aber nicht, wenn besagte Organisation zugestimmt hat oder die Irreführung der Öffentlichkeit unwahrscheinlich ist;
- Nr. 4 mit die Durchführung von Kontrollen anzeigenden, eine Gewähr gebenden amtlichen Zeichen oder mit Prüfsiegeln identische oder ähnliche Zeichen, aber nicht, wenn eine Ermächtigung erteilt wurde;
- Nr. 5 mit dem Namen oder Zeichen des „Roten Kreuzes“ oder des „Roten Halbmonds“ identische oder ähnliche Zeichen;
- Nr. 6 Zeichen mit rassendiskriminierendem Charakter;
- Nr. 7 Zeichen, welche einen täuschenden Charakter haben und leicht eine Irreführung der Öffentlichkeit hinsichtlich der Besonderheit der Qualität usw. der Waren oder bezüglich des Herstellungsorts verursachen;
- Nr. 8 Zeichen, welche die sozialistische Moral und Sitten schädigen oder anderen negativen Einfluss ausüben.

Ortsbezeichnungen von Verwaltungsbezirken auf oder oberhalb der Kreisebene oder der Öffentlichkeit bekannte ausländische Ortsbezeichnungen dürfen nicht als Marke verwendet werden. Dies gilt aber nicht, wenn die Ortsbezeichnung noch einen anderen Sinngehalt hat oder einen Bestandteil einer Kollektivmarke oder Gewährleistungsmarke bildet; schon eingetragene Marken, die Ortsbezeichnungen verwenden, sind weiterhin gültig.

#### Artikel 11 [Relative Eintragungshindernisse; Eintragungsfähigkeit kraft Verkehrsdurchsetzung]

Folgende Zeichen dürfen nicht als Marke eingetragen werden:

- Nr. 1 Zeichen, welche lediglich aus den allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen, Zeichnungen oder dem Typ für die entsprechenden Waren bestehen;
- Nr. 2 Zeichen, welche lediglich direkt die Qualität, den hauptsächlichsten Rohstoff, die Funktion, die Anwendungsmöglichkeiten, das Gewicht, die Menge und andere besondere Merkmale der Waren angeben;
- Nr. 3 andere Zeichen, welchen kennzeichnende Merkmale fehlen.

Erwerben die im vorigen Absatz aufgezählten Zeichen kennzeichnende Merkmale durch Verwendung und werden sie unterscheidungskräftig, können sie als Marke eingetragen werden.

#### Artikel 12 [Dreidimensionale Marken]

Bei einem Antrag auf Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens als Marke darf dieses nicht eingetragen werden, wenn seine Form lediglich durch die Beschaffenheit der Ware



selbst erzeugt wird, lediglich in einer Warenform besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder lediglich eine Form ist, durch welche die Ware einen wesentlichen Wert besitzt.

#### Artikel 13 [Schutz der notorisch bekannten Marke]<sup>1</sup>

Ist eine Marke in den relevanten Verkehrskreisen bekannt und der Inhaber ist der Ansicht, dass seine Rechte verletzt werden, kann er gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes den Schutz einer bekannten Marke beantragen.

Ist eine für identische oder ähnliche Waren zur Eintragung angemeldete Marke eine Kopie, Nachahmung oder Übersetzung einer in der VR China nicht eingetragenen bekannten Marke eines anderen und führt sie leicht zu Verwechslungen, wird sie nicht eingetragen und ihre Verwendung verboten.

Ist eine für nicht identische oder nicht ähnliche Waren zur Eintragung angemeldete Marke eine Kopie, Nachahmung oder Übersetzung einer in der VR China schon eingetragenen bekannten Marke eines anderen und führt sie die Öffentlichkeit irre, so dass das Interesse des Inhabers der bekannten Marke möglicherweise Schaden nimmt, wird sie nicht eingetragen und ihre Verwendung verboten.

#### Artikel 14 [Bestimmen des Vorliegens einer bekannten Marke]

Die Feststellung einer bekannten Marke muss gemäß dem Antrag einer Partei und soweit sie nach den Tatsachen zur Behandlung des betreffenden Markenfalles erforderlich ist getroffen werden. Bei der Bestimmung des Vorliegens einer bekannten Marke müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- Nr. 1 der Bekanntheitsgrad der besagten Marke in den relevanten Verkehrskreisen;
- Nr. 2 die Zeit der ununterbrochenen Verwendung der besagten Marke;
- Nr. 3 der fortgesetzte Zeitraum, Grad und örtliche Umfang jeglicher Werbearbeit für besagte Marke;
- Nr. 4 Aufzeichnungen zum erhaltenen Schutz besagter Marke als bekannte Marke;
- Nr. 5 andere Faktoren für die Bekanntheit der besagten Marke.

Erhebt eine Partei gemäß Art. 13 der Bestimmungen dieses Gesetzes Ansprüche während des Prüfungsverfahrens zur Eintragung einer Marke oder im Verlauf der Ermittlung und Sanktionierung eines Markenrechtsverletzungsfalls durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel, kann das Markenamt, soweit es gemäß der Prüfung oder Behandlung des Falls erforderlich ist, eine Entscheidung hinsichtlich der Bekanntheit der Marke treffen.

Erhebt eine Partei gemäß Art. 13 der Bestimmungen dieses Gesetzes Ansprüche während des Verfahrens der Behandlung einer Markenstreitigkeit, kann der Markenprüfungsausschuss, soweit es zur Behandlung des Falls erforderlich ist, eine Entscheidung hinsichtlich der Bekanntheit der Marke treffen.

Erhebt eine Partei gemäß Art. 13 der Bestimmungen dieses Gesetzes Ansprüche während der Verhandlung eines zivilgerichtlichen- oder verwaltungsrechtlichen Verfahrens, können die vom Höchsten Volksgericht bestimmten Volksgerichte, soweit es zur Verhandlung des Falls erforderlich ist, eine Entscheidung hinsichtlich der Bekanntheit der Marke treffen.

Hersteller und Unternehmer dürfen nicht die Zeichen „bekannte Marke“ auf den Waren, Warenverpackungen oder Behältnissen oder in der Werbung, auf Ausstellungen und bei anderen geschäftlichen Aktivitäten verwenden.

#### Artikel 15 [Agentenmarke; Eintragung durch Geschäftspartner]

Betreiben ein Agent oder ein Vertreter die Eintragung einer Marke des Auftraggebers oder Vertretenen ohne Ermächtigung im eigenen Namen und erhebt der Auftraggeber oder Vertretene Widerspruch, wird sie nicht eingetragen und ihre Verwendung untersagt.

Ist eine für eine identische oder ähnliche Art von Waren angemeldete Marke mit einer von einem anderen früher genutzten, nicht eingetragenen Marke identisch oder ähnlich und hat der Antragsteller mit besagtem anderen eine vertragliche oder geschäftliche Beziehung oder eine andere Art von Beziehung als im vorigen Absatz bezeichnet, aufgrund derer er von der Existenz der Marke des anderen weiß, und erhebt besagter anderer Widerspruch, so ist die Marke nicht einzutragen.

#### Artikel 16 [Geografische Herkunftsangaben]

Enthält eine Marke geografische Herkunftsangaben für Waren, ohne dass aber die besagte Ware aus dem durch die Kennzeichnung bezeichneten Gebiet stammt, und führt dies die Öffentlichkeit irre, wird sie nicht eingetragen und ihre Verwendung untersagt; schon gutgläubig erworbene Eintragungen sind aber weiterhin gültig.

Unter den im vorigen Absatz bezeichneten geografischen Herkunftsangaben sind solche Zeichen zu verstehen, die für gewisse Waren die ursprüngliche Herkunft aus einem gewissen Gebiet anzeigen, in welchem die besondere Qualität, der Ruf oder andere besondere Merkmale der besagten Waren hauptsächlich von den natürlichen oder menschlichen Faktoren dieses Gebiets bestimmt werden.

#### Artikel 17 [Fremdenrecht]

Ausländer oder ausländische Unternehmen, welche in China eine Markeneintragung beantragen, müssen nach den zwischen ihrem Heimatstaat und der VR China unterzeichneten Abkommen oder gemäß internationalen Übereinkommen, denen beide Staaten gemeinsam angehören, oder nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit verfahren.

#### Artikel 18 [Vertretungszwang für Ausländer]

Die Anmeldung für die Eintragung einer Marke oder das Betreiben anderer Markenangelegenheiten kann selbst vorgenommen werden, es kann aber auch eine gesetzmäßig errichtete Markenvertretungsorganisation zur Erledigung beauftragt werden.

Ausländer oder ausländische Unternehmen, welche in China die Eintragung einer Marke beantragen und andere Markenangelegenheiten betreiben, müssen eine gesetzmäßig errichtete Markenvertretungsorganisation mit der Erledigung beauftragen.

#### Artikel 19 [Verhaltenspflichten von Markenagenturen]

Markenvertretungsorganisationen müssen sich an den Grundsatz von Treu und Glauben halten, die Gesetze und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen beachten und gemäß dem Auftrag des Vertretenen Markeneintragungsanträge oder andere Markenangelegenheiten erledigen; gegenüber im Laufe der Vertretung zur Kenntnis gelangten Geschäfts-

<sup>1</sup> Der Begriff „驰名商标“ („chiming shangbiao“, abzugrenzen von 著名商标 „zhuming shangbiao“) kann sowohl mit berühmte als auch bekannte Marke übersetzt werden. In der chinesischen Praxis entspricht der Begriff „驰名商标“ der „notorisch bekannten“ Marke im Sinne von Art. 6<sup>bis</sup> Pariser Verbandsübereinkunft und wird in diesem Sinne im vorliegenden Markengesetz verwendet. Er entspricht dem zumeist verwendeten englischen Begriff der „well-known trademark“.

geheimnissen des Vertretenen haben sie die Pflicht zur Geheimhaltung.

Eine Markenvertretungsorganisation muss dem Auftraggeber ausdrücklich mitteilen, falls zu der vom Auftraggeber anzumeldenden Marke möglicherweise Umstände vorliegen, welche nach den Bestimmungen dieses Gesetzes eine Eintragung nicht erlauben.

Falls eine Markenvertretungsorganisation weiß oder wissen muss, dass zu der nach dem Auftraggeber anzumeldenden Marke die Umstände nach Art. 15 und 32 der Bestimmungen dieses Gesetzes vorliegen, darf sie diese Vertretung nicht annehmen.

Außer Marken, welche als Dienstleistung in Vertretung zur Eintragung angemeldet werden, darf eine Markenvertretungsorganisation nicht andere Marken zur Eintragung anmelden.

#### **Artikel 20 [Verbandspflichten von Markenvertretungsorganisationen]**

Der Verband für den Berufsstand der Markenvertretung muss gemäß den Satzungsbestimmungen strikt die Bedingungen für die Aufnahme neuer Mitglieder anwenden und gegenüber Mitgliedern, welche die selbst festgelegten Standards des Berufsstands verletzen, Strafen verhängen. Soweit der Verband für den Berufsstand der Markenvertretung neue Mitglieder aufnimmt oder gegenüber Mitgliedern Strafen verhängt, müssen diese unverzüglich der Gesellschaft öffentlich bekannt gemacht werden.

#### **Artikel 21 [Internationale Registrierung]**

Die internationale Registrierung von Marken folgt dem existierenden System der einschlägigen internationalen Verträge, welche die VR China abgeschlossen hat oder denen sie beigetreten ist. Konkrete Maßnahmen werden durch den Staatsrat festgelegt.

### **Kapitel 2: Antrag auf Eintragung einer Marke**

#### **Artikel 22 [Warenklassenverzeichnis; Mehrklassenanmeldung; e-filing]**

Der Antragsteller zur Eintragung einer Marke muss gemäß dem festgelegten Warenverzeichnis die Warenklassen und Warenbezeichnungen zur Nutzung der Marke ausfüllen und einreichen.

Der Antragsteller zur Eintragung einer Marke kann durch eine Anmeldung die Eintragung einer identischen Marke für mehrere Klassen von Waren beantragen.

Die relevanten Unterlagen der Anmeldung zur Eintragung einer Marke usw. können schriftlich oder über elektronische Datenübermittlung eingereicht werden.

#### **Artikel 23 [Erneuter Antrag bei Erweiterung des Warenzeichnisses]**

Benötigt der Inhaber einer eingetragenen Marke für Waren, welche außerhalb des genehmigten Umfangs der Nutzung liegen, ein ausschließliches Nutzungsrecht einer Marke, muss ein gesonderter Eintragungsantrag gestellt werden.

#### **Artikel 24 [Erneuter Antrag bei Markenänderung]**

Soll das Zeichen einer eingetragenen Marke geändert werden, muss erneut ein Antrag auf Eintragung gestellt werden.

#### **Artikel 25 [Priorität]**

Stellt der Antragsteller innerhalb von sechs Monaten seit der erstmaligen Stellung des Antrags auf Eintragung einer Marke im Ausland in China ebenfalls den Antrag auf Eintragung bezüglich der identischen Marke für identische Waren, kann

er gemäß den zwischen diesem ausländischen Staat und der VR China unterzeichneten Abkommen oder internationalen Übereinkommen, denen beide Staaten gemeinsam angehören, oder nach dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung eines Prioritätsrechts ein Prioritätsrecht genießen.

Für ein gemäß vorigem Absatz beanspruchtes Prioritätsrecht müssen bei der Antragstellung auf Eintragung der Marke eine schriftliche Erklärung abgegeben werden und innerhalb von drei Monaten eine Kopie der Dokumente über die erstmalige Antragstellung auf Eintragung übergeben werden; wird eine schriftliche Erklärung nicht abgegeben oder werden bis zum Fristablauf keine Kopien der Dokumente zur Antragstellung auf Eintragung übergeben, gilt das Prioritätsrecht als nicht beansprucht.

#### **Artikel 26 [Ausstellungspriorität]**

Für Marken, die erstmals auf einer von der chinesischen Regierung veranstalteten oder anerkannten internationalen Messe auf ausgestellten Waren verwendet wurden, kann der Antragsteller für besagte Marke innerhalb von sechs Monaten seit dem Tag der Ausstellung der Waren ein Prioritätsrecht genießen.

Für ein gemäß vorigem Absatz beanspruchtes Prioritätsrecht müssen bei der Antragstellung auf Eintragung der Marke eine schriftliche Erklärung abgegeben werden und innerhalb von drei Monaten die Bezeichnung der Messe, auf welcher diese Waren ausgestellt wurden, Belege für die Verwendung der besagten Marke auf den ausgestellten Waren, das Datum der Ausstellung und andere beweiskräftige Dokumente vorgelegt werden; wird eine schriftliche Erklärung nicht abgegeben oder werden bis zum Ablauf der Frist keine Kopien der beweiskräftigen Dokumente eingereicht, gilt das Prioritätsrecht als nicht beansprucht.

#### **Artikel 27 [Wahrheitspflicht]**

Die bei einer Anmeldung zur Eintragung einer Marke vorgelegten Angelegenheiten und das eingereichte Material müssen wahr, richtig und vollständig sein.

### **Kapitel 3: Prüfung und Genehmigung der Markeneintragung**

#### **Artikel 28 [Prüfungszeitraum]**

Bei Anträgen zur Eintragung einer Marke muss das Markenamt vom Erhalt des Markeneintragungsantrags an gerechnet innerhalb von neun Monaten die Prüfung abschließen, ob eine Übereinstimmung mit den relevanten Bestimmungen dieses Gesetzes vorliegt, und die vorläufige Feststellung veröffentlichen.

#### **Artikel 29 [Amtliche Aufforderung zu Erläuterungen oder Korrekturen]**

Während der Prüfung kann das Markenamt, sofern es der Ansicht ist, dass der Inhalt des Markeneintragungsantrags weitere Erläuterungen oder eine Korrektur erfordert, vom Antragsteller eine Erklärung oder Korrektur verlangen. Gibt der Antragsteller keine Erklärung oder Korrektur ab, beeinflusst dies nicht die Entscheidung der Prüfung durch das Markenamt.

#### **Artikel 30 [Zurückweisung der Anmeldung]**

Alle zur Eintragung angemeldeten Marken, die nicht den einschlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen oder die identisch oder ähnlich sind mit einer Marke eines anderen, welche für die gleiche Art von Waren oder ähnliche Waren schon eingetragener oder einleitend geprüft und bestätigt worden ist, werden vom Markenamt zurückgewiesen und nicht öffentlich bekannt gemacht.

**Artikel 31 [Priorität bei konkurrierenden Anmeldungen]**

Stellen zwei oder mehr Antragsteller für die gleiche Art von Waren oder ähnliche Waren einen Antrag auf Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke, wird die zuerst beantragte Marke einleitend geprüft, bestätigt und öffentlich bekannt gemacht; werden die Anträge am gleichen Tag gestellt, wird die zuerst benutzte Marke einleitend geprüft, bestätigt und öffentlich bekannt gemacht, die Anträge der anderen werden zurückgewiesen und nicht öffentlich bekannt gemacht.

**Artikel 32 [Entgegenstehende ältere Rechte]**

Der Antrag zur Eintragung einer Marke darf nicht bereits bestehende ältere Rechte Dritter schädigen und darf auch nicht mit unlauteren Mitteln eine schon genutzte Marke mit einem gewissen Einfluss eines anderen zuerst eintragen.

**Artikel 33 [Widerspruch gegen vorläufig genehmigte und veröffentlichte Marken]**

Ein Inhaber älterer Rechte oder eine interessierte Partei, welche der Ansicht ist, dass die Vorschriften dieses Gesetzes Art. 13 Abs. 2 und Abs. 3, Art. 15, Art. 16 Abs. 1, Art. 30, Art. 31 oder Art. 32 verletzt sind, oder jedermann, welcher der Ansicht ist, dass die Vorschriften dieses Gesetzes Art. 10, Art. 11 oder Art. 12 verletzt sind, kann gegenüber einer einleitend geprüften und bekannt gemachten Marke innerhalb von drei Monaten seit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung vor dem Markenamt Widerspruch einlegen. Wurde bis zum Ablauf der Frist der öffentlichen Bekanntmachung kein Widerspruch eingelegt, ist die Eintragung zu genehmigen, die Markeneintragungsurkunde auszustellen und dies öffentlich bekannt zu machen.

**Artikel 34 [Zurückweisung der Markenmeldung]**

Bei Marken, deren Antrag zurückgewiesen und nicht öffentlich bekannt gemacht wird, muss das Markenamt den Antragsteller auf Eintragung der Marke schriftlich verständigen. Ist der Antragsteller auf Eintragung der Marke damit nicht einverstanden, kann er innerhalb von 15 Tagen vom Tag des Erhalts der Mitteilung an beim Markenüberprüfungsausschuss eine erneute Überprüfung und Entscheidung beantragen. Der Markenüberprüfungsausschuss muss vom Tag des Erhalts des Antrags an innerhalb von neun Monaten eine Entscheidung fällen und diese dem Antragsteller schriftlich mitteilen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel diese um drei Monate verlängert werden. Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses nicht einverstanden, kann sie innerhalb von 30 Tagen vom Tag des Erhalts der Mitteilung an vor den Volksgerichten Klage erheben.

**Artikel 35 [Fristen und Berufung bei Widerspruch]**

Wird gegen eine einleitend geprüfte, bestätigte und öffentlich bekannt gemachte Marke Widerspruch erhoben, muss das Markenamt die vom Widerspruchsführer und vom Widerspruchsgegner dargelegten Tatsachen und Gründen hören und nach Ermittlung und Überprüfung innerhalb von zwölf Monaten seit dem Tag des Ablaufs der Frist für die öffentliche Bekanntmachung eine Entscheidung fällen, ob die Marke zur Eintragung zugelassen wird, und dies schriftlich dem Widerspruchsführer und Widerspruchsgegner mitteilen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel diese Frist um sechs Monate verlängert werden.

Entscheidet das Markenamt, die Eintragung zu gewähren, ist die Markeneintragungsurkunde auszustellen und dies öffentlich bekannt zu machen. Ist der Widerspruchsführer damit nicht einverstanden, kann er gemäß Art. 44, Art. 45 der Bestimmungen dieses Gesetzes vor dem Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag auf Nichtigerklärung der besagten eingetragenen Marke stellen.

Entscheidet das Markenamt, die Eintragung nicht zu gewähren, und ist der Widerspruchsgegner damit nicht einverstanden, kann er vom Tag des Erhalts der Mitteilung an innerhalb von 15 Tagen vor dem Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag auf erneute Überprüfung und Entscheidung stellen. Der Markenüberprüfungsausschuss muss innerhalb von zwölf Monaten seit dem Tag des Erhalts des Antrags eine Überprüfungsentscheidung erlassen und Widerspruchsführer und Widerspruchsgegner schriftlich verständigen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel die Frist um sechs Monate verlängert werden. Ist der Widerspruchsgegner mit der Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses nicht einverstanden, kann er vom Tag des Erhalts der Mitteilung an innerhalb von 30 Tagen vor den Volksgerichten Klage erheben. Die Volksgerichte müssen den Widerspruchsführer benachrichtigen, als dritte Partei am Verfahren teilzunehmen.

Befindet sich der Markenüberprüfungsausschuss gemäß den vorigen Absätzen im Verfahren einer erneuten Überprüfung und Entscheidung und ist die Feststellung eines älteren Rechts notwendig Basis des Ergebnisses eines gerade vor den Volksgerichten zu verhandelnden oder von den Verwaltungsorganen zu behandelnden anderen Falls, kann die erneute Überprüfung unterbrochen werden. Nach Wegfall des Grundes für die Unterbrechung muss das Verfahren zur erneuten Überprüfung wieder aufgenommen werden.

**Artikel 36 [Rechtskräftige Entscheidung; Schadensersatzpflicht bei Bösgläubigkeit]**

Stellt eine Partei bis Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist keinen Antrag auf erneute Entscheidung gegen eine Zurückweisung eines Antrags oder Entscheidung des Markenamts, die Eintragung nicht zu gewähren, oder erhebt sie gegen die erneute Überprüfung und Entscheidung des Markenüberprüfungsausschuss keine Klage vor den Volksgerichten, so erwächst die Entscheidung zur Zurückweisung des Antrags, der Beschluss zur Verweigerung der Eintragung oder die erneute Überprüfung und Entscheidung in Rechtskraft.

Wird ein Widerspruch nach Prüfung nicht bestätigt und wird die Marke zur Eintragung zugelassen, ist die Zeit, für welche der Antragsteller auf Eintragung der Marke ein ausschließliches Nutzungsrecht der Marke erwirbt, vom Tag seit dem Ablauf von drei Monaten seit der vorläufigen öffentlichen Bekanntmachung an zu berechnen. Verwenden andere auf identischen oder ähnlichen Arten von Waren mit besagter Marke identische oder ähnliche Zeichen innerhalb des Zeitraums vom Tag des Fristablaufs der Veröffentlichung besagter Marke bis zur Entscheidung über die Genehmigung zur Eintragung, hat dieses Verhalten keine Rückwirkung; allerdings muss Schadensersatz geleistet werden für durch Bösgläubigkeit des besagten Nutzers dem Inhaber der eingetragenen Marke zugefügten Schaden.

**Artikel 37 [Grundsatz der unverzüglichen Prüfung]**

Anträge auf Eintragung einer Marke und Anträge auf erneute Überprüfung und Entscheidung müssen unverzüglich geprüft werden.



**Artikel 38 [Fehlerkorrektur]**

Entdecken der Antragsteller auf Eintragung einer Marke oder der Inhaber einer Eintragung in den Markenmeldeunterlagen oder Eintragungsdokumenten offensichtliche Fehler, kann Berichtigung beantragt werden. Das Markenamt nimmt im Rahmen seiner Amtsbefugnisse die Berichtigung vor und verständigt die Partei.

Im vorigen Absatz bezeichnete Fehlerkorrekturen beziehen sich nicht auf den materiellen Inhalt der Markenmeldeunterlagen oder Eintragungsdokumente.

**Kapitel 4: Verlängerung, Änderung, Übertragung und Lizenzierung der Nutzung eingetragener Marken****Artikel 39 [Wirksamkeitsdauer]**

Eingetragene Marken sind für einen Zeitraum von zehn Jahren wirksam, gerechnet vom Tag der Genehmigung der Eintragung an.

**Artikel 40 [Verlängerung; zusätzliche Verlängerungsfrist]**

Ist die Schutzdauer einer eingetragenen Marke abgelaufen und soll die Marke weiterhin benutzt werden, muss der Inhaber der eingetragenen Marke innerhalb von zwölf Monaten vor Ablauf gemäß den Bestimmungen das Verlängerungsverfahren betreiben; konnte innerhalb dieses Zeitraums das Verfahren nicht betrieben werden, kann eine Verlängerungsfrist von sechs Monaten gewährt werden. Die Schutzdauer beträgt für jede Verlängerung der Eintragung zehn Jahre, gerechnet ab dem auf den Ablauf der vorhergehenden Wirksamkeitsdauer besagter Marke folgenden Tag. Wurde bei Ablauf der Frist das Verfahren auf Verlängerung nicht betrieben, wird die eingetragene Marke gelöscht. Das Markenamt muss die Verlängerung der Eintragung der Marke öffentlich bekannt machen.

**Artikel 41 [Namens- und Adressänderungen]**

Sollen für eine eingetragene Marke der Name oder die Anschrift des Inhabers oder andere Punkte der Eintragung geändert werden, muss ein Änderungsantrag gestellt werden.

**Artikel 42 [Übertragung]**

Für die Übertragung einer eingetragenen Marke müssen der Übertragende und Übertragungsempfänger einen Übertragungsvertrag abschließen und gemeinsam vor dem Markenamt einen Antrag stellen. Der Übertragungsempfänger muss die Qualität der Waren, auf welchen besagte eingetragene Marke benutzt wird, gewährleisten.

Im Fall der Übertragung einer eingetragenen Marke muss der Markeninhaber die auf identischen Waren registrierten ähnlichen Marken oder auf ähnlichen Waren registrierten identischen oder ähnlichen Marken zusammen übertragen.

Das Markenamt genehmigt nicht eine Übertragung, welche leicht zu Verwechslungen führt oder anderweitig negativen Einfluss hat, benachrichtigt den Antragsteller schriftlich und erläutert die Gründe.

Nach Genehmigung wird die Übertragung der eingetragenen Marke öffentlich bekannt gemacht. Der Übertragungsempfänger genießt vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung an das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke.

**Artikel 43 [Markenlizenz]**

Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann durch den Abschluss eines Markenlizenzvertrags anderen Personen die Nutzung seiner eingetragenen Marke gestatten. Der Lizenzgeber muss die Qualität der Waren, für welche die eingetragene Marke vom Lizenznehmer genutzt wird, über-

wachen. Der Lizenznehmer muss die Qualität der Waren, für welche er die eingetragene Marke nutzt, garantieren.

Wird anderen Personen eine Lizenz zur Nutzung einer eingetragenen Marke erteilt, müssen auf den Waren, für welche besagte eingetragene Marke verwendet wird, der Name des Lizenznehmers und der Herstellungsort der Waren angegeben werden.

Wird die Nutzung einer eingetragenen Marke lizenziert, soll der Lizenzgeber die Markenlizenz zu den Akten des Markenamts einreichen, und dies wird durch das Markenamt öffentlich bekannt gemacht. Wird eine Markenlizenz nicht zu den Akten eingereicht, darf sie nicht gutgläubigen Dritten entgegeng gehalten werden.

**Kapitel 5: Unwirksamkeitserklärung eingetragener Marken****Artikel 44 [Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke]**

Bei schon eingetragenen Marken, welche gegen die Bestimmungen der Art. 10, Art. 11 oder Art. 12 dieses Gesetzes verstoßen oder deren Eintragung durch betrügerische oder andere unlautere Mittel erlangt wurde, wird besagte eingetragene Marke durch das Markenamt für unwirksam erklärt; andere Einheiten oder individuelle Personen können beim Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag stellen, dass besagte eingetragene Marke für unwirksam erklärt wird.

Trifft das Markenamt eine Entscheidung der Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke, muss es die Parteien schriftlich verständigen. Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenamts nicht einverstanden, kann sie innerhalb von 15 Tagen vom Tag des Erhalts der Mitteilung an vor dem Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag auf erneute Überprüfung und Entscheidung stellen. Der Markenüberprüfungsausschuss muss vom Tag des Erhalts des Antrags an innerhalb von neun Monaten eine Entscheidung fällen und die Parteien schriftlich verständigen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel die Frist um drei Monate verlängert werden. Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses nicht einverstanden, kann sie vom Tag des Erhalts der Mitteilung an innerhalb von 30 Tagen Klage vor den Volksgerichten erheben.

Stellen andere Einheiten oder individuelle Personen vor dem Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag auf Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke, muss der Markenüberprüfungsausschuss nach Erhalt des Antrags die betroffenen Parteien schriftlich verständigen und eine Frist zur Antragswiderung setzen. Der Markenüberprüfungsausschuss muss innerhalb von neun Monaten vom Tag des Erhalts des Antrags an eine Entscheidung fällen, ob die eingetragene Marke aufrecht erhalten oder für unwirksam erklärt wird und die Parteien schriftlich verständigen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel die Frist um drei Monate verlängert werden. Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses nicht einverstanden, kann sie vom Tag des Erhalts der Mitteilung an innerhalb von 30 Tagen Klage vor den Volksgerichten erheben. Die Volksgerichte müssen die gegnerische Partei im Markenentscheidungsverfahren benachrichtigen, als dritte Partei am Gerichtsverfahren teilzunehmen.

**Artikel 45 [Fünf-Jahres-Schranke; Ausnahme bekannte Marke]**

Verletzt eine schon eingetragene Marke die Art. 13 Abs. 2 und Abs. 3, Art. 15, Art. 16 Abs. 1, Art. 30, Art. 31, Art. 32

der Bestimmungen dieses Gesetzes, kann der Inhaber älterer Rechte oder eine interessierte Partei vor dem Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag auf Unwirksamkeitserklärung innerhalb von fünf Jahren seit dem Tag der Eintragung der Marke stellen. Wurde die Marke bösgläubig eingetragen, sind Inhaber bekannter Marken nicht durch die Frist von fünf Jahren beschränkt.

Der Markenüberprüfungsausschuss muss nach Erhalt des Antrags auf Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke die betroffenen Parteien schriftlich verständigen und eine Frist zur Antragsrwidmung setzen. Der Markenüberprüfungsausschuss muss vom Tag des Erhalts des Antrags an innerhalb von zwölf Monaten eine Entscheidung fällen, ob die eingetragene Marke aufrecht erhalten oder für unwirksam erklärt wird, und die Parteien schriftlich verständigen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel die Frist um sechs Monate verlängert werden. Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses nicht einverstanden, kann sie vom Tag der Erhalts der Mitteilung an innerhalb von 30 Tagen Klage vor den Volksgerichten erheben. Die Volksgerichte müssen die gegnerische Partei im Markenentscheidungsverfahren benachrichtigen, als dritte Partei am Gerichtsverfahren teilzunehmen.

Befindet sich der Markenüberprüfungsausschuss gemäß den vorigen Absätzen im Verfahren einer Prüfung und Entscheidung eines Antrags auf Unwirksamkeitserklärung und ist die Feststellung eines älteren Rechts notwendig Basis des Ergebnisses eines gerade vor den Volksgerichten zu verhandelnden oder von den Verwaltungsorganen zu behandelnden anderen Falls, kann die Prüfung unterbrochen werden. Nach Wegfall des Grundes für die Unterbrechung muss das Verfahren zur Prüfung und Entscheidung erneut aufgenommen werden.

#### **Artikel 46 [Rechtliche Wirksamkeit]**

Stellt eine Partei bis zum Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist keinen Antrag auf erneute Überprüfung der Entscheidung des Markenamts zur Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke oder erhebt sie gegen die Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses, eine eingetragene Marke aufrechtzuerhalten oder für unwirksam zu erklären, keine Klage vor den Volksgerichten, erwächst die Entscheidung des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses zur Überprüfung in Rechtskraft.

#### **Artikel 47 [Folgen der Unwirksamkeitserklärung]**

Wird eine eingetragene Marke gemäß den Bestimmungen Art. 44, Art. 45 dieses Gesetzes für unwirksam erklärt, wird dies durch das Markenamt öffentlich bekannt gemacht und das ausschließliche Nutzungsrecht besagter eingetragener Marke gilt als von Anfang an unwirksam.

Der Beschluss oder das Urteil zur Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke hat keine Rückwirkung gegenüber vor Unwirksamkeitserklärung ergangenen vollstreckten Beschlussfassungen, Urteilen und schriftlichen Vergleichen der Volksgerichte zu Markenverletzungen sowie schon vollstreckten Entscheidungen in Markenverletzungsfällen der Verwaltungsbehörden für Industrie und Handel, einschließlich der Übertragung einer Marke oder Lizenzverträgen. Wird jedoch wegen Bösgläubigkeit des Markeninhabers anderen Schaden zugefügt, ist Schadensersatz zu leisten.

Schadensersatzleistungen wegen Markenverletzung, Gebühren für die Übertragung oder Lizenzierung von Marken gemäß den Bestimmungen der vorherigen Absätze sind nicht zurückzugeben; soweit offensichtlich der Grundsatz von Treu und Glauben verletzt ist, sind diese vollständig oder teilweise zurück zu gewähren.

### **Kapitel 6: Verwaltung der Nutzung von Marken**

#### **Artikel 48 [Markenmäßige Nutzung]**

Die Nutzung einer Marke nach diesem Gesetz bedeutet die Nutzung besagter Marke zur Unterscheidung der Warenherkunft auf Waren, Warenverpackungen oder Warencontainern einschließlich auf Dokumenten im Warenverkehr, oder die Nutzung der Marke in der Werbung, auf Messen oder in anderen geschäftlichen Aktivitäten.

#### **Artikel 49 [Löschung wegen eigenmächtiger Änderung oder Nichtbenutzung]**

Ändert der Inhaber einer eingetragenen Marke im Verlauf der Nutzung eigenmächtig die eingetragene Marke, den Namen des eingetragenen Inhabers, seine Adresse oder andere registrierungsrelevante Punkte, wird vom Verwaltungsamt für Industrie und Handel eine Frist zur Korrektur angeordnet; wurde die Korrektur nach Fristablauf nicht vorgenommen, wird durch das Markenamt die eingetragene Marke gelöscht.

Ist eine eingetragene Marke für ihre zur Nutzung genehmigten Waren die gebräuchliche Bezeichnung geworden oder wird sie ohne angemessenen Grund in einem fortgesetzten Zeitraum von drei Jahren nicht benutzt, kann jede Einheit oder individuelle Person vor dem Markenamt Antrag auf Löschung besagter Marke stellen. Das Markenamt muss innerhalb von neun Monaten vom Tag des Erhalts des Antrags an eine Entscheidung treffen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel die Frist um drei Monate verlängert werden.

#### **Artikel 50 [Sperrung für erneuten Antrag]**

Wird eine eingetragene Marke gelöscht, für unwirksam erklärt oder nach Ablauf der Frist nicht wieder verlängert, genehmigt das Markenamt innerhalb eines Jahres seit dem Tag der Löschung, Unwirksamkeitserklärung oder Austragung keinen Eintragungsantrag für eine mit besagter Marke identische oder ähnliche Marke.

#### **Artikel 51 [Verstoß gegen Eintragungszwang]**

Bei Verstoß gegen die Bestimmung des Art. 6 dieses Gesetzes setzt die örtliche Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel eine Frist zur Stellung des Antrags auf Eintragung; bei illegalem Umsatz von 50.000 Yuan oder mehr kann eine Geldstrafe bis zur Höhe von 20 % des illegalen Umsatzes verhängt werden, im Falle des Fehlens eines illegalen Umsatzes oder soweit dieser nicht 50.000 Yuan erreicht, kann eine Geldstrafe bis zu 10.000 Yuan verhängt werden.

#### **Artikel 52 [Vorgabe registrierter Marke; Nutzung von absoluten Eintragungshindernissen]**

Wird eine nicht eingetragene Marke als eingetragene Marke vorgegeben und benutzt oder verstößt die Nutzung einer nicht eingetragenen Marke gegen Art. 10 der Bestimmungen dieses Gesetzes, so untersagt dies die örtliche Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel, setzt eine Frist zur Korrektur und kann hierzu informieren; bei illegalem Umsatz von 50.000 Yuan oder mehr kann eine Geldstrafe bis zur Höhe von 20 % des illegalen Umsatzes verhängt werden, im Falle des Fehlens eines illegalen Umsatzes oder soweit dieser nicht 50.000 Yuan erreicht, kann eine Geldstrafe bis zu 10.000 Yuan verhängt werden.

#### **Artikel 53 [Illegale Werbung mit bekannter Marke]**

Wird die Bestimmung des Art. 14 Abs. 5 dieses Gesetzes verletzt, setzt das örtliche Verwaltungsamt für Industrie und

Handel eine Frist zur Korrektur und verhängt eine Geldstrafe von 10.000 Yuan.

#### Artikel 54 [Beschwerdeverfahren gegen Löschungsentscheidung]

Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenamts zu einer Löschung oder Nichtlöschung einer eingetragenen Marke nicht einverstanden, kann sie innerhalb von 15 Tagen seit dem Tag des Erhalts der Mitteilung an vor dem Markenüberprüfungsausschuss Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung stellen. Der Markenüberprüfungsausschuss muss innerhalb von neun Monaten vom Tag des Erhalts des Antrags an eine Entscheidung fällen und die Parteien schriftlich verständigen. Besteht wegen besonderer Umstände die Notwendigkeit für eine Verlängerung, kann mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel die Frist um drei Monate verlängert werden. Ist eine Partei mit der Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses nicht einverstanden, kann sie vom Tag des Erhalts der Mitteilung an innerhalb von 30 Tagen Klage vor den Volksgerichten erheben.

#### Artikel 55 [Rechtskraft der Löschungsentscheidung]

Nach Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist erwächst die Entscheidung des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses zur Löschung der eingetragenen Marke in Rechtskraft, sofern keine Partei gegen die Entscheidung des Markenamts zur Löschung einer eingetragenen Marke einen Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung stellt oder gegen die Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses Klage vor den Volksgerichten erheben.

Das Markenamt macht die Löschung der eingetragenen Marke öffentlich bekannt. Das ausschließliche Nutzungsrecht dieser eingetragenen Marke erlischt vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung an.

### Kapitel 7: Schutz des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke

#### Artikel 56 [Schutzumfang]

Das ausschließliche Nutzungsrecht der eingetragenen Marke ist begrenzt auf die genehmigte eingetragene Marke und die Waren, für welche sie zur Nutzung genehmigt worden ist.

#### Artikel 57 [Verletzungshandlungen]

Liegt eine der folgenden Handlungen vor, stellt diese eine Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts an der eingetragenen Marke dar:

- Nr. 1 ohne die Erlaubnis des Inhabers der eingetragenen Marke die Nutzung einer mit seiner eingetragenen Marke identischen Marke auf identischen Arten von Waren;
- Nr. 2 ohne die Erlaubnis des Inhabers der eingetragenen Marke die Nutzung einer mit der eingetragenen Marke ähnlichen Marke auf identischen Arten von Waren oder die Nutzung einer mit der eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Marke auf ähnlichen Arten von Waren, welche leicht zu einer Verwechslung führt;
- Nr. 3 der Vertrieb von Waren, die das ausschließliche Nutzungsrecht an einer eingetragenen Marke verletzen;
- Nr. 4 das Fälschen oder eigenmächtige Herstellen von Markenzeichen eingetragener Marken anderer oder der Vertrieb von gefälschten oder eigenmächtig hergestellten Markenzeichen eingetragener Marken;
- Nr. 5 das Ersetzen einer eingetragenen Marke ohne Zustimmung des Inhabers der eingetragenen Marke und das Inverkehrbringen der mit besagter ersetzten Marke versehenen Waren auf den Markt;

- Nr. 6 vorsätzliches Zurverfügungstellen von Voraussetzungen zur Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke oder Hilfestellungen, um anderen bei der Durchführung der Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke zu helfen;
- Nr. 7 das Zufügen eines anderen Schadens für das ausschließliche Nutzungsrecht einer eingetragenen Marke einer anderen Person.

#### Artikel 58 [Konflikt mit Unternehmenskennzeichen]

Wird die eingetragene Marke oder die nicht eingetragene bekannte Marke als Firma im Unternehmenskennzeichen verwendet, führt dies die Öffentlichkeit irre und stellt dies unlauteren Wettbewerb dar, ist gemäß dem „Gesetz der VR China gegen den Unlauteren Wettbewerb“ zu verfahren.

#### Artikel 59 [Schranken des Verbotsrechts]

Beinhaltet eine eingetragene Marke für ihre Waren allgemein gebräuchliche Namen, Zeichnungen, Modeltypen oder drückt sie direkt die Qualität, die hauptsächlichen Bestandteile, Funktion, Verwendungszwecke, Qualität, Menge oder andere besondere Merkmale aus oder beinhaltet Ortsnamen, so hat der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke kein Recht, anderen deren angemessene Nutzung zu untersagen.

Beinhaltet eine eingetragene Marke für ein dreidimensionales Kennzeichen Formen, welche durch das Wesen der Ware selbst gebildet werden, die zur Erreichung eines technischen Effekts notwendig sind oder welche den wesentlichen Wert der Ware ausmachen, so hat der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke kein Recht, anderen deren angemessene Nutzung zu untersagen.

Haben andere vor Stellung des Antrags auf Eintragung durch den Inhaber der eingetragenen Marke schon auf einer identischen oder ähnlichen Art von Waren vorher eine mit der vom Inhaber der eingetragenen Marke verwendete identische oder ähnliche Marke verwendet und hat diese Marke einen gewissen Einfluss, hat der Inhaber des ausschließlichen Benutzungsrechts der eingetragenen Marke kein Recht, dem besagten Nutzer die weitere Nutzung besagter Marke innerhalb des ursprünglichen Nutzungsumfangs zu untersagen, kann aber verlangen, dass angemessene unterscheidungskräftige Kennzeichen hinzugefügt werden.

#### Artikel 60 [Streitbeilegung und Rechtsdurchsetzung]

Liegt ein nach Art. 57 dieses Gesetzes aufgeführtes, das ausschließliche Nutzungsrecht einer eingetragenen Marke verletzendes Verhalten vor und entstehen dadurch Streitigkeiten, verhandeln die Parteien um eine Lösung; wollen die Parteien nicht verhandeln oder sind die Verhandlungen nicht erfolgreich, können der Markeninhaber oder eine interessierte Partei vor dem Volksgericht Klage erheben oder auch bei der Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel beantragen, dass sie sich mit der Angelegenheit befasst.

Stellt die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel bei der Behandlung fest, dass eine Verletzungshandlung vorliegt, ordnet sie die sofortige Einstellung der Verletzungshandlung, die Beschlagnahme und die Vernichtung der rechtsverletzenden Waren und der vor allem zur Herstellung der rechtsverletzenden Waren und zur Fälschung der Markenzeichen der eingetragenen Marke verwendeten Werkzeuge an; beträgt der illegale Umsatz 50.000 Yuan oder mehr, kann eine Geldstrafe bis zum Fünffachen des illegalen Umsatzes verhängt werden, im Falle des Fehlens eines illegalen Umsatzes oder soweit dieser nicht 50.000 Yuan erreicht, kann eine Geld-



strafe von bis zu 250.000 Yuan verhängt werden. Liegt innerhalb von fünf Jahren zweimal oder mehr als zweimal ein markenverletzendes Verhalten vor oder bestehen andere schwerwiegende Umstände, sollte schwer bestraft werden. War beim Vertrieb der Waren die Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts einer eingetragenen Marke nicht bekannt und kann bewiesen werden, dass besagte Waren selbst gesetzmäßig erworben wurden und wird der Lieferant angeben, untersagt das Verwaltungsamt für Industrie und Handel den Vertrieb.

Zu Streitigkeiten zur Höhe des Schadensersatzes wegen Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke können die Parteien bei der mit der Angelegenheit befassten Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel beantragen, eine Schlichtung durchführen, oder können gemäß dem „Zivilprozessgesetz der VR China“ vor den Volksgerichten Klage erheben. Wird die Schlichtung durch das Verwaltungsamt für Industrie und Handel durchgeführt und erreichen die Parteien keine Vereinbarung oder wird die Schlichtungsvereinbarung nach Inkrafttreten nicht durchgeführt, können die Parteien gemäß dem „Zivilprozessgesetz der VR China“ vor den Volksgerichten Klage erheben.

#### Artikel 61 [Interventionsrecht der Verwaltungsbehörde]

Bei Verletzungshandlungen gegen das ausschließliche Nutzungsrechts einer eingetragenen Marke hat die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel das Recht, gemäß dem Gesetz diese zu untersuchen und zu sanktionieren; besteht der Verdacht auf eine Straftat, muss unverzüglich der Fall an die Justizbehörden zur Behandlung nach dem Gesetz übermittelt werden.

#### Artikel 62 [Ermittlungsbefugnisse Verwaltungsbehörde]

Haben die Verwaltungsbehörden für Industrie und Handel auf und oberhalb der Kreisebene zu einem Verdacht eines Gesetzesverstößes schon Beweise oder Hinweise erhalten, können sie bei der Untersuchung und Ahndung des im Verdacht der Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke einer anderen Person stehenden Verhaltens folgende Befugnisse ausüben:

- Nr. 1 beteiligte Parteien befragen und mit der Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke einer anderen Person in Zusammenhang stehende Umstände untersuchen;
- Nr. 2 mit den rechtsverletzenden Aktivitäten in Verbindung stehende Verträge, Quittungen, Geschäftsbücher und anderes einschlägiges Material der Beteiligten einsehen und kopieren;
- Nr. 3 an Orten mit Beteiligten, die in Verdacht stehen, mit Aktivitäten zur Verletzung ausschließlicher Nutzungsrechte eingetragener Marken anderer Personen beschäftigt zu sein, Inspektionen an Ort und Stelle vornehmen;
- Nr. 4 Gegenstände untersuchen, die in Zusammenhang mit rechtsverletzenden Aktivitäten stehen; Gegenstände, für welche Beweise belegen, dass eine Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts einer eingetragenen Marke einer anderen Person vorliegt, können untersucht und versiegelt oder beschlagnahmt werden.

Bei der gesetzmäßigen Durchführung der im vorigen Absatz bestimmten Amtsbefugnisse durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel müssen die Beteiligten mitwirken und kooperieren und dürfen sich nicht verweigern oder behindern.

Besteht ein Streit über die Inhaberschaft des Markenrechts während der Untersuchung eines Markenverletzungsfalls oder hat der Markeninhaber gleichzeitig vor den Volks-

gerichten Klage wegen Markenverletzung erhoben, kann die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel die Untersuchung des Falls aussetzen. Nach Wegfall des Grundes für die Aussetzung muss das Verfahren zur Untersuchung wieder aufgenommen oder beendet werden.

#### Artikel 63 [Berechnung des Schadensersatzes]

Die Höhe des Schadensersatzes wegen Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke bestimmt sich nach dem tatsächlichen Schaden, welchen der Verletzte erlitten hat; ist der tatsächlich erlittene Schaden schwierig zu bestimmen, kann er gemäß dem Vorteil, welcher der Verletzte durch die Verletzung erlangt hat, bestimmt werden; sind der Schaden des Rechtsinhabers oder der vom Verletzte erhaltene Vorteil schwierig zu bestimmen, wird er gemäß dem Vielfachen einer Markenlizenzgebühr angemessen bestimmt. Bei bösgläubiger Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts der Marke, sofern die Umstände schwerwiegend sind, kann die Schadensersatzsumme anhand der oben aufgeführten Methode zwischen dem Ein- und Dreifachen festgelegt werden. Die Schadensersatzsumme soll die aufgewendeten angemessenen Ausgaben des Rechtsinhabers für die Unterbindung der Rechtsverletzung beinhalten.

Bei der Festsetzung des Schadensersatzes durch das Gericht, soweit der Rechtsinhaber schon versucht hat, seiner Beweispflicht nachzukommen, und sich mit der Rechtsverletzung im Zusammenhang stehende Bücher und Materialien hauptsächlich in der Hand des Verletzers befinden, kann dieses anordnen, dass der Verletzte die mit der Rechtsverletzung in Zusammenhang stehenden Bücher und Materialien übergibt; tut er dies nicht oder übergibt er gefälschte Bücher und Materialien, kann das Volksgericht den Schadensersatz basierend auf den vom Rechtsinhaber behaupteten und vorgelegten Beweisen festsetzen.

Sind der vom Rechtsinhaber durch die Verletzung tatsächlich erlittene Schaden, der durch die Verletzung erlangte Gewinn des Verletzers oder die Lizenzgebühr für eine eingetragene Marke schwierig zu bestimmen, wird je nach den Umständen der Verletzungshandlung Schadensersatz bis zu 3.000.000 Yuan durch das Volksgericht gewährt.

#### Artikel 64 [Einschränkung des Schadensersatzanspruchs bei Nichtbenutzung]

Beansprucht der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke Schadensersatz und erhebt der auf Verletzung in Anspruch genommene die Einrede, dass der Markeninhaber die eingetragene Marke nicht benutzt hat, kann das Volksgericht verlangen, dass der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke Beweise zur tatsächlichen Nutzung der besagten eingetragenen Marke in den letzten drei Jahren vorlegt. Kann der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke die tatsächliche Nutzung der besagten eingetragenen Marke in den letzten drei Jahren nicht beweisen und kann er auch nicht beweisen, dass er durch die Verletzungshandlung anderen Schaden erlitten hat, hat der auf Verletzung in Anspruch genommene keine Pflicht zur Leistung von Schadensersatz. Hat der Verkäufer unwissentlich Waren vertrieben, welche das ausschließliche Nutzungsrecht einer eingetragenen Marke verletzen, und kann er beweisen, dass er besagte Waren selbst gesetzmäßig erlangt hat und bezeichnet er seinen Lieferanten, haftet er nicht auf Schadensersatz.

#### Artikel 65 [Einstweiliger Rechtsschutz vor Klageerhebung]

Haben der Inhaber einer eingetragenen Marke oder ein sonst Interessierter Beweise, die belegen, dass andere Personen

gerade dabei sind oder unmittelbar im Begriff eines Verhaltens stehen, das ausschließliche Nutzungsrecht einer eingetragenen Marke zu verletzen, und dass seine rechtmäßigen Rechte und Interessen ohne rechtzeitiges Unterbinden einen schwer wiedergutzumachenden Schaden erleiden werden, so kann er gemäß dem Gesetz vor Klageerhebung vor den Volksgerichten den Erlass einer Anordnung auf Unterlassung des entsprechenden Verhaltens und Maßnahmen zur Vermögenssicherung beantragen.

#### Artikel 66 [Beweissicherung vor Klageerhebung]

Zur Unterbindung einer rechtsverletzenden Handlung können der Inhaber einer eingetragenen Marke oder ein sonst Interessierter im Falle, dass möglicherweise Beweise verloren gehen oder später schwer zu erlangen sind, nach dem Gesetz vor Klageerhebung vor den Volksgerichten Beweissicherung beantragen.

#### Artikel 67 [Strafrechtliche Verfolgung]

Wird eine mit einer eingetragenen Marke identische Marke auf einer identischen Art von Waren ohne Erlaubnis des Markeninhabers benutzt und stellt dies eine Straftat dar, wird außer dem Schadensersatz für den Schaden des Verletzten die strafrechtliche Verantwortung nach dem Gesetz verfolgt.

Stellt das Fälschen oder eigenmächtige Herstellen von Markenzeichen eingetragener Marken anderer Personen oder der Vertrieb von gefälschten oder eigenmächtig hergestellten Markenzeichen eingetragener Marken eine Straftat dar, wird außer Schadensersatz für den Schaden des Verletzten die strafrechtliche Verantwortung nach dem Gesetz verfolgt.

Stellt der wissentliche Vertrieb von Waren mit als eingetragenen ausgegebenen Marken eine Straftat dar, wird außer Schadensersatz für den Schaden des Verletzten die strafrechtliche Verantwortung nach dem Gesetz verfolgt.

#### Artikel 68 [Pflichten der Markenvertretungsorganisationen]

Begeht eine Markenvertretungsorganisation eine der folgenden Handlungen, wird durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel eine Frist zur Korrektur gesetzt, eine Verwarnung ausgesprochen und eine Geldbuße zwischen 10.000 und 100.000 Yuan verhängt; gegenüber dem direkt verantwortlichen Leiter und anderen direkt Verantwortlichen wird eine Verwarnung ausgesprochen sowie eine Geldstrafe zwischen 5.000 und 50.000 Yuan verhängt; wurde eine Straftat begangen, wird die strafrechtliche Verantwortung nach dem Gesetz verfolgt:

- Nr. 1 das Fälschen oder Ändern oder die Verwendung von gefälschten oder geänderten gesetzlichen Dokumenten, Siegeln oder Unterschriften bei der Erledigung von Markenangelegenheiten;
- Nr. 2 das Werben um Markenvertretungsgeschäft durch Verleumdung anderer Markenvertretungsorganisationen usw. oder die Störung der Ordnung des Markts für Markenvertretung durch andere unlautere Methoden;
- Nr. 3 Verletzung von Art. 19 Abs. 3 oder Abs. 4 der Bestimmungen dieses Gesetzes.

Liegt ein Verhalten einer Markenvertretungsorganisation nach dem vorigen Absatz vor, ist dies durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel in der Akte zur Zuverlässigkeit zu vermerken; sind die Umstände schwer, können das Markenamt und der Markenüberprüfungsausschuss außerdem entscheiden, die Annahme der Besorgung von Markenvertretungsangelegenheiten einzustellen und dies öffentlich bekannt machen.

Verletzt eine Markenvertretungsorganisation den Grundsatz von Treu und Glauben und schädigt sie die gesetzmäßigen

Interessen des Auftraggebers, muss sie gemäß dem Gesetz die zivilrechtliche Verantwortung übernehmen und wird gemäß den satzungsgemäßen Bestimmungen des Verbands der Markenvertretungsindustrie bestraft.

#### Artikel 69 [Pflichten der Mitarbeiter des Markenamts]

Die Mitarbeiter der staatlichen Organe, welche sich mit der Arbeit der Eintragung, Verwaltung und Überprüfung von Marken befassen, müssen das Gesetz unparteiisch vollziehen, es rechtschaffen befolgen, ihre Verpflichtungen zuverlässig erfüllen und auf zivilisierte Weise Dienstleistungen erbringen.

Das Markenamt, der Markenüberprüfungsausschuss einschließlich der Mitarbeiter der staatlichen Organe, welche sich mit der Arbeit der Eintragung, Verwaltung und Überprüfung von Marken befassen, dürfen keinen beruflichen Tätigkeiten zur Vertretung in Markensachen nachgehen und keine unternehmerische Aktivitäten zur Herstellung und den Vertrieb von Waren ausüben.

#### Artikel 70 [Überwachung]

Die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel muss ein vollständiges internes Überwachungssystem aufbauen, das für die Durchführung des Rechts, der verwaltungsrechtlichen Bestimmungen und die Einhaltung der Disziplin durch die Mitarbeiter der staatlichen Organe, welche sich mit der Arbeit der Eintragung, Verwaltung und Überprüfung von Marken befassen, verantwortlich ist und Kontrollen und Untersuchungen durchführt.

#### Artikel 71 [Amtsvergehen und strafrechtliche Verantwortung]

Kommen die Mitarbeiter der staatlichen Organe, welche sich mit der Arbeit der Eintragung, Verwaltung und Überprüfung von Marken befassen, ihren Pflichten nicht nach, missbrauchen sie ihre Amtsbefugnisse, betreiben sie Vetternwirtschaft und begehren sie Unterschlagung, verstoßen sie bei der Markeneintragung, der Verwaltung oder Überprüfung von Markenangelegenheiten gegen das Gesetz, nehmen sie Vermögensgegenstände von den Parteien an, streben sie unerlaubt nach ungesetzlichen Vorteilen und stellt dies eine Straftat dar, wird die strafrechtliche Verantwortung nach dem Gesetz verfolgt; stellt das Verhalten noch keine Straftat dar, werden administrative Disziplinarstrafen gemäß dem Gesetz verhängt.

### Kapitel 8: Nebenbestimmungen

#### Artikel 72 [Gebühren]

Für einen Antrag auf Eintragung einer Marke und für die Vornahme anderer Markenangelegenheiten müssen Gebühren entrichtet werden. Die konkrete Gebührenordnung wird anderweitig bestimmt.

#### Artikel 73 [Inkrafttreten]

Dieses Gesetz tritt am 1.3.1983 in Kraft. Die am 10.4.1963 vom Staatsrat verkündeten „Markenverwaltungsbestimmungen“ werden gleichzeitig aufgehoben; alle anderen Bestimmungen bezüglich der Markenverwaltung, welche im Widerspruch zu diesem Gesetz stehen, treten gleichzeitig außer Kraft.

Marken, welche vor Inkrafttreten dieses Gesetzes schon eingetragen wurden, sind weiterhin gültig.

Übersetzung aus dem Chinesischen von Dr. jur. Thomas Pattloch, LL.M.Eur., Rechtsanwalt in München. Die in Klammern eingefügten Überschriften sind keine amtlichen Überschriften oder Zusätze und wurden zur schnelleren Orientierung vom Übersetzer eingefügt.

# Volksrepublik China

## Durchführungsverordnung zum Markengesetz der Volksrepublik China

<b>Erlassende Institution:</b>	Staatsrat
<b>Dokument Nr.:</b>	Order Nr. 651 des Staatsrats
<b>Verkündungsdatum:</b>	29.4.2014
<b>Inkrafttreten:</b>	1.5.2014

Erlass des Staatsrates der VR China Nr. 651  
Die geänderte Durchführungsverordnung zum Markengesetz der VR China wird hiermit verkündet und tritt zum 1.5.2014 in Kraft.  
Premier Li Keqiang  
29.4.2014

### Durchführungsverordnung zum Markengesetz der VR China

(Verkündet durch Erlass Nr. 358 des Staatsrats der VR China am 3.8.2002; geändert durch Erlass Nr. 651 des Staatsrats der VR China am 29.4.2014)

#### Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen

##### Artikel 1 [Gesetzliche Grundlage]

Gemäß dem „Markengesetz der VR China“ (im folgenden „Markengesetz“) werden diese Bestimmungen erlassen.

##### Artikel 2 [Dienstleistungsmarken]

Die vorliegenden Bestimmungen bezüglich Warenmarken sind auf Dienstleistungsmarken anzuwenden.

##### Artikel 3 [Bestimmung der bekannten Marke]<sup>1</sup>

Beantragt ein Markeninhaber gemäß Art. 13 des Markengesetzes Schutz einer bekannten Marke, sollen die Beweismaterialien zu dieser Marke als bekannte Marke eingereicht werden. Das Markenamt oder der Markenüberprüfungsausschuss sollen gemäß Art. 14 der Bestimmungen des Markengesetzes, soweit es für die Untersuchung und Behandlung des Falls notwendig ist, einschließlich der von den Parteien übergebenen Beweismaterialien eine Entscheidung zum Zustand der Marke als bekannte Marke treffen.

##### Artikel 4 [Geografische Herkunftsangaben: Kollektiv- und Gewährleistungsmarken]

Geografische Herkunftsangaben nach Art. 16 Markengesetz können gemäß den Bestimmungen des Markengesetzes und dieser Durchführungsverordnung als Gewährleistungsmarken oder Kollektivmarken zur Eintragung beantragt werden. Wird eine geografische Herkunftsangabe als Gewährleistungsmarke eingetragen, müssen natürliche oder juristische Personen oder andere Organisationen, deren Waren die Bedingungen für den Gebrauch besagter geografischer Herkunftsangabe erfüllen, beanspruchen können, besagte Gewährleistungsmarke zu nutzen, und die besagte Gewährleistungsmarke kontrollierende Organisation muss dies erlauben. Wird eine geografische Herkunftsangabe als Kollektivmarke eingetragen, müssen natürliche oder juristische Personen oder andere Organisationen, deren Waren die Bedingungen für den Gebrauch besagter geografischer Herkunftsangabe erfüllen, beanspruchen können, dem Verband, Verein oder der anderen Organisation, welche die geografische Herkunftsangabe als Kollektivmarke eingetragen hat, beizutreten, und besagter Verband, Verein oder besagte Organisation müssen den Antragsteller gemäß den Satzungs-

bestimmungen als Mitglied aufnehmen; wird keine Aufnahme in den Verband, den Verein oder die Organisation, welche die geografische Herkunftsangabe als Kollektivmarke eingetragen hat, beantragt, kann besagte geografische Herkunftsangabe dennoch angemessen benutzt werden und der Verband, Verein oder die Organisation haben kein Recht, dies zu verbieten.

##### Artikel 5 [Markenvertretung für Ausländer]

Beauftragt eine Partei eine Markenvertretungsorganisation mit der Eintragung einer Marke oder der Vornahme anderer Markenangelegenheiten, muss sie eine Vertretungsvollmacht übergeben. Die Vollmacht muss Inhalt und Grenzen der Vertretung verzeichnen; Vollmachten von Ausländern oder ausländischen Unternehmen müssen außerdem die Nationalität des Auftraggebers verzeichnen.

Das Verfahren zur Notarisierung und Legalisierung von Vollmachten von Ausländern oder ausländischen Unternehmen und anderer Beweisdokumente ist gemäß dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu behandeln.

Wird die Eintragung einer Marke oder die Übertragung einer Marke beantragt und ist der Antragsteller für die Markeneintragung oder der Übertragungsempfänger ein Ausländer oder ein ausländisches Unternehmen, muss im Antragsformular ein inländischer Empfänger zur Entgegennahme der gesetzlichen Dokumente seitens des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses zu den nachfolgenden Markenangelegenheiten bezeichnet werden. Das Markenamt oder der Markenüberprüfungsausschuss übermitteln die nachfolgenden gesetzlichen Dokumente zu Markenangelegenheiten an den inländischen Empfänger.

Ausländer oder ausländische Unternehmen im Sinne von Art. 18 Markengesetz bedeutet Ausländer oder ausländische Unternehmen ohne ständigen Wohnsitz oder Geschäftsitz in China.

##### Artikel 6 [Ausländische Dokumente]

Anträge zur Eintragung einer Marke oder Vornahme anderer Markenangelegenheiten müssen Chinesisch verwenden. Werden gemäß dem Markengesetz oder dieser Durchführungsverordnung irgendwelche Arten von Zertifikaten, Beweisdokumenten und Beweismaterialien in ausländischer Sprache eingereicht, muss eine chinesische Übersetzung beigefügt werden; wird keine beigefügt, gilt das Zertifikat, Beweisdokument oder Beweismaterial als nicht eingereicht.

##### Artikel 7 [Ausschluss wegen Befangenheit]

Liegt einer der folgenden Umstände bei einem Mitarbeiter des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses vor und soll dieser ausgeschlossen werden, können die Parteien oder ein sonst Interessierter den Ausschluss beantragen:

- (1) Der Mitarbeiter ist selbst Partei oder ein enger Verwandter einer Partei oder eines Vertreters;
- (2) es besteht mit einer Partei oder einem Vertreter eine andere Art von Beziehung, welche möglicherweise die Unparteilichkeit beeinflusst;

<sup>1</sup> Der Begriff „驰名商标“ („chiming shangbiao“, abzugrenzen von 著名商标 „zhuming shangbiao“) kann sowohl mit berühmte als auch bekannte Marke übersetzt werden. In der chinesischen Praxis entspricht der Begriff „驰名商标“ der „notorisch-bekannt“ Marke im Sinne von Art. 6<sup>bis</sup> Pariser Verbandsübereinkunft und wird in diesem Sinne im vorliegenden Markengesetz verwendet. Er entspricht dem zumeist verwendeten englischen Begriff der „well-known trademark“.



- (3) es besteht eine Interessenbeziehung zu dem Markeneintragungsantrag oder der Vornahme einer anderen Markenangelegenheit.

#### Artikel 8 [Elektronische Einreichung]

Sollen nach Art. 22 der Bestimmungen des Markengesetzes einschlägige Unterlagen zu einem Antrag auf Markeneintragung usw. per Datennachricht eingereicht werden, muss dies gemäß den Bestimmungen seitens des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses durch das Internet geschehen.

#### Artikel 9 [Fristbestimmung Zustellung]

Mit Ausnahme der nach Art. 18 dieser Durchführungsverordnung beschriebenen Umstände ist für eine Frist bei Einreichung von Dokumenten oder Materialien durch eine Partei beim Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss bei einer direkten Übergabe der Tag der Übergabe maßgeblich; wird per Post übermittelt, der Tag des Poststempels der Absendung; ist der Poststempel zum Tag der Absendung nicht deutlich oder gibt es keinen solchen, ist der Tag des tatsächlichen Erhalts beim Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss maßgeblich, soweit nicht die Partei Beweise zum tatsächlichen Poststempeltag vorlegen kann. Wird durch einen anderen Kurier als der Post zugestellt, ist der Tag des Empfangs durch den Kurier zur Absendung relevant; ist der Tag des Empfangs zur Absendung nicht klar, ist der Tag des tatsächlichen Erhalts beim Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss relevant, soweit nicht die Partei Beweise zum tatsächlichen Tag des Erhalts zur Absendung vorlegen kann. Wird durch Datennachricht eingereicht, ist der Tag des Eingangs in das elektronische System des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses relevant. Verwendet eine Partei die Post zur Sendung von Dokumenten an das Markenamt oder den Markenüberprüfungsausschuss, soll eine Stelle verwendet werden, welche Nachweise ausstellt.

Reicht eine Partei beim Markenamt oder dem Markenüberprüfungsausschuss Dokumente ein und werden sie in schriftlicher Form eingereicht, sind die beim Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss existierenden Aufzeichnungen in den Akten maßgeblich; wird per Datennachricht eingereicht, sind die Aufzeichnungen in den Datenbanken des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses maßgeblich, es sei denn, dass eine Partei tatsächlich Nachweise besitzt, welche beweisen, dass die Aufzeichnungen in den Akten oder Datenbanken des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses fehlerhaft sind.

#### Artikel 10 [Zustellung von Dokumenten]

Jede Art von Dokument des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses kann per Post, direkte Übergabe, als Datennachricht oder auf andere Art und Weise einer Partei zugestellt werden; wird per Datennachricht einer Partei zugestellt, muss dies mit dem Einverständnis der Partei geschehen. Beauftragt eine Partei eine Markenvertretungsorganisation, gilt die Zustellung an die Markenvertretungsorganisation als Zustellung an die Partei.

Für den Tag der Zustellung jeder Art von Dokument durch das Markenamt oder den Markenüberprüfungsausschuss ist bei postalischer Übersendung der Poststempel des Tags des Erhalts durch die Partei maßgeblich; ist der Tag des Poststempels nicht deutlich oder gibt es den Poststempel nicht, gilt das Dokument nach Ablauf von 15 Tagen vom Tag der Absendung des Dokuments an als der Partei zugestellt, es sei denn, die Partei kann den tatsächlichen Tag des Zugangs beweisen; wird das Dokument direkt übergeben, ist der Tag der Übergabe maßgeblich; wird per Datennachricht zugestellt, gilt das Dokument nach Ablauf von 15 Tagen vom

Tag der Absendung des Dokuments als der Partei zugestellt, es sei denn, die Partei kann den Tag des Zugangs in ihr elektronisches System beweisen. Kann ein Dokument nach den oben genannten Methoden nicht zugestellt werden, kann es per öffentliche Bekanntmachung zugestellt werden und besagtes Dokument gilt nach Ablauf von 30 Tagen seit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung als der Partei zugestellt.

#### Artikel 11 [Von der Fristenberechnung ausgenommene Zeiträume]

Die folgenden Zeiträume zählen nicht bei den Fristen zur Überprüfung oder Verhandlung von Marken:

- (1) der Zeitraum der Zustellung eines Dokuments durch das Markenamt oder den Markenüberprüfungsausschuss durch öffentliche Bekanntmachung;
- (2) der Zeitraum, welcher von einer Partei für die Ergänzung von Beweisen oder Korrektur von Dokumenten benötigt wird einschließlich des Zeitraums bei Änderungen einer Partei, welche eine erneute Einreichung einer Erwiderung erforderlich macht;
- (3) der Zeitraum, welcher bei einer Einreichung mehrerer Anmeldungen am gleichen Tag zur Einreichung von Nutzungsnachweisen und Verhandlungen sowie einer Losziehung notwendig ist;
- (4) der Zeitraum, welcher zum Abwarten der Bestätigung eines Prioritätsrechts notwendig ist;
- (5) im Überprüfungs- oder Verhandlungsverfahren der Zeitraum gemäß dem Antrag eines Antragstellers im Fall zum Abwarten eines Verhandlungsergebnisses eines Falls zu einem älteren Recht.

#### Artikel 12 [Fristenberechnung]

Mit Ausnahme der in Art. 2 dieser Bestimmungen festgelegten Umstände ist der Tag für den Beginn jeder Art von im Markengesetz und dieser Durchführungsverordnung festgesetzten Frist nicht in die Frist mit einzurechnen. Wird eine Frist nach Jahren oder Monaten berechnet, gilt der entsprechende Tag des nach der Frist letzten Monats als Tag des Fristablaufs; enthält besagter Monat keinen entsprechenden Tag, gilt der letzte Tag besagten Monats als Tag des Fristablaufs; ist der Tag des Fristablaufs ein Feiertag, gilt der erste Arbeitstag nach dem Feiertag als Tag des Fristablaufs.

Der Gültigkeitszeitraum einer nach Art. 39, Art. 40 des Markengesetzes eingetragenen Marke wird vom gesetzlich festgelegten Tag an berechnet; der dem im letzten Monat am entsprechenden Tag vorhergehende Tag gilt als Tag des Fristablaufs; enthält besagter Monat keinen entsprechenden Tag, gilt der letzte Tag im besagten Monat als Tag des Fristablaufs.

### Kapitel 2: Antrag auf Eintragung einer Marke

#### Artikel 13 [Markenklassenverzeichnis; Besonderheiten der Farbmarke, dreidimensionale Marke, Hörzeichen]

Ein Antrag auf Eintragung einer Marke muss gemäß dem öffentlich bekanntgemachten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausgefüllt werden. Für jeden einzelnen Antrag auf Eintragung einer Marke muss an das Markenamt ein Formular „Markeneintragungsantrag“ und eine Kopie der Marke eingereicht werden; enthält der Antrag auf Eintragung einer Marke Farbkombinationen oder ein farbiges Muster, muss jeweils ein farbiges und schwarz-weiß-Muster eingereicht werden; wird keine Farbe benannt, ist ein schwarz-weißes Muster einzureichen.

Das Markenmuster muss deutlich sein, leicht zu kleben und auf hellem und sauberem, haltbarem Papier gedruckt sein oder durch ein Foto ersetzt werden, Länge und Breite dürfen nicht größer als 10 cm und nicht kleiner als 5 cm sein.

Wird ein Antrag auf Eintragung einer dreidimensionalen Marke gestellt, muss dies im Eintragungsantrag erklärt, die Art und Weise der Nutzung der Marke erläutert sowie Muster, welche die Form der dreidimensionalen Marke ausreichend definieren können, eingereicht werden; die eingereichten Markenmuster müssen wenigstens die Ansicht von drei Seiten beinhalten.

Wird ein Antrag auf Eintragung einer Farbkombination als Marke gestellt, muss dies im Eintragungsantrag erklärt und die Art und Weise der Nutzung der Marke erläutert werden. Wird eine Tonmarke zur Eintragung als Marke beantragt, muss dies im Eintragungsantrag erklärt, ein den Anforderungen entsprechendes Tonbeispiel eingereicht, eine Beschreibung der zur Eintragung eingereichten Tonmarke vorgenommen und die Art und Weise der Nutzung der Marke erläutert werden. Zur Vornahme der Beschreibung der Tonmarke muss das Notensystem oder die musikalische Zahlennotenschrift verwendet werden, um den als Marke beantragten Klang zu beschreiben und zusätzlich eine Beschreibung in Worten hinzugefügt werden; kann der Klang nicht mit dem Notensystem oder der musikalischen Zahlennotenschrift beschrieben werden, muss er mit Worten beschrieben werden; die Beschreibung der Marke und das Tonbeispiel müssen übereinstimmen.

Wird eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke beantragt, muss dies im Antrag erklärt und müssen Nachweisdokumente zur individuellen Qualifikation und die Nutzungsverwaltungsbestimmungen eingereicht werden.

Besteht eine Marke aus einer Fremdsprache oder enthält sie Fremdsprachen, muss die Bedeutung erklärt werden.

#### **Artikel 14 [Nachweise zum Anmelder]**

Der Antragsteller eines Antrags auf Eintragung einer Marke muss Nachweisdokumente zu seiner Identität einreichen. Der Name des Anmelders auf Eintragung einer Marke muss mit den eingereichten Nachweisdokumenten übereinstimmen.

Die Bestimmung des vorherigen Absatzes bezüglich den Nachweisdokumenten zur Identität des Anmelders ist auf die Vornahme von Änderungen, Übertragungen, Verlängerungen, Widersprüche und Löschungen sowie andere Markenangelegenheiten anzuwenden.

#### **Artikel 15 [Maßgeblichkeit des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses]**

Der Name einer Ware oder Dienstleistung muss gemäß der Kategoriennummer und Bezeichnung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ausgefüllt werden; ist der Name einer Ware oder Dienstleistung nicht im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführt, muss zu den Waren oder Dienstleistungen eine Erläuterung beigefügt werden.

Werden relevante Dokumente für einen Antrag auf Eintragung einer Marke usw. in Papierform eingereicht, müssen diese maschinengeschrieben oder gedruckt sein.

Die Bestimmungen des zweiten Absatzes dieses Artikels sind auf die Vornahme anderer Markenangelegenheiten anzuwenden.

#### **Artikel 16 [Vertreter bei gemeinsamer Anmeldung]**

Wird gemeinsam die Eintragung einer Anmeldung derselben Marke oder die Vornahme anderer Markenangelegenheiten beantragt, muss im Antragsformular ein Vertreter bestimmt werden; wird kein Vertreter bestimmt, wird die im Anmeldeformular in der Reihenfolge an erster Stelle stehende Person Vertreter.

Dokumente des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses müssen dem Vertreter zugestellt werden.

#### **Artikel 17 [Änderungen von Angaben; Übertragung von Anmeldungen]**

Ein Anmelder muss bei Änderungen des Namens, der Adresse, des Vertreters, Empfängers von Dokumenten oder Streichungen der bezeichneten Waren vor dem Markenamt das Verfahren für Änderungen betreiben.

Überträgt der Anmelder seinen Antrag auf Eintragung einer Marke, muss er vor dem Markenamt das Verfahren zur Übertragung vornehmen.

#### **Artikel 18 [Anmeldetag; Ergänzungen und Korrekturen]**

Für den Anmeldetag zur Eintragung einer Marke ist der Tag des Erhalts der Antragsdokumente durch das Markenamt maßgeblich.

Sind alle Anmeldeformalitäten zur Eintragung einer Marke vollständig, die Anmeldeunterlagen gemäß den Bestimmungen ausgefüllt und wurden die Gebühren bezahlt, nimmt das Markenamt den Antrag an und verständigt den Antragsteller schriftlich; sind die Anmeldeformalitäten nicht vollständig, wurden die Anmeldeunterlagen nicht gemäß den Bestimmungen ausgefüllt oder die Gebühren nicht gezahlt, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an, verständigt schriftlich den Antragsteller und erläutert die Gründe. Sind die Anmeldeformalitäten im Grundsatz vollständig oder wurden die Anmeldeunterlagen im Grundsatz gemäß den Bestimmungen ausgefüllt, müssen aber noch ergänzt und korrigiert werden, benachrichtigt das Markenamt den Antragsteller zur Ergänzung und Korrektur und setzt ihm eine Frist von 30 Tagen seit dem Tag des Erhalts der Mitteilung, um gemäß dem festgesetzten Inhalt die Ergänzungen und Korrekturen vorzunehmen und an das Markenamt zurückzureichen. Werden innerhalb der gesetzten Frist die Ergänzungen und Korrekturen vorgenommen und an das Markenamt zurückgereicht, bleibt der Anmeldetag erhalten; wird innerhalb der Frist die Ergänzung und Korrektur nicht vorgenommen oder nicht gemäß den Anforderungen die Ergänzung und Korrektur vorgenommen, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an und verständigt schriftlich den Antragsteller.

Die Bestimmungen des zweiten Absatzes dieses Artikels zu den Bedingungen einer Annahme sind auf die Vornahme anderer Markenangelegenheiten anzuwenden.

#### **Artikel 19 [Mehrere Anmelder]**

Stellen zwei oder mehr Antragsteller für identische oder ähnliche Waren unabhängig voneinander für eine identische oder ähnliche Marke am gleichen Tag den Antrag auf Eintragung einer Marke, muss jeder Antragsteller innerhalb von 30 Tagen seit dem Tag des Erhalts der Mitteilung des Markenamts Nachweise zur Nutzung besagter Marke vor der Antragstellung zur Eintragung einreichen. Geschah die Nutzung am gleichen Tag oder haben alle die Marke nicht genutzt, kann jeder Antragsteller innerhalb von 30 Tagen seit dem Tag des Erhalts der Mitteilung des Markenamts Verhandlungen miteinander führen und eine schriftliche Vereinbarung dem Markenamt übermitteln; besteht kein Wille zu einer Verhandlung oder ist diese nicht erfolgreich, teilt das Markenamt jedem Antragsteller mit, dass es per Losziehung einen einzelnen Anmelder bestimmt und die Anträge zur Eintragung der anderen zurückweist. Hat das Markenamt dies schon mitgeteilt und der Antragsteller nimmt nicht an der Losziehung teil, gilt dies als Verzicht auf den Antrag und das Markenamt muss den nicht an der Verlosung teilnehmenden Antragsteller verständigen.

#### **Artikel 20 [Prioritätsbeleg]**

Wird gemäß der Bestimmung des Art. 25 Markengesetz ein Prioritätsrecht beansprucht, muss die besagte Anmeldung annehmende Markenverwaltungsbehörde eine Kopie der vom Antragsteller erstmals eingereichten Anmeldeunterlagen

zur Eintragung der Marke zertifizieren und der Anmeldetag und die Anmeldenummer müssen vermerkt werden.

### Kapitel 3: Prüfung von Anträgen zur Eintragung einer Marke

#### Artikel 21 [Genehmigung, teilweise oder vollständige Zurückweisung]

Das Markenamt prüft die angenommenen Anträge auf Eintragung einer Marke gemäß dem Markengesetz und den einschlägigen Bestimmungen dieser Durchführungsverordnung. Entspricht ein Antrag auf Eintragung einer Marke den Bestimmungen oder entspricht er für die Nutzung der Marke für einen Teil der designierten Waren den Bestimmungen, wird der Antrag vorläufig genehmigt und öffentlich bekannt gemacht; entspricht ein Antrag auf Eintragung einer Marke nicht den Bestimmungen oder entspricht er für die Nutzung der Marke für einen Teil der designierten Waren nicht den Bestimmungen, werden der Markeneintragungsantrag zurückgewiesen oder für einen Teil der designierten Waren zur Nutzung der Marke zurückgewiesen, der Antragsteller schriftlich verständigt und die Gründe erläutert.

#### Artikel 22 [Teilung bei teilweiser Zurückweisung]

Weist das Markenamt einen Antrag auf Eintragung einer Marke für einen Teil der designierten Waren zurück, kann der Antragsteller für den vorläufig genehmigten Teil der Waren einen Antrag auf Teilung stellen, die hierdurch zu einer anderen Anmeldung werden; die geteilte Anmeldung behält den Anmeldetag der ursprünglichen Anmeldung.

Besteht die Notwendigkeit für eine Teilung, muss der Anmelder innerhalb von 15 Tagen seit dem Erhalt der „Mitteilung der teilweisen Zurückweisung des Antrags auf Eintragung einer Marke“ vor dem Markenamt den Antrag auf Teilung stellen.

Nach Erhalt des Antrags auf Teilung muss das Markenamt die ursprüngliche Anmeldung in zwei Anmeldungen teilen, die durch die Teilung entstehende vorläufig genehmigte Anmeldung erwirbt eine neue Anmeldenummer und wird öffentlich bekannt gemacht.

#### Artikel 23 [Ergänzende Angaben oder Korrekturen]

Ist das Markenamt gemäß der Bestimmung des Art. 29 Markengesetz der Ansicht, dass der Inhalt eines Antrags auf Eintragung weiterer Erklärungen bedarf oder korrigiert werden muss, muss der Antragsteller innerhalb von 15 Tagen seit dem Erhalt der Mitteilung des Markenamts die Erklärungen abgeben oder die Korrektur vornehmen.

#### Artikel 24 [Widerspruch]

Wird gegen eine vorläufig genehmigte und öffentlich bekannt gemachte Marke Widerspruch erhoben, muss der Widerspruchsführer vor dem Markenamt folgende Widerspruchsmaterialien in zweifacher Ausfertigung und mit dem Vermerk Original oder Kopie einreichen:

- (1) Schriftlicher Antrag auf Markenwiderspruch;
- (2) Identitätsnachweise zum Widerspruchsführer;
- (3) Nachweise zum Widerspruchsführer als Inhaber älterer Rechte oder interessierte Partei in den Fällen eines Widerspruchs wegen Verletzung der Bestimmungen von Art. 13 Abs. 2 und 3, Art. 15, Art. 16 Abs. 1, Art. 30, Art. 31 oder Art. 32 des Markengesetzes.

Der Antrag auf Markenwiderspruch muss einen konkreten Antrag und die Tatsachenbasis enthalten einschließlich relevanter Nachweismaterialien.

#### Artikel 25 [Annahme des Widerspruchs]

Nach Erhalt des Antrags auf Markenwiderspruch wird der Antrag nach Prüfung, sofern er den Annahmeveraussetzun-

gen entspricht, angenommen und dem Antragsteller schriftlich eine Mitteilung der Annahme gemacht.

#### Artikel 26 [Abweisung des Widerspruchs]

Liegt einer der folgenden Umstände bei einem Markenwiderspruch vor, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an, verständigt den Antragsteller schriftlich und erläutert die Gründe:

- (1) Der Antrag wurde nicht innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist gestellt;
- (2) die persönliche Qualifikation des Antragstellers oder die Widerspruchsgründe entsprechen nicht den Bestimmungen des Art. 33 Markengesetz;
- (3) der Antrag enthält keine klaren Widerspruchsgründe, Tatsachenbasis und rechtliche Grundlage;
- (4) der identische Widerspruchsführer stellt einen erneuten Antrag auf der Grundlage identischer Gründe, Tatsachen und rechtlicher Grundlage gegen eine identische Marke.

#### Artikel 27 [Erwiderungsfrist; ergänzendes Beweismaterial]

Das Markenamt muss eine Kopie des Materials zum Markenwiderspruch rechtzeitig dem Widerspruchsgegner übermitteln und setzt eine Frist zur Erwiderung von 30 Tagen seit dem Tag des Erhalts der Materialien zum Markenwiderspruch. Erwidert der Widerspruchsgegner nicht, beeinflusst dies nicht das Treffen einer Entscheidung durch das Markenamt.

Besteht die Notwendigkeit für eine Partei, relevante Beweismaterialien nach Einlegung des Markenwiderspruchs oder der Erwiderung zu ergänzen, muss sie dieses im Antrag auf Markenwiderspruch oder in der schriftlichen Erwiderung ankündigen und innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Einlegung des Antrags auf Markenwiderspruch oder der schriftlichen Erwiderung einreichen; ist es bei Fristablauf nicht eingereicht, gilt dies als Verzicht der Partei auf das einschlägige ergänzende Beweismaterial. Sind aber Beweise nach Ablauf der Frist erst entstanden oder hat die Partei andere gerechtfertigte Gründe, welche sie an der Vorlage der Beweise vor Fristablauf gehindert haben, und werden sie nach der Frist eingereicht, kann das Markenamt besagtes Beweismaterial an die Gegenseite übermitteln und nach Prüfung zulassen.

#### Artikel 28 [Teilweise Zurückweisung; erneute Bekanntmachung]

Die Entscheidung zur Nichterteilung der Eintragung im Sinne der Bestimmungen von Art. 35 Abs. 3 und Art. 36 Abs. 1 des Markengesetzes schließt die Entscheidung zur Nichterteilung der Eintragung für einen Teil der designierten Waren mit ein.

Für eine im Widerspruch befindliche Marke, zu welcher das Markenamt vor der Entscheidung für oder gegen eine Eintragung schon öffentlich die Eintragung publiziert hat, ist besagte öffentliche Bekanntmachung zu widerrufen. Ist nach Prüfung der Widerspruch nicht begründet und wird die Eintragung erteilt, ist nach Inkrafttreten des Erteilungsbeschlusses diese erneut öffentlich bekannt zu machen.

#### Artikel 29 [Antrag auf Berichtigung im Sinne von Artikel 38 Markengesetz]

Stellt ein Antragsteller auf Eintragung einer Marke oder der Inhaber einer eingetragenen Marke gemäß der Bestimmung des Art. 38 Markengesetz einen Antrag auf Berichtigung der Anmeldung, muss er vor dem Markenamt einen schriftlichen Antrag auf Berichtigung stellen. Sind die Voraussetzungen für eine Berichtigung gegeben, ändert das Markenamt nach Prüfung und Genehmigung den entsprechenden Inhalt; sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, genehmigt das Markenamt



die Berichtigung nicht, verständigt schriftlich den Antragsteller und erläutert die Gründe.

Wird eine schon vorläufig genehmigte und öffentlich bekannt gemachte Marke oder schon als Eintragung öffentlich bekannt gemachte Marke berichtigt, ist die Berichtigungsmittelung zu veröffentlichen.

#### **Kapitel 4: Änderung, Übertragung und Verlängerung der eingetragenen Marke**

##### **Artikel 30 [Änderungen]**

Für die Änderung des Namens des Inhabers einer eingetragenen Marke, der Adresse oder anderer Registrierungsangelegenheiten muss vor dem Markenamt ein schriftlicher Änderungsantrag gestellt werden. Wird der Name des Inhabers einer eingetragenen Marke geändert, müssen weiter noch Dokumente zum Änderungsnachweis seitens der relevanten Registrierungsbehörden übergeben werden. Nach Prüfung und Genehmigung durch das Markenamt stellt es dem Markeninhaber die relevanten Nachweise aus und macht sie öffentlich bekannt; wird keine Genehmigung erteilt, muss es schriftlich den Antragsteller verständigen und die Gründe erläutern.

Wird der Name oder die Adresse des Inhabers der eingetragenen Marke geändert, muss der Inhaber der eingetragenen Marke dies für alle seine registrierten Marken einheitlich ändern; wird nicht für alle einheitlich geändert, erlässt das Markenamt eine Mitteilung und setzt eine Frist zur Korrektur; ist nach Ablauf der Frist die Korrektur nicht vorgenommen, gilt dies als Verzicht auf den Änderungsantrag und das Markenamt muss dem Antragsteller dies schriftlich mitteilen.

##### **Artikel 31 [Übertragung]**

Bei einer Übertragung einer eingetragenen Marke müssen der Übertragende und der Übertragungsempfänger vor dem Markenamt einen schriftlichen Antrag auf Übertragung der eingetragenen Marke stellen. Das Anmeldeverfahren zur Übertragung einer eingetragenen Marke müssen der Übertragende und Übertragungsempfänger gemeinsam betreiben. Genehmigt das Markenamt den Antrag auf Übertragung der eingetragenen Marke, stellt es dem Übertragungsempfänger einen relevanten Nachweis aus und macht dies öffentlich bekannt.

Werden bei einer Übertragung einer eingetragenen Marke durch den Inhaber der eingetragenen Marke nicht alle auf identischen oder ähnlichen Waren registrierten identischen oder ähnlichen Marken einheitlich übertragen, erlässt das Markenamt eine Mitteilung und setzt eine Frist zur Korrektur; ist nach Ablauf der Frist die Korrektur nicht vorgenommen, gilt dies als Verzicht auf den Antrag auf Übertragung besagter eingetragener Marke und das Markenamt muss dies den Antragstellern schriftlich mitteilen.

##### **Artikel 32 [Rechtsübergang ausschließlicher Nutzungsrechte]**

Geht das ausschließliche Nutzungsrecht an einer eingetragenen Marke aus anderen Gründen als Übertragung durch Erbschaft und aus anderen Gründen über, muss die Partei, welche das ausschließliche Nutzungsrecht an besagter eingetragener Marke empfängt, auf der Grundlage der entsprechenden Nachweise oder gesetzlichen Dokumente vor dem Markenamt das Verfahren zum Übergang für ein ausschließliches Nutzungsrecht an der eingetragenen Marke betreiben. Geht das ausschließliche Nutzungsrecht an einer eingetragenen Marke über und hat der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts an einer eingetragenen Marke auf identischen oder ähnlichen Waren identische oder ähnliche eingetragene Marken, müssen diese einheitlich übergehen; gehen

sie nicht einheitlich über, erlässt das Markenamt eine Mitteilung und setzt eine Frist zur Korrektur; ist nach Ablauf der Frist die Korrektur nicht vorgenommen, gilt dies als Verzicht auf den Antrag auf den Übergang besagter eingetragener Marke und das Markenamt muss dies dem Antragsteller schriftlich mitteilen.

Wird auf den Antrag auf Übergang einer Marke dieser genehmigt, ist dies öffentlich bekannt zu machen. Die Partei, welche den Übergang des ausschließlichen Nutzungsrechts an der eingetragenen Marke annimmt, genießt vom Tag der öffentlichen Mitteilung an das ausschließliche Nutzungsrecht der Marke.

##### **Artikel 33 [Verlängerung]**

Soll die Eintragung einer eingetragenen Marke verlängert werden, muss vor dem Markenamt ein schriftlicher Antrag auf Verlängerung der Registrierung der Marke gestellt werden. Genehmigt das Markenamt den Antrag auf Verlängerung der Registrierung der Marke, stellt es die relevanten Nachweise aus und macht dies öffentlich bekannt.

#### **Kapitel 5: Internationale Registrierung von Marken**

##### **Artikel 34 [Internationale Registrierung – IR-Marke]**

Die Internationale Registrierung von Marken gemäß der Bestimmung des Art. 21 des Markengesetzes bedeutet die internationale Registrierung von Marken nach den Bestimmungen des Madrider Systems gemäß den Bestimmungen „Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken“ (im Folgenden: Madrider Abkommen), „Protokoll zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken“ (im Folgenden: Madrider Protokoll) und „Gemeinsame Ausführungsverordnung zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen“.

Internationale Markenmeldungen nach dem Madrid System beinhalten internationale Markeneintragungsanträge mit China als Ursprungsland, Anträge mit Benennung von China als Erstreckungsgebiet einschließlich anderer einschlägiger Anmeldungen.

##### **Artikel 35 [China als Ursprungsland]**

Ein Anmelder, welcher China als Ursprungsland für eine Anmeldung als internationale Registrierung einer Marke benennt, muss in China einen tatsächlichen und wirksamen Geschäftssitz errichtet haben oder einen Wohnsitz in China oder die chinesische Staatsangehörigkeit besitzen.

##### **Artikel 36 [Nationale Registrierung oder Anmeldung nach Madrider Abkommen/Madrider Protokoll]**

Ein Anmelder, welcher die Voraussetzungen nach Art. 35 dieser Durchführungsverordnung erfüllt, kann gemäß dem Madrider Abkommen eine internationale Registrierung seiner Marke beantragen, soweit diese Marke beim Markenamt schon eine Eintragung erlangt hat.

Ein Anmelder, welcher die Voraussetzungen nach Art. 35 dieser Durchführungsverordnung erfüllt, kann gemäß dem Madrider Protokoll eine internationale Registrierung seiner Marke beantragen, soweit diese Marke beim Markenamt schon eine Eintragung erlangt hat oder er schon vor dem Markenamt einen Antrag auf Eintragung eingereicht hat und dieser angenommen wurde.

##### **Artikel 37 [Vornahme von Handlungen über das Markenamt bzw. beim Internationalen Büro]**

Wird eine Anmeldung zur Eintragung einer internationalen Registrierung einer Marke mit China als Ursprungsland eingereicht, muss die Anmeldung über das Markenamt vor dem

World Intellectual Property Office („WIPO“) vorgenommen werden.

Ist China Ursprungsland, ist die spätere Benennung, ein Verzicht und Löschung in Bezug auf eine internationale Registrierung einer Marke im Zusammenhang mit dem Madrider Abkommen über das Markenamt vor der WIPO vorzunehmen; die Übertragung, teilweise Beschränkung, Änderung und Verlängerung einer internationalen Registrierung einer Marke im Zusammenhang mit dem Madrider Abkommen kann über das Markenamt vor der WIPO oder auch direkt bei dem Internationalen Büro beantragt werden.

Ist China Ursprungsland, kann die spätere Benennung, Übertragung, teilweise Beschränkung, Verzicht, Löschung, Änderung oder Verlängerung in Bezug auf eine internationale Registrierung einer Marke im Zusammenhang mit dem Madrider Protokoll über das Markenamt vor der WIPO oder direkt beim Internationalen Büro beantragt werden.

#### **Artikel 38 [Formalitätsanforderungen]**

Bei Einreichung eines Antrags zur Eintragung einer internationalen Registrierung einer Marke über das Markenamt vor dem Internationalen Büro und anderen relevanten Anträgen müssen die den Anforderungen des Internationalen Büros sowie des Markenamts entsprechenden schriftlichen Anträge und relevanten Materialien eingereicht werden.

#### **Artikel 39 [Maßgeblichkeit der Basisanmeldung]**

Die in einem Antrag zur internationalen Registrierung einer Marke bestimmten Waren oder Dienstleistungen dürfen nicht den Umfang der angemeldeten oder eingetragenen Waren der nationalen Basisanmeldung überschreiten.

#### **Artikel 40 [Anerkennung des Prioritätstags]**

Wurden die Formalitäten eines Antrags auf internationale Registrierung einer Marke nicht vollständig vorgenommen oder wurde das Antragsformular nicht gemäß den Bestimmungen ausgefüllt, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an und der Anmeldetag wird nicht beibehalten.

Werden die Anmeldeformalitäten im Wesentlichen erfüllt oder erfüllt der Anmeldeantrag im Wesentlichen die Bestimmungen, ist aber eine Korrektur notwendig, muss der Anmelder innerhalb von 30 Tagen seit Erhalt der Mitteilung zur Korrektur die Korrektur vornehmen; wird bis zum Ablauf der Frist die Korrektur nicht vorgenommen, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an und verständigt den Anmelder schriftlich.

#### **Artikel 41 [Gebühreuzahlung]**

Werden über das Markenamt vor der WIPO ein Antrag auf internationale Registrierung einer Marke sowie andere relevante Anträge gestellt, müssen die Gebühren gemäß den Bestimmungen bezahlt werden.

Der Antragsteller auf Eintragung muss innerhalb von 15 Tagen seit Erhalt der Gebührenmitteilung des Markenamts die Gebühren beim Markenamt zahlen. Wird innerhalb der Frist nicht gezahlt, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an und verständigt schriftlich den Anmelder.

#### **Artikel 42 [Zurückweisung, Erteilung]**

Das Markenamt muss innerhalb der Frist des Madrider Abkommens oder des Madrider Protokolls zur Zurückweisung (im Folgenden: Zurückweisungsfrist) gemäß den Bestimmungen des Markengesetzes und dieser Durchführungsverordnung den Antrag der Benennung Chinas als Erstreckungsgebiet prüfen, eine Entscheidung fällen sowie das Internationale Büro informieren. Erlässt das Markenamt innerhalb der Zurückweisungsfrist keine Zurückweisung oder teilweise

Zurückweisung, gilt der Antrag auf Erstreckung auf das Gebiet als genehmigt.

#### **Artikel 43 [Nachweispflicht für besondere Markenformen]**

Benennt ein Anmelder chinesisches Gebiet für eine Erstreckung und beansprucht er Markenschutz für dreidimensionale Kennzeichen, Farbkombinationen, Tonkennzeichen oder beansprucht er Schutz für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke, muss er über eine gemäß dem Gesetz errichtete Markenvertretungsorganisation innerhalb von drei Monaten seit dem Tag der Registrierung besagter Marke im internationalen Register des Internationalen Büros vor dem Markenamt relevantes Material gemäß Art. 13 dieser Durchführungsverordnung einreichen. Reicht er innerhalb der oben erwähnten Frist nicht das relevante Material ein, weist das Markenamt den Antrag auf Erstreckung auf das benannte Gebiet zurück.

#### **Artikel 44 [Keine erneute Veröffentlichung]**

Die WIPO veröffentlicht die relevanten Angelegenheiten zur internationalen Registrierung einer Marke, das Markenamt veröffentlicht diese nicht erneut.

#### **Artikel 45 [Widerspruch gegen IR-Marke]**

Bei einer Antragstellung mit Benennung chinesisches Gebiets zur Erstreckung können Widerspruchsführer, welche die Bestimmung des Art. 33 des Markengesetzes erfüllen, innerhalb von drei Monaten seit dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zum Monat, in welchem die „Gazette Internationaler Marken“ der WIPO veröffentlicht wurde, vor dem Markenamt einen Antrag auf Widerspruch einlegen.

Das Markenamt teilt dem Internationalen Büro innerhalb der Widerspruchsfrist die relevanten Umstände zum Widerspruchsantrag in Form einer Entscheidung zur Zurückweisung mit.

Der Widerspruchsgegner kann innerhalb von 30 Tagen seit dem Tag des Erhalts der durch das Internationale Büro weitergeleiteten Zurückweisungsmitteilung erwidern, die Erwidierungsschrift einschließlich relevanter Beweismaterialien muss über eine gemäß dem Gesetz errichtete Markenvertretungsorganisation beim Markenamt eingereicht werden.

#### **Artikel 46 [Gültigkeitsdauer; Verlängerung]**

Die Gültigkeitsdauer für eine in China Schutz genießende internationale Registrierung einer Marke wird vom Tag der internationalen Registrierung an oder vom Tag der späteren Benennung an berechnet. Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer kann der Inhaber vor dem Internationalen Büro einen Antrag auf Verlängerung stellen; wird kein Antrag auf Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer gestellt, kann eine weitere Frist zur Verlängerung von sechs Monaten gewährt werden. Nach Erhalt der Verlängerungsmitteilung vom Internationalen Büro durch das Markenamt nimmt dieses gemäß dem Gesetz die Prüfung vor. Teilt das Internationale Büro mit, dass nicht verlängert wurde, wird besagte internationale Registrierung der Marke gelöscht.

#### **Artikel 47 [Übertragung]**

Für die Vornahme einer Übertragung eines Antrags, welcher die Erstreckung auf chinesisches Gebiet benennt, muss der Übertragungsempfänger innerhalb der Grenzen der vertragszugehörigen Partei einen tatsächlich wirksamen Geschäftssitz oder Wohnsitz haben oder Bürger der vertragszugehörigen Partei sein.

Überträgt der Übertragende nicht gesamt seine identischen oder ähnlichen Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, verständigt das Markenamt den Inhaber mit einer Frist von drei Monaten seit dem Tag des

Erhalts der Mitteilung zur Korrektur; wird die Korrektur innerhalb der Frist nicht vorgenommen oder führt die Übertragung leicht zur Verwechslung oder einem anderen negativen Einfluss, erlässt das Markenamt die Entscheidung für die Unwirksamkeit besagter Übertragung innerhalb von China und gibt vor dem Internationalen Büro eine Erklärung ab.

#### **Artikel 48 [Abweichungen vom chinesischen Warenverzeichnis]**

Bei der Vornahme einer teilweisen Beschränkung für einen Antrag, welcher die Erstreckung auf chinesisches Gebiet benennt, erlässt das Markenamt, soweit die Waren oder Dienstleistungen nach der teilweisen Beschränkung nicht den Anforderungen der relevanten chinesischen Waren- und Dienstleistungsklassifizierung entsprechen oder den ursprünglichen Umfang der benannten Waren oder Dienstleistungen überschreiten, eine Entscheidung zur Unwirksamkeit besagter teilweiser Beschränkung innerhalb Chinas und gibt vor dem Internationalen Büro eine Erklärung ab.

#### **Artikel 49 [Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung; Antrag auf Unwirksamkeitserklärung wegen Verstoßes gegen absolute oder relative Eintragungshindernisse]**

Ein Antrag auf Löschung einer internationalen Registrierung einer Marke gemäß der Bestimmung des Art. 49 Abs. 2 des Markengesetzes muss nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag des Ablaufs der Widerspruchsfrist vor dem Markenamt erhoben werden; läuft nach Ablauf der Widerspruchsfrist immer noch ein einschlägiges Verfahren zur Überprüfung der Entscheidung des Widerspruchs oder ein Widerspruch, muss ein solcher Antrag nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Wirksamkeit der Entscheidung des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses zur Gewährung der Eintragung vor dem Markenamt gestellt werden.

Ein Antrag auf Unwirksamkeitserklärung einer internationalen Registrierung einer Marke gemäß der Bestimmung des Art. 44 Abs. 1 Markengesetz muss nach dem Ablauf der Zurückweisungsfrist gegen besagte internationale Registrierung der Marke vor dem Markenüberprüfungsausschuss gestellt werden; läuft nach Ablauf der Zurückweisungsfrist immer noch ein einschlägiges Verfahren zur Überprüfung der Entscheidung des Widerspruchs oder ein Widerspruch, muss ein solcher Antrag ab dem Tag der Wirksamkeit der Entscheidung des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses zur Gewährung der Eintragung vor dem Markenüberprüfungsausschuss gestellt werden.

Ein Antrag auf Unwirksamkeitserklärung einer internationalen Registrierung einer Marke gemäß der Bestimmung des Art. 45 Abs. 1 Markengesetz muss innerhalb von fünf Jahren seit dem Tag des Ablaufs der Zurückweisungsfrist gegen besagte internationale Registrierung einer Marke vor dem Markenüberprüfungsausschuss gestellt werden; läuft nach Ablauf der Zurückweisungsfrist immer noch ein einschlägiges Verfahren zur Überprüfung der Entscheidung des Widerspruchs oder ein Widerspruch, muss ein solcher Antrag innerhalb von fünf Jahren seit dem Tag der Wirksamkeit der Entscheidung des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses zur Gewährung der Eintragung vor dem Markenüberprüfungsausschuss gestellt werden. Bei bösgläubigen Eintragungen ist der Inhaber einer bekannten Marke nicht durch die Frist von fünf Jahren beschränkt.

#### **Artikel 50 [Keine Anwendung der Vorschriften des Markengesetzes und Durchführungsverordnung]**

Die folgenden Bestimmungen des Markengesetzes und dieser Durchführungsverordnung finden keine Anwendung auf die Behandlung von relevanten Angelegenheiten bei internationalen Registrierungen von Marken:

- (1) die Bestimmungen des Art. 28, Art. 35 Abs. 1 Markengesetz bezüglich der Fristen zur Prüfung und Verhandlung;
- (2) Art. 22 und Art. 30 Abs. 2 dieser Durchführungsverordnung;
- (3) die Vorschriften des Art. 42 Markengesetz einschließlich Art. 31 dieser Durchführungsverordnung zur Markenübertragung, nach denen bei einer Übertragung die Formalitäten zur Übertragung gemeinsam vom Übertragenden und Übertragungsempfänger vorzunehmen sind.

### **Kapitel 6: Markenprüfung und Entscheidung**

#### **Artikel 51 [Markenprüfung]**

Markenprüfung und Entscheidung bedeutet, dass der Markenüberprüfungsausschuss gemäß den Bestimmungen der Art. 34, Art. 35, Art. 44, Art. 45, Art. 54 des Markengesetzes im Zusammenhang stehende Angelegenheiten zu Markenstreitigkeiten verhandelt. Stellt eine Partei vor dem Markenüberprüfungsausschuss einen Antrag auf Verhandlung und Entscheidung, muss sie einen eindeutigen Antrag mit Tatsachen, Gründen und rechtlicher Grundlage stellen und entsprechende Beweise vorlegen.

Der Markenüberprüfungsausschuss prüft und entscheidet gemäß dem Gesetz auf der Grundlage der Tatsachen.

#### **Artikel 52 [Entscheidungsgrundlage erneute Prüfung bei Zurückweisung]**

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Fälle der erneuten Prüfung eines Widerspruchs gegen Entscheidungen der Zurückweisung von Anträgen auf Eintragung einer Marke durch das Markenamt, muss die Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage der Zurückweisungsentscheidung des Markenamts und den Tatsachen, Gründen und dem Antrag auf erneute Prüfung durch den Widerspruchsführer sowie den tatsächlichen Umständen zur Zeit der erneuten Prüfung und Entscheidung verhandelt und entschieden werden.

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Fälle der erneuten Prüfung eines Widerspruchs gegen Entscheidungen der Zurückweisung von Anträgen auf Eintragung einer Marke durch das Markenamt und wird entdeckt, dass die zur Eintragung beantragte Marke den Bestimmungen der Art. 10, Art. 11, Art. 12 und Art. 16 Abs. 1 Markengesetz widerspricht, und hat das Markenamt nicht auf der Basis der vorig genannten Artikel eine Zurückweisungsentscheidung erlassen, kann eine Entscheidung zur Zurückweisung des Antrags auf erneute Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage der vorig genannten Artikel getroffen werden. Der Markenüberprüfungsausschuss muss die Ansicht des Antragstellers vor dem Fällen der Entscheidung der erneuten Prüfung hören.

#### **Artikel 53 [Entscheidungsgrundlage erneute Prüfung bei Nichterteilung]**

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Fälle der erneuten Prüfung eines Widerspruchs gegen Entscheidungen der Nichtgewährung der Eintragung einer Marke durch das Markenamt, muss die Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage der Entscheidung des Markenamts, die Eintragung nicht zu gewähren, nach den Tatsachen, Gründen und Antrag des Antragstellers auf erneute Prüfung und Entscheidung sowie den vom ursprünglichen Widerspruchsführer vorgebrachten Ansichten verhandelt und entschieden werden.

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Fälle der erneuten Prüfung eines Widerspruchs gegen Entscheidungen der Nichtgewährung der Eintragung einer Marke durch das Markenamt, muss der ursprüngliche Widerspruchsführer



zur Teilnahme und Vorbringen von Ansichten verständigt werden. Haben die Ansichten des ursprünglichen Widerspruchsführers auf die Verhandlung und Entscheidung des Falls einen substantiellen Einfluss, können diese zur Grundlage der Prüfung und Entscheidung gemacht werden; nimmt der ursprüngliche Widerspruchsführer nicht teil oder äußert er keine Ansicht, hat dies keinen Einfluss auf die Verhandlung des Falls.

#### **Artikel 54 [Entscheidungsgrundlage Parteivorbringen]**

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Anträge gemäß den Bestimmungen der Art. 44, Art. 45 Markengesetz auf Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke, muss auf der Grundlage der Tatsachen, Gründe und Anträge in den Antragschriften und Erwiderungen der Parteien verhandelt und entschieden werden.

#### **Artikel 55 [Entscheidungsgrundlage Unwirksamkeitserklärung wegen Verstoßes gegen absolute Eintragungshindernisse]**

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Fälle eines Antrags auf erneute Prüfung und Entscheidung wegen Widerspruchs gegen die Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke gemäß der Bestimmung des Art. 44 Abs. 1 Markengesetz, muss auf der Grundlage der Entscheidung des Markenamts und den Tatsachen, Gründen und Anträgen im Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung des Antragstellers verhandelt und entschieden werden.

#### **Artikel 56 [Entscheidungsgrundlage bei Löschung]**

Verhandelt der Markenüberprüfungsausschuss Fälle auf erneute Prüfung und Entscheidung von Widersprüchen gegen eine Entscheidung des Markenamts, gemäß der Bestimmung des Art. 49 Markengesetz eine eingetragene Marke zu löschen oder aufrechtzuerhalten, muss auf der Grundlage der Entscheidung des Markenamts, die eingetragene Marke zu löschen oder aufrechtzuerhalten, und den von den Parteien bei Beantragung zur erneuten Prüfung und Entscheidung als Grundlage vorgebrachten Tatsachen, Gründen und Anträgen verhandelt und entschieden werden.

#### **Artikel 57 [Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung]**

Für einen Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung einer Marke muss beim Markenüberprüfungsausschuss ein schriftlicher Antrag und gemäß der Anzahl der gegnerischen Parteien eine entsprechende Anzahl an Kopien eingereicht werden; wird auf der Basis einer schriftlichen Entscheidung des Markenamts ein Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung eingereicht, müssen außerdem gleichzeitig Kopien der schriftlichen Entscheidung des Markenamts beigelegt werden.

Nachdem der Markenüberprüfungsausschuss den schriftlichen Antrag erhalten und geprüft hat, ob er den gesetzlichen Anforderungen entspricht, wird der Antrag angenommen; entspricht er nicht den gesetzlichen Anforderungen, wird er nicht angenommen, der Antragsteller schriftlich verständigt und die Gründe erläutert; ist eine Korrektur erforderlich, wird der Antragsteller verständigt, innerhalb von 30 Tagen seit dem Erhalt der Mitteilung die Korrektur vorzunehmen. Entspricht der Antrag nach der Korrektur immer noch nicht den Bestimmungen, nimmt der Markenüberprüfungsausschuss diesen nicht an, verständigt schriftlich den Antragsteller und erläutert die Gründe; ist nach Ablauf der Frist die Korrektur noch nicht vorgenommen, gilt der Antrag als zurückgenommen und der Markenüberprüfungsausschuss muss den Antragsteller schriftlich verständigen.

Entdeckt der Markenüberprüfungsausschuss, nachdem er den Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung angenommen hat, dass dieser nicht den Annahmeveraussetzungen

entspricht, wird er zurückgewiesen, der Antragsteller schriftlich verständigt und die Gründe erläutert.

#### **Artikel 58 [Erwiderung]**

Nach Annahme des Antrags auf erneute Prüfung und Entscheidung durch den Markenüberprüfungsausschuss muss dieser rechtzeitig eine Kopie des Antrags an die gegnerische Partei übermitteln und ihr eine Frist von 30 Tagen vom Tag des Erhalts der Kopie des Antrags an zur Erwiderung setzen; wird innerhalb der Frist keine Erwiderung erhoben, beeinflusst dies nicht die Prüfung und Entscheidung durch den Markenüberprüfungsausschuss.

#### **Artikel 59 [Zusätzliche Beweise]**

Es ist für eine beteiligte Partei nach Antragstellung auf erneute Prüfung und Entscheidung oder nach Erwiderung erforderlich, relevantes Beweismaterial zu ergänzen, muss sie im schriftlichen Antrag oder der Erwiderungsschrift eine Erklärung abgeben und innerhalb von drei Monaten seit dem Tag der Einreichung der Antrags- oder Erwiderungsschrift diese einreichen; werden sie bis zum Ablauf der Frist nicht eingereicht, gilt dies als Verzicht auf die Ergänzung relevanten Beweismaterials. Soweit aber Beweise, welche nach Ablauf der Frist entstehen oder für welche die beteiligte Partei andere berechnigte Gründe hat, derentwegen sie die Beweise vor Ablauf der Frist nicht vorlegen konnte, nach Ablauf der Frist eingereicht werden, kann der Markenüberprüfungsausschuss diese nach Übergabe an die gegnerische Partei zur Prüfung verwenden.

#### **Artikel 60 [Mündliche Verhandlung]**

Der Markenüberprüfungsausschuss kann auf Antrag einer Partei hin oder wegen tatsächlicher Notwendigkeit beschließen, für den Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Beschließt der Markenüberprüfungsausschuss, für den Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung eine mündliche Verhandlung durchzuführen, muss er 15 Tage vor der mündlichen Verhandlung die Parteien schriftlich verständigen, den Tag der mündlichen Verhandlung mitteilen sowie den Ort und die Prüfer. Die Parteien müssen innerhalb der in der Mitteilung gesetzten Frist hierauf antworten.

Antwortet der Antragsteller nicht und nimmt er auch an der mündlichen Verhandlung nicht teil, gilt sein Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung als zurückgenommen und der Markenüberprüfungsausschuss muss den Antragsteller schriftlich verständigen; antwortet der Gegner nicht und nimmt er auch nicht an der mündlichen Verhandlung teil, kann der Markenüberprüfungsausschuss in Abwesenheit verhandeln und entscheiden.

#### **Artikel 61 [Zurücknahme des Antrags]**

Ein Antragsteller kann vor Beschluss oder Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses schriftlich beim Markenüberprüfungsausschuss beantragen, den Antrag zurückzunehmen und die Gründe erläutern, und soweit der Markenüberprüfungsausschuss der Ansicht ist, dass der Antrag zurückgenommen werden kann, endet das Verfahren zur erneuten Prüfung und Entscheidung.

#### **Artikel 62 [Kein erneuter Antrag aufgrund identischer Tatsachen oder Gründe]**

Nimmt ein Antragsteller den Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung zurück, darf er nicht mit den gleichen Tatsachen und Gründen einen erneuten Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung einreichen. Hat der Markenüberprüfungsausschuss schon einen Beschluss oder eine Entscheidung zum Antrag auf erneute Prüfung und Entscheidung

erlassen, darf niemand einen erneuten Antrag auf Prüfung und Entscheidung mit den gleichen Tatsachen und Gründen stellen. Hiervon ausgenommen ist ein Antrag an den Markenüberprüfungsausschuss auf Unwirksamkeitserklärung einer eingetragenen Marke, welche nach Nichtgewährung einer Eintragung nach Ablauf eines Verfahrens zur erneuten Prüfung und Entscheidung genehmigt und eingetragen wurde.

## Kapitel 7: Verwaltung der Markennutzung

### Artikel 63 [Eintragungszeichen]

Bei der Nutzung einer eingetragenen Marke können auf den Waren, den Warenverpackungen, Bedienungsanleitungen oder anderen beigefügten Materialien die Worte „eingetragene Marke“ oder ein Eintragungszeichen verwendet werden. Eintragungszeichen umfassen das Logo  $\text{®}$  und  $\text{®}$ . Wird ein Eintragungszeichen verwendet, muss dieses in der rechten oberen oder rechten unteren Ecke vermerkt werden.

### Artikel 64 [Ersatz der Markeneintragungsurkunde]

Geht die „Markeneintragungsurkunde“ verloren oder wird sie beschädigt, muss vor dem Markenamt ein schriftlicher Antrag auf erneute Ausstellung der „Markeneintragungsurkunde“ gestellt werden. Geht die „Markeneintragungsurkunde“ verloren, muss der Verlust in der „Markengazette“ publiziert und öffentlich erklärt werden. Wird die „Markeneintragungsurkunde“ beschädigt, muss diese bei Stellung des Antrags auf erneute Ausstellung an das Markenamt zurückgegeben werden.

Ist es für den Inhaber einer eingetragenen Marke erforderlich, dass das Markenamt eine Änderung, Übertragung oder Verlängerung einer Marke bestätigt oder einen Markeneintragungsnachweis ausstellt, oder benötigt der Markenmelder die Ausstellung eines Nachweises zum Prioritätsrecht durch das Markenamt, muss ein entsprechender schriftlicher Antrag vor dem Markenamt gestellt werden. Entspricht er den Anforderungen, stellt das Markenamt den entsprechenden Nachweis aus; entspricht er nicht den Anforderungen, nimmt das Markenamt die Handlung nicht vor, verständigt den Antragsteller und erläutert die Gründe.

Wer die „Markeneintragungsurkunde“ oder andere Markennachweisdokumente fälscht oder verändert, ist nach den strafrechtlichen Vorschriften zur Fälschung oder Veränderung von Nachweisdokumenten staatlicher Organe oder nach anderen strafrechtlichen Vorschriften zu bestrafen und gemäß dem Gesetz für die strafrechtliche Verantwortung zu verurteilen.

### Artikel 65 [Generische Bezeichnung]

Wird eine eingetragene Marke gemäß der Bestimmung des Art. 49 Markengesetz für die zur Nutzung genehmigten Waren eine gebräuchliche Bezeichnung, kann jegliche Einheit oder Individualperson vor dem Markenamt einen Antrag auf Löschung besagter eingetragener Marke stellen; bei Antragstellung muss entsprechendes Beweismaterial beigefügt werden. Das Markenamt muss nach Erhalt den Inhaber der eingetragenen Marke verständigen und ihm eine Frist zur Erwidmung innerhalb von zwei Monaten seit dem Tag des Erhalts der Mitteilung setzen; erwidert er nicht innerhalb der Frist, hat dies keinen Einfluss auf die Entscheidung durch das Markenamt.

### Artikel 66 [Löschung wegen Nichtbenutzung; Benutzungsschonfrist]

Wird gemäß der Bestimmung des Art. 49 Markengesetz eine eingetragene Marke ohne gerechtfertigte Gründe für drei Jahre ununterbrochen nicht genutzt, kann jede Einheit oder Individualperson vor dem Markenamt einen Antrag auf Lö-

schung besagter eingetragener Marke stellen; bei Antragstellung müssen die relevanten Umstände erläutert werden. Das Markenamt verständigt nach Erhalt den Inhaber der eingetragenen Marke und setzt ihm eine Frist innerhalb von zwei Monaten seit dem Tag des Erhalts der Mitteilung, Nutzungsnachweise oder gerechtfertigte Gründe für die Nichtnutzung vor dem Antrag auf Löschung vorzulegen; werden bis zum Ablauf der Frist keine Nutzungsnachweise vorgelegt oder sind die Nutzungsnachweise ungültig und gibt es keine Rechtfertigungsgründe, wird besagte eingetragene Marke durch das Markenamt gelöscht.

Die im vorherigen Absatz genannten Nutzungsnachweise schließen Nachweismaterialien zur Nutzung der eingetragenen Marke durch den Inhaber der eingetragenen Marke und Nachweismaterialien der Lizenzierung durch den Markeninhaber von anderen zur Nutzung der eingetragenen Marke ein.

Wird ein Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen ununterbrochener Nichtnutzung von drei Jahren gestellt, muss der Antrag nach Ablauf von drei Jahren vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung besagter eingetragener Marke an gestellt werden.

### Artikel 67 [Gerechtfertigte Gründe für Nichtbenutzung]

Die folgenden Umstände gehören zu den gerechtfertigten Gründen gemäß der Bestimmung des Art. 49 Markengesetz:

- (1) höhere Gewalt;
- (2) Beschränkungen politischer Art der Regierung;
- (3) Insolvenz;
- (4) andere gerechtfertigte Gründe, welche nicht dem Inhaber der eingetragenen Marke zuzuschreiben sind.

### Artikel 68 [Teilweise Löschung oder Unwirksamkeitserklärung]

Löschen das Markenamt oder der Markenüberprüfungsausschuss eine eingetragene Marke oder erklären sie eine eingetragene Marke für unwirksam und betreffen die Gründe für die Löschung oder Nichtigerklärung lediglich einen Teil der benannten Waren, ist die eingetragene Marke nur für besagten Teil der zur Nutzung benannten Waren zu löschen oder für unwirksam zu erklären.

### Artikel 69 [Registrierung Markenlizenz]

Bei der Lizenzierung von anderen zur Nutzung einer eingetragenen Marke muss der Lizenzgeber innerhalb der Gültigkeitsdauer den Vertrag beim Markenamt zu den Akten geben und Materialien zur Registrierung beigefügen. Die Materialien zur Registrierung müssen den Lizenzgeber der eingetragenen Marke, den Lizenznehmer, die Dauer der Lizenz, den Umfang der zur Nutzung lizenzierten Waren oder Dienstleistungen sowie andere Angelegenheiten erläutern.

### Artikel 70 [Verpfändung von Marken]

Für die Verpfändung des ausschließlichen Nutzungsrechts einer eingetragenen Marke müssen Pfandgeber und Pfandgläubiger einen schriftlichen Verpfändungsvertrag abschließen und gemeinsam vor dem Markenamt einen Antrag auf Registrierung der Verpfändung stellen; dies wird vom Markenamt öffentlich bekanntgemacht.

### Artikel 71 [Zuwiderhandlung gegen Anordnungen des Markenamts auf einheitliche Übertragung]

Wird gegen die Bestimmung des Art. 42 Abs. 2 Markengesetz verstoßen, wird von der Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel eine Frist zur Korrektur angeordnet. Ist bei Ablauf der Frist die Korrektur nicht vorgenommen, wird ein Unterlassen des Verkaufs angeordnet; bei einer Weigerung,

den Verkauf einzustellen, wird ein Bußgeld bis zu 100.000 Yuan verhängt.

#### Artikel 72 [Schutz der bekannten Marke]

Beantragt ein Markeninhaber gemäß der Bestimmung des Art. 13 Markengesetz Schutz einer bekannten Marke, kann dieser Antrag vor der Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel gestellt werden. Ist das Markenamt der Ansicht, dass gemäß der Bestimmung des Art. 14 Markengesetz eine bekannte Marke vorliegt, werden vom Verwaltungsamt für Industrie und Handel die Anordnung zum Unterlassen des die Bestimmung des Art. 13 Markengesetz verletzenden Verhaltens der Nutzung der Marke erlassen und illegale Markenkennzeichen zur Nutzung eingezogen und vernichtet; können die Markenkennzeichen von den Waren schwer getrennt werden, sind diese gemeinsam einzuziehen und zu vernichten.

#### Artikel 73 [Löschung durch den Markeninhaber]

Beantragt der Inhaber einer eingetragenen Marke die Löschung dieser eingetragenen Marke oder die Löschung für einen Teil der benannten Waren dieser eingetragenen Marke, muss er beim Markenamt einen schriftlichen Antrag auf Löschung der Marke stellen und die originale „Markeneintragsurkunde“ zurückreichen.

Beantragt der Inhaber einer eingetragenen Marke die Löschung dieser eingetragenen Marke oder die Löschung für einen Teil der benannten Waren dieser eingetragenen Marke, endet nach Prüfung und Genehmigung der Löschung durch das Markenamt das ausschließliche Nutzungsrecht für besagte eingetragene Marke oder für denjenigen Teil der benannten Waren besagter eingetragener Marke vom Tag des Erhalts des Löschantrags beim Markenamt an.

#### Artikel 74 [Löschung, teilweise Löschung und Markenurkunde]

Wird eine eingetragene Marke gelöscht oder gemäß der Bestimmung des Art. 73 dieser Durchführungsverordnung aus dem Register entfernt, verliert die ursprüngliche „Markeneintragsurkunde“ ihre Gültigkeit und dies wird öffentlich bekannt gemacht; wird die Eintragung der besagten eingetragenen Marke für einen Teil der benannten Waren gelöscht oder löscht der Inhaber einer eingetragenen Marke die Eintragung für einen Teil der benannten Waren, ist erneut eine „Markeneintragsurkunde“ auszustellen und dies öffentlich bekannt zu machen.

### Kapitel 8: Schutz des ausschließlichen Nutzungsrechts der eingetragenen Marke

#### Artikel 75 [Gemeinschaftliche Verletzung; Beihilfe]

Das Bereitstellen von Lagern, Transport, Versenden, Drucken, Verbergen, Geschäftsstätten, Plattformen für den Handel von Waren im Internet usw. zur Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts eines anderen gehört zu dem in der Bestimmung des Art. 57 Markengesetz Nr. 6 definierten Zuverfügungstellen von Voraussetzungen.

#### Artikel 76 [Verwendung einer eingetragenen Marke als Warenname oder Warenaufmachung]

Das Verwenden von einem mit einer eingetragenen Marke eines anderen identischen oder ähnlichen Kennzeichen als Warenname oder als Warenaufmachung auf identischen oder ähnlichen Arten von Waren gehört, wenn es zur Irreführung der Öffentlichkeit führt, zu der nach der Bestimmung des Art. 57 Nr. 2 Markengesetz definierten Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts einer Marke.

#### Artikel 77 [Beschwerde, Anzeige von Verletzungen]

Jede Person kann vor der Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel zu einem Verhalten, welches das ausschließliche Nutzungsrecht einer eingetragenen Marke verletzt, eine Beschwerde einreichen oder Anzeige erstatten.

#### Artikel 78 [Illegaler Umsatz]

Folgende Faktoren können bei der Berechnung des illegalen Umsatzes gemäß der Bestimmung des Art. 60 Markengesetz berücksichtigt werden:

- (1) der Verkaufspreis der rechtsverletzenden Waren;
- (2) Preisangaben für nicht verkaufte rechtsverletzende Waren;
- (3) der schon ermittelte tatsächliche durchschnittliche Verkaufspreis rechtsverletzender Waren;
- (4) der durchschnittliche Marktpreis der verletzten Waren;
- (5) das durch die Rechtsverletzung erzeugte gewerbliche Einkommen;
- (6) andere Faktoren, welche zur angemessenen Berechnung des Werts der rechtsverletzenden Waren herangezogen werden können.

#### Artikel 79 [Nachweis einer gesetzmäßigen Herkunft, Artikel 60 Markengesetz]

Folgende Umstände gehören nach der Bestimmung des Art. 60 des Markengesetzes zu Umständen, welche beweisen können, dass besagte Waren selbst von einer legalen Quelle erworben wurden:

- (1) Es gibt Lieferscheine und Zahlungsnachweise, welche durch die liefernde Einheit gesetzmäßig gestempelt wurden und deren Echtheit verifiziert werden kann oder von der liefernden Einheit bestätigt wird;
- (2) es gibt einen von beiden Seiten unterzeichneten Vertrag zum Bezug von Waren, dessen tatsächliche Durchführung nachgewiesen werden kann;
- (3) es gibt eine gesetzmäßige Rechnung für den Bezug der Waren, welche den Vorgang bezeichnet und mit den im Verdacht der Rechtsverletzung stehenden Waren korrespondiert;
- (4) andere Umstände, welche hinreichend beweisen können, dass die im Fall betroffenen Waren legal erworben wurden.

#### Artikel 80 [Verkaufsverbot, Weiterermittlung bei Erwerb aus legalen Quellen]

Werden Waren verkauft ohne Wissen, dass diese das ausschließliche Nutzungsrecht einer eingetragenen Marke verletzen, und kann bewiesen werden, dass besagte Waren selbst legal erworben wurden und der Liefernde bezeichnet wurde, wird durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel die Unterlassung des Vertriebs angeordnet und werden die Umstände des Falls der Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel am Sitz des Lieferanten der verletzenden Waren mitgeteilt.

#### Artikel 81 [Aussetzung wegen anderweitig laufender Verfahren]

Ist die in einem Fall betroffene eingetragene Marke gerade Gegenstand einer Verhandlung beim Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss oder eines Verfahrens vor Gericht und kann das Ergebnis des Falls möglicherweise die Bestimmung des Wesens des Falls beeinflussen, gilt er als zu einer Marke existierende Streitigkeit im Sinne der Bestimmung des Art. 62 Abs. 3 Markengesetz.

#### Artikel 82 [Auskunft über Herstellung in Lizenz]

Im Verfahren zur Untersuchung eines Markenverletzungsfalls kann die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel



vom Rechtsinhaber die Untersuchung und Bestimmung verlangen, ob die im Fall betroffenen Waren vom Rechtsinhaber hergestellt wurden oder durch einen zur Herstellung Autorisierten.

### Kapitel 9: Markenvertretung

#### Artikel 83 [Markenvertretung]

Markenvertretung nach dem Markengesetz bedeutet die Annahme der Vertretung durch einen Vertreter, um im Namen des Vertretenen Anträge auf Eintragung einer Marke, erneute Prüfung und Entscheidung einer Marke oder andere Markenangelegenheiten vorzunehmen.

#### Artikel 84 [Markenvertretungsorganisation]

Eine Markenvertretungsorganisation nach dem Markengesetz umfasst Dienstleistungsorganisationen, welche durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel registriert wurden für das Betreiben des Markenvertretungsgeschäfts und Anwaltskanzleien, welche das Markenvertretungsgeschäft betreiben.

Markenvertretungsorganisationen, welche das Geschäft der Vertretung in Markensachen in der Zuständigkeit des Markenamts oder des Markenüberprüfungsausschusses betreiben, müssen gemäß den folgenden Bestimmungen beim Markenamt registriert werden:

- (1) Einreichung der Nachweisdokumente zur Registrierung durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel oder Nachweisdokumente zur Genehmigung der Errichtung der Anwaltskanzlei durch die Justizverwaltungsbehörde; Kopien der Nachweise werden behalten;
- (2) Angabe des Namens, Sitzes, des Verantwortlichen, der Kontaktdaten und weitere grundlegende Informationen der Markenvertretungsorganisation;
- (3) Angaben einer Liste des im Markenvertretungsgeschäft tätigen Personals und deren Kontaktdaten.

Die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel richtet ein Register zur Zuverlässigkeit der Markenvertretungsorganisationen ein. Verletzt eine Markenvertretungsorganisation die Bestimmungen des Markengesetzes oder dieser Durchführungsverordnung, wird dies vom Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss im Zirkular mitgeteilt und ein Vermerk im Register zur Zuverlässigkeit angebracht.

#### Artikel 85 [Vertretungsregeln]

Markenvertreter nach dem Markengesetz sind die in Markenvertretungsorganisationen im Markenvertretungsgeschäft tätigen Mitarbeiter.

Markenvertreter dürfen nicht im eigenen Namen eine Vertretung annehmen.

#### Artikel 86 [Siegel und Unterschriftserfordernis]

Von der Markenvertretungsorganisation an das Markenamt oder den Markenüberprüfungsausschuss eingereichte relevante Antragsunterlagen müssen mit dem offiziellen Siegel besagter Vertretungsorganisation versehen sein und von dem relevanten Markenvertreter unterzeichnet werden.

#### Artikel 87 [Beschränkung der Vertretungsmacht]

Beantragt eine Markenvertretungsorganisation die Eintragung oder Annahme einer Übertragung einer anderen Marke außerhalb ihrer Vertretungsdienstleistung, nimmt das Markenamt den Antrag nicht an.

#### Artikel 88 [Störung der Marktordnung]

Folgende Handlungen gehören zu dem nach der Bestimmung des Art. 68 Abs. 1 Nr. 2 Markengesetz festgelegten Verhalten der Störung der Marktordnung der Markenvertretung mit anderen unlauteren Mitteln:

- (1) durch Betrug, Verbreitung falscher Tatsachen, Irreführung von anderen oder gewerbliche Bestechung usw. ein Geschäft an sich zu ziehen;
- (2) Verbergen von Tatsachen, Einreichen gefälschter Beweise oder durch Drohung oder Verleitung anderer das Verbergen von Tatsachen oder das Einreichen gefälschter Beweise;
- (3) die Annahme der Vertretung beider in einem Interessenkonflikt stehenden Parteien für einen identischen Markenfall.

#### Artikel 89 [Zuständigkeit bei Verletzung der Pflichten]

Verhält sich eine Markenvertretungsorganisation im Sinne der Bestimmung des Art. 68 Markengesetz, wird durch die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel auf oder oberhalb der Kreisebene am Sitz der handelnden Person oder am Ort des rechtswidrigen Verhaltens ermittelt und der Ermittlungsstand dem Markenamt mitgeteilt.

#### Artikel 90 [Suspension, permanente Einstellung der Markenvertretung]

Stoppt das Markenamt oder der Markenüberprüfungsausschuss gemäß der Bestimmung des Art. 68 Markengesetz die Annahme des von einer Markenvertretungsorganisation vorgenommenen Markenvertretungsgeschäfts, kann es eine Entscheidung zu einem Stopp von sechs Monaten oder mehr zur Annahme des Markenvertretungsgeschäfts besagter Markenvertretungsorganisation bis hin zu einem permanenten Stopp treffen. Nach Fristablauf des Stopps der Annahme des Markenvertretungsgeschäfts müssen das Markenamt oder der Markenüberprüfungsausschuss die Annahme wieder aufnehmen.

Die Entscheidung des Markenamts oder Markenüberprüfungsausschusses, die Annahme zu stoppen oder die Annahme der Markenvertretung wieder aufzunehmen, muss auf seiner Webseite öffentlich bekannt gemacht werden.

#### Artikel 91 [Überwachungspflicht]

Die Verwaltungsbehörden für Industrie und Handel müssen die Überwachung und Anleitung der Organisationen der Markenvertretungsindustrie verstärken.

### Kapitel 10: Nebenbestimmungen

#### Artikel 92 [Weitere Nutzungsrechte für alte Marken]

Sind Dienstleistungsmarken, welche ununterbrochen bis zum 1.7.1993 genutzt worden sind, mit schon eingetragenen Marken anderer auf identischen oder ähnlichen Dienstleistungen identisch oder ähnlich, können sie weiterhin genutzt werden; wurde aber nach dem 1.7.1993 die Nutzung für drei Jahre oder mehr unterbrochen, dürfen sie nicht mehr genutzt werden.

Marken, welche zuvor ununterbrochen genutzt worden sind bis zu dem Tag, an welchem das Markenamt zum ersten Mal neu zugelassene Waren oder Dienstleistungsgegenstände annimmt, können, wenn sie mit schon eingetragenen Marken anderer für neu zugelassene Waren oder Dienstleistungsgegenstände für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind, weiterhin genutzt werden; wurde aber nach dem Tag der ersten Annahme die Nutzung für drei Jahre oder länger unterbrochen, dürfen sie nicht mehr genutzt werden.

#### Artikel 93 [Warenklassifikation]

Die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen zur Eintragung einer Marke wird vom Markenamt festgelegt und öffentlich verkündet.

Die Form der Dokumente zum Antrag auf Eintragung einer Marke oder die Vornahme anderer Markenangelegenheiten

wird vom Markenamt oder Markenüberprüfungsausschuss festgelegt und öffentlich verkündet.

Die Regeln zur erneuten Prüfung und Entscheidung des Markenüberprüfungsausschusses werden von der Verwaltungsbehörde des Staatsrats für Industrie und Handel festgelegt und öffentlich verkündet.

#### Artikel 94 [Markenregister]

Das Markenamt richtet ein „Markenregister“ ein und verzeichnet die Eintragung von Marken und andere Eintragungsangelegenheiten.

#### Artikel 95 [Beweiskraft von Urkunden; Vorrang des Markenregisters]

Die „Markeneintragungsurkunde“ und andere relevante Nachweise sind ein Zeugnis, dass der Rechtsinhaber das ausschließliche Nutzungsrecht an der eingetragenen Marke besitzt. Die in der „Markenurkunde“ vermerkten Registrierungsangaben müssen mit dem „Markenregister“ übereinstimmen; stimmen die Aufzeichnungen nicht überein, ist das „Markenregister“ maßgeblich, soweit nicht Beweise belegen, dass das „Markenregister“ tatsächlich fehlerhaft ist.

#### Artikel 96 [Markengazette]

Das Markenamt veröffentlicht die „Markengazette“ und veröffentlicht Markeneintragen und andere relevante Angelegenheiten.

Die „Markengazette“ wird in Papierform oder elektronischer Form veröffentlicht.

Mit Ausnahme der öffentlichen Zustellung gilt die Annahme des Wissens oder Wissenmüssens der Öffentlichkeit von den öffentlich bekannt gemachten Inhalten vom Tag der Veröffentlichung an.

#### Artikel 97 [Gebühren]

Für den Antrag auf Eintragung einer Marke oder die Vornahme anderer Markenangelegenheiten müssen Gebühren bezahlt werden. Der Gebühregegenstand und -maßstab wird von der Finanzabteilung des Staatsrats und der zuständigen Abteilung des Staatsrats für Preise separat bestimmt.

#### Artikel 98 [Inkrafttreten]

Diese Durchführungsverordnung tritt am 1.5.2014 in Kraft.

Übersetzung aus dem Chinesischen von Dr. jur. Thomas Pattloch, LL.M.Eur., Rechtsanwalt in München.

## RECHTSPRECHUNG

### PATENTRECHT

#### GROSSBRITANNIEN

### Feststellung der Nichtverletzung eines europäischen Patents durch britisches Gericht nach europäischem, britischem, französischem, italienischem und spanischem Recht und die Rechtslage in Deutschland

EPÜ Art. 69; Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ Art. 1, 2; Rom II-VO Art. 1 Abs. 3, Art. 15 – **Actavis v. Eli Lilly & Company**

Leitsätze der Redaktion (Dr. Barbara Bonk)

- 1.** Weder Pemetrexedisäure noch Pemetrexedkalium noch Pemetrexeditromethamin fallen in den Schutzbereich der Ansprüche des streitgegenständlichen Europäischen Patents mit der Staatenbenennung Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien.
- 2.** Demzufolge stellt der geplante Handel von Actavis mit diesen pharmazeutischen Substanzen weder eine direkte noch eine indirekte Verletzung dieses Patents dar.
- 3.** Die Frage, ob Actavis ein Anspruch auf Feststellung der Nichtverletzung dieses Patents durch ein britisches Gericht zusteht, bestimmt sich nach britischem Recht.

**4.** Dieser Anspruch würde Actavis auch dann zustehen, wenn das jeweils betreffende ausländische Recht anwendbar wäre.

**5.** Der abweichenden Auffassung des Landesgerichts Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 3.4.2014, 4 b O 114/12 U, zur Rechtslage in Deutschland wird nicht gefolgt.

**High Court of Justice (Chancery Division), Entsch. v. 15.5.2014 – [2014] EWHC 1511 (Pat)**

MR JUSTICE ARNOLD

#### Introduction

[1] Pemetrexed disodium is a cancer treatment which has been marketed by the Defendant (“Lilly”) or its subsidiaries under the brand name Alimta since 2004. Pemetrexed and its pharmaceutically acceptable salts were protected by European Patent No. 0 432 677 (“677”), which expired on 10 December 2010. The protection conferred by that patent has been extended by Supplementary Protection Certificates (“the SPCs”) which will expire on 10 December 2015. Lilly also owns European Patent No. 1 313 508 (“the Patent”), which will not expire until June 2021, for the use of pemetrexed disodium in combination with vitamin B12 or a pharmaceutical derivative thereof and optionally a folic protein binding agent. The Claimants (whom I will refer to as “Actavis”) save when it is necessary to distinguish between them) intend to launch a generic pemetrexed product the active ingredient in which will be either pemetrexed diacid, pemetrexed dipotassium or pemetrexed ditromethamine. Actavis intend to obtain regulatory approval for their product by reference to Alimta. Actavis contend that dealings in their product will not infringe the Patent. Lilly disputes this. Acta-

vis would like a resolution of this issue in good time for them to enter the market on expiry of the SPCs. Furthermore, Actavis wanted the issue to be determined with respect to the French, German, Italian, Spanish and United Kingdom designations of the Patent, which cover the major pharmaceutical markets in Europe, in a single trial. Accordingly, Actavis commenced these proceedings seeking declarations of non-infringement (“DNIs”) in respect of each of those designations of the Patent. Lilly has counterclaimed for threatened infringement only of the UK designation.

[2] At an early stage of these proceedings, I heard a jurisdictional challenge by Lilly in relation to the French, German, Italian and Spanish designations which I rejected for the reasons given in my judgment dated 27 November 2012, [2012] EWHC 3316 (Pat) [= GRUR Int. 2013, 1024] (affirmed [2013] EWCA Civ 517, [2013] RPC 37). Since then, there have been a number of developments, of which the following are the most significant for present purposes. A detailed procedural timetable is set out in paras. 237-292 below.

[3] First, as indicated in para. 1 above, Actavis now seek DNIs in relation to pemetrexed diacid and ditromethamine as well as dipotassium. Indeed, the diacid is currently Actavis’ lead candidate.

[4] Secondly, a number of additional Actavis subsidiaries have been joined as claimants. Recently, however, Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis France SAS and Actavis Spain SA have ceased to be claimants consequential upon the sale of those companies to the Aurobindo Group.

[5] Thirdly, as explained in more detail below, Lilly brought proceedings against Actavis for threatened infringement of the German designation of the Patent before the Düsseldorf Landgericht (Regional Court). Despite the fact that this court was first seized, Actavis’ jurisdictional challenge was rejected and on 3 April 2014 the Düsseldorf Regional Court gave judgment on the merits of Lilly’s claim. In those circumstances, Actavis decided to discontinue the present proceedings so far as they relate to the German designation.

[6] Fourthly, whereas it was common ground at the time of the hearing before me in November 2012, as I recorded in my judgment at [30], that the law applicable to the question of whether this Court has power to grant DNIs with regard to the non-UK designations of the Patent was English law as the *lex fori*, since this was a question of procedure or remedy, Lilly subsequently changed its position and now contends that the applicable law is the law of the country in question. Furthermore, Lilly contends that Actavis have not satisfied certain requirements, which Lilly characterises as requirements of *locus standi* and Actavis characterise as procedural requirements, under French, Italian and Spanish law.

[7] Fifthly, in an attempt to circumvent Lilly’s objections under the foreign laws, Actavis have brought a series of further claims. In essence, Actavis say that, even if Lilly’s procedural objections were well founded as at the date of the first and second actions, the relevant procedural requirements had been satisfied by the date of one or more of the later actions. Lilly contend that the bringing of the later actions amounts to an abuse of the process of the court. In a judgment given on 27 November 2013 ([2013] EWHC 3749 (Pat)) I dismissed an application by Lilly to strike out the fourth and fifth actions as an abuse of process, primarily on the ground that, for the reasons given in that judgment, the application was premature.

[8] Sixthly, at a pre-trial review on 20 March 2014, I ruled, for the reasons given in my first judgment of that date ([2014] EWHC 838 (Pat)), that there should be no cross-examination of the foreign law experts upon their reports. I also ruled, for the reasons given in my second judgment of that date ([2014] EWHC 839 (Pat)), that there should no cross-examination of Dr. Maria Rotaru of Sindan Pharma

SRL (“Sindan”), who had verified a Product and Process Description (“PPD”) served by Actavis in lieu of giving disclosure with regard to relevant properties of pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine. As a result, and thanks to the industry and efficiency of counsel on both sides, the hearing was completed in less than four days. Indeed, the cross-examination of all five witnesses was completed in only just over one court day.

[9] I make no apologies for the length of this judgment. There are many significant issues between the parties, I must consider and apply the laws of four different countries and a great deal of money is at stake. I was provided by the parties with 546 pages of written submissions and 41 files of evidence and other materials, which I have done my best to assimilate. Nevertheless, I shall endeavour to express my findings and reasoning as succinctly as I can.

...

### **Burden of proof**

[24] I do not understand there to be any real dispute between the parties as to the incidence of the burden of proof. So far as the UK designation of the Patent is concerned, as noted above, Lilly has counterclaimed for threatened infringement by Actavis, and thus the burden of proving infringement lies on Lilly. Actavis admit that they intend, if it is lawful to do so, to market a generic pemetrexed product which will be pemetrexed diacid, dipotassium or ditromethamine. Furthermore, Actavis admit that the product is to be administered in combination with vitamin B12 and folic acid. Accordingly Lilly only needs to show either that the proposed products fall within the scope of the claims of the Patent or that the supply of the proposed products would amount to indirect infringement of the Patent. If Lilly fails to establish infringement, the burden of proving it is appropriate to make a DNI lies on Actavis. So far as the French, Italian and Spanish designations are concerned, the burden lies on Actavis to establish that the proposed products do not fall within the scope of the claims of the Patent, that the supply of the proposed products would not amount to indirect infringement and that the applicable criteria for making DNIs are satisfied, although the burden lies on Lilly to prove any positive allegations it makes. As will appear, however, I have not found it necessary to resort to the burden of proof in order to resolve any of the issues between the parties.

### **The Patent**

...

### **The prosecution history of the Patent**

...

### **The skilled person or team**

[46] There is a significant dispute between the parties as to the correct identification of the person or team skilled in the art to whom the Patent is addressed. Both parties addressed me by reference to UK law on this subject, which is intended to be consistent with the jurisprudence of the EPO Boards of Appeal. Neither party relied on any evidence as to what the foreign laws have to say on this topic, if anything.

### *UK law: general*

[47] A patent specification is addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of the invention, and such persons are those with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention is intended to be used. The addressee comes to a reading of the specification with the common general knowledge of persons skilled in the relevant art, and he (or she) reads it knowing that its purpose is to describe and demarcate an invention. He is unimaginative and has no inventive capacity. In some cases the patent may be addressed to a team of persons having different skills.



[48] *Jacob LJ*, with whom *Waller and Sullivan LJ* agreed, reviewed the law with regard to the correct identification of the skilled person or team in *Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33 at [30]-[65]. He held that the person skilled in the art was not necessarily the same when considering pre-grant issues such as obviousness (inventive step) as when considering post-grant issues such as sufficiency and infringement. In essence, this was for two reasons. First, because in the post-grant scenario the skilled person was deemed to have read the patent whereas in the pre-grant scenario he was not. Secondly, because the making of the invention could in itself change the art. Furthermore, he held at [42] that, at least when considering obviousness, the court should have regard to “the combined skills (and mind-sets) of real research teams in the art”.

[49] In the situation where the specification is clearly aimed at a set of skills that would be possessed by a team of people as opposed to a single individual, in general the team has no boss and each member of the team is assumed to play his/her own part: see *Halliburton Energy Services Inc v. Smith International (North Sea) Ltd* [2006] EWCA Civ 1715 at [14] (*Jacob LJ* delivering the judgment of the Court of Appeal). There may, however be cases where the skilled team is led by a particular member, who would take advice from other members of the team: see e.g. *KCI Licensing Inc v. Smith & Nephew plc* [2010] EWHC 1487 (Pat), [2010] FSR 31 at [103]. In the latter situation, however, one cannot ignore the supporting team members when considering the relevant common general knowledge.

#### *UK law: Swiss form claims*

[50] A significant aspect of the dispute which emerged in the course of counsel’s submissions concerns the proper identification of the addressee of Swiss form claims i.e. claims in the form “use of substance X in the manufacture of a medicament for therapeutic use Y”. The history of, and rationale for, granting patents with claims in this form was considered in detail by *Jacob LJ* giving the judgment of the Court of Appeal in *Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444, [2009] 1 WLR 1186 at [7]-[49] and by *Kitchin J* (as he then was) in *Ranbaxy (UK) Ltd v. AstraZeneca AB* [2011] EWHC 1831 (Pat), [2011] FSR 45 at [42]-[56].

[51] As those judgments explain, the purpose for which Swiss form claims were devised was in order to provide protection for second medical uses of known substances while avoiding the problems of (i) lack of novelty and (ii) the prohibition on patenting methods of treatment which was formerly contained in Art. 52(4) EPC 1973: see *G 05/83 Eisai/Second medical indication* [1985] OJ EPO 64.

...

#### *Assessment*

[56] *Actavis* contend that, at least for the purpose of post-grant issues such as infringement, the Patent is addressed to a team consisting of a number of persons with a range of skills, but in particular (i) a medical oncologist and (ii) someone with experience in pre-formulation work, who could be a process chemist or a formulation scientist (and who I will refer to for brevity as a chemist), supported by an analytical chemist. *Lilly’s* original position, as pleaded in its Statement of Case on Common General Knowledge and stated in its opening skeleton argument at trial, was that the Patent was directed solely, or at least primarily, to a medical oncologist. In closing submissions, however, *Lilly* modified its position to some extent, as described below.

[57] In assessing the rival contentions, it is convenient to begin with the fact that claim 1 of the Patent is in Swiss form, whereas claim 12 is a purpose-bound product claim. Apart from that slight difference, the scope of claim 12 is the same as that of claim 1. Counsel for *Lilly* suggested that there was

a difference in scope. If I understood him correctly, this was for one of two reasons. The first was that claim 12 corresponded to claim 2. This overlooks the fact that in claim 12 the folic protein binding agent is optional, however. The second is that claim 12 was limited to a single combined preparation of the two or three ingredients. This overlooks the definition in [0021] and the fact that claim 12 expressly refers to “simultaneous, separate or sequential use”, however.

[58] Despite this, counsel for *Lilly* submitted in his closing submissions that claim 1 was directed to a medical oncologist, whereas he accepted that claim 12 was directed to a team consisting of a medical oncologist and a chemist. I do not accept that claim 1 and claim 12 are directed to different addressees. Counsel for *Lilly* cited no authority in support of the proposition that different claims of the same scope in the same patent may be addressed to different skilled persons even for the purposes of the same issue. I am aware of no such authority and in my judgment such an approach would be contrary to principle.

[59] Counsel for *Lilly* sought to support his submission by arguing that what mattered was claim 1, since *Lilly* could apply to delete claim 12 and did not assert claim 12 for the purposes of its counterclaim for threatened infringement of the UK designation. *Lilly* has not applied to delete claim 12, however, and *Actavis* seek a declaration of non-infringement in respect of all claims of the Patent. (I would add that, as counsel for *Lilly* accepted, it is clear that *Actavis’s* proposed product will infringe claim 2, as well as claim 1, if those claims extend to pemetrexed diacid, dipotassium and ditro-methamine, since *Actavis* intend to seek regulatory approval by reference to *Lilly’s* product which is administered together with both vitamin B12 and folic acid.)

[60] Counsel for *Lilly* also suggested that the addressee of the Patent could be different for the purposes of considering the scope of the claim (and hence infringement) and for the purpose of considering sufficiency. In the alternative, he suggested that the addressee could be different for the purposes of considering Improver question 1 on the one hand and Improver questions 2 and 3 on the other hand. Again, he cited no authority for these propositions and in my judgment they are contrary to principle.

[61] In my view counsel for *Lilly* was correct to accept that claim 12 is addressed to a team comprising a medical oncologist and a chemist. It is clear from the evidence of both Prof. Ferry and Prof. Seckl that a medical oncologist would be unable to make a single combined preparation for simultaneous use falling within claim 12, whether the combination consisted just of pemetrexed disodium and vitamin B12 (or derivative) or all three components, and would require the assistance of a chemist for this purpose. In my judgment it follows that claim 1 is also addressed to the same team.

[62] I would reach the same conclusion if claim 1 stood on its own. I do not accept the argument advanced by counsel for *Lilly* that, because claim 1 is a Swiss form claim which was a legal fiction designed to circumvent Art. 52(4) EPC 1973, therefore it should be interpreted as if it were a claim to a method of treatment. I accept that, as indicated by *Virgin v. Premium*, the skilled person interpreting the claim is deemed to have some understanding of relevant drafting conventions, but that does not warrant interpreting claim 1 as if it was to a method of treatment. Even under the EPC 2000, the method of treatment would not be patentable. Claim 1 is directed at the manufacturer of the pemetrexed disodium medicament, and it embraces a single combined preparation for simultaneous use. Furthermore, it is clear from the evidence of Dr. Spargo that in the real world the teams who deal with developing and making medicaments for use in treatment comprise a range of disciplines, and in

this context would comprise both a medical oncologist and a chemist.

[63] I would add that, if Lilly is correct that, in addition to pemetrexed disodium, other forms of pemetrexed may fall within the scope of the claims, then it necessarily follows that the skilled team must include a chemist. As Prof. Ferry accepted, the choice of an appropriate alternative salt would not be something that the medical oncologist could assist with. To put it another way, if the skilled team did not include a chemist and the claim extended to alternative salts, the claim would be insufficient for that reason alone.

[64] Finally, counsel for Lilly relied on the decision of the Opposition Division, in which the Opposition Division considered inventive step from the perspective of a medical oncologist, as supporting Lilly's case as to the addressee. Even assuming that that assessment is correct, however, for the reasons given in *Schlumberger*, it does not follow that the skilled team is the same for the purposes of sufficiency and infringement.

#### Common general knowledge

[65] Again, both parties addressed me by reference to UK law on this subject, which is intended to be consistent with the jurisprudence of the EPO Boards of Appeal. Neither party relied on any evidence as to what the foreign laws have to say on this topic, if anything.

#### UK law

...

#### Assessment: common general knowledge of the oncologist in 2000/2001

[68] There is little dispute as to the relevant common general knowledge of the oncologist in 2000/2001. It may be summarised as follows.

[69] *Antifolates*. It was well known that antifolates were a class of drugs which were used in cancer chemotherapy. Some drugs in this class, such as methotrexate, had been used for a considerable period of time, but others were under development. There was some understanding of the mechanism of action of antifolates. It was well known that the use of antifolates in chemotherapy caused toxic side effects which it would be desirable to avoid or reduce if possible.

[70] *Pemetrexed*. It was known that an antifolate called pemetrexed was the subject of clinical trials for use in chemotherapy, that it targeted multiple enzymes and that it was administered intravenously, but that it had not yet received regulatory approval. The only form of pemetrexed which had been shown to be effective and safe, to the extent that this had been shown, was pemetrexed disodium, which was manufactured by Lilly under the trade mark Alimta.

[71] Prof. Seckl's view was that in 2000/2001 an oncologist who had not been personally involved in the Alimta clinical trials would only have had a limited knowledge of pemetrexed, whereas Prof. Ferry thought that the oncologist would have had a greater degree of knowledge about pemetrexed. This difference of opinion is immaterial, because it is common ground that, before embarking on any research involving pemetrexed, an oncologist who did not know much about it would carry out a literature search and find out what was known about it.

[72] *Vitamin B12 and folic acid*. Both vitamin B12 and folic acid had been well known for a considerable period of time, and their characteristics, structure and functions were well understood. In particular, it was known that vitamin B12 and folic acid were both involved in DNA synthesis repair. It was well known that there were a number of different safe and effective forms of both vitamin B12 and folic acid available.

[73] *Salt forms and counter-ions*. It is clear from the evidence of both Prof. Seckl and Prof. Ferry that skilled oncologists

(even research clinicians) do not think about drugs like pemetrexed in their ionic form, nor do they consider issues regarding the choice of counter-ion or the effect, if any, of counter-ions on the efficacy, safety or other properties of the drug. Importantly, Prof. Ferry agreed with Prof. Seckl that the choice of salt form was really the province of the chemist and that the oncologist would not be involved in this. He also agreed that the properties of salt forms and free acids were difficult to predict and that the chemist would need to address this problem by conducting experiments.

#### Common general knowledge of the oncologist in 2007

[74] It is common ground that, by 2007, the oncologist would have been far more familiar with pemetrexed than in 2000/2001. Neither side suggested that this made any real difference to the issues in the case, however.

#### Common general knowledge of the chemist in 2000/2001 and in 2007

[75] Again, there is little dispute as to the common general knowledge of the chemist. Furthermore, it is common ground that there was no material difference between 2000/2001 and 2007. It may be summarised as follows.

[76] *Salts and counter-ions*. Drugs frequently contain one or more acidic or basic groups. Where this is the case, it is generally possible to form different salts of the parent molecule by reacting it with a complementary base or acid. The salt will typically have different properties from the parent molecule. For example, a salt may be a solid at room temperature, whereas the parent molecule is a liquid; a salt may be soluble in water, whereas the parent molecule is not; and so on. Furthermore, different salts will typically have different properties from each other. For these reasons, salt screening is a routine, but important, part of the process of determining the most suitable form of a drug for formulation.

[77] Formation of a salt involves the transfer of one or more protons (hydrogen ions) from the acid to the base, resulting in a negatively charged species (an anion) and a positively charged species (a cation). The ion which is not derived from the parent molecule is generally referred to as the "counter-ion". Where the parent molecule is an acid, it will form an anion when reacted with a base. The base will provide the counter-ion. Thus pemetrexed diacid reacts with sodium hydroxide to form pemetrexed disodium salt. In this case the counter-ion is sodium, which is a cation.

[78] Solid salts consist of the anions and cations regularly arranged in a fixed lattice structure. In sodium chloride, for example, each ion is surrounded by six ions of the opposite charge in a structure known as a face-centered cubic lattice. It is possible to draw a cube containing a number of ions which is a repeating element in an infinite array. In a salt consisting of a single cation and a single anion, there are equal numbers of alternating cations and anions in the lattice. Where there are different ratios of cations and anions, this gives rise to different lattice structures. The different lattice structures in turn give rise to different crystal structures. Although lattices contain infinite numbers of cations and anions, the fact that the cations and anions are present not only in fixed proportions, but also fixed relative positions, means that it is possible to speak meaningfully of the salt as being present in solid form.

[79] It is important to appreciate that, when a salt like pemetrexed disodium is dissolved in a solvent like water, the ions dissociate from each other and become surrounded by solvent molecules. The result is free cations and anions in solution. It follows that the salt does not exist as such in the solution, but rather there is a solution containing the separate constituent cations and anions. Thus a solution of sodium chloride does not contain sodium chloride, it contains sodium cations and chloride anions. It is commonplace to refer to "a salt solution" or "a salt in solution", but this is a

convenient shorthand which is not technically entirely accurate.

[80] *The impact of the salt form on a drug and the difficulties in making salts.* The evidence of Dr. Spargo and Prof Thurston on these topics can be summarised as follows:

- i) the salt form can have a significant impact on the effectiveness of a drug;
- ii) salt forms can modify the solubility, therapeutic use, pharmaceutical dosage forms, pharmacokinetic properties (e.g. absorption, distribution, metabolism and excretion of the parent molecule in the body) and the chemical and physical stability of the drug, and its suitability for industrial processing;
- iii) in particular, in relation to solubility, if a salt form has poor solubility and dissolution, this can result in poor bioavailability, as good solubility and/or dissolution are indicators of how likely it is that the drug will be absorbed in the gut. When considering a drug for intravenous chemotherapy, the solubility of the salt form is crucial;
- iv) by contrast, if a salt is too soluble, then it may not result in direct crystallization or precipitation of the desired salt, and therefore the salt cannot be made in solid form in the first place;
- v) there can be other problems trying to make salts before one can consider testing them further, including solvents or other impurities being trapped in the lattice. In such cases, although a salt has been made, the solid form would rarely be robust or commercialisable;
- vi) in general, there can be many dead-ends and false leads when attempting to prepare salts of a parent molecule for the first time.

[81] *Salt screening.* When deciding which counter-ions to test in a salt screening process, the chemist would routinely refer to the lists of commonly used counter-ions which had been identified in standard texts. The two most common standard texts were *Berge, Bigly* and *Monkhouse*, “Pharmaceutical Salts”, *J. Pharm. Sci.*, 66, 1-19 (1977) (“*Berge*”) and *Stahl and Wermuth* (eds), *Handbook of Pharmaceutical Salts: Properties, Selection and Use* (Wiley-VCH, 2002) (“*Stahl & Wermuth*”). Both of these texts contain tables showing the most common counter-ions found in approved pharmaceuticals. At the time of *Berge*, the most common counter-ion for acidic parent molecules was sodium, followed by potassium, calcium, zinc, lithium, magnesium and aluminium. By the time of *Stahl & Wermuth*, sodium was still the most common, now followed by calcium, potassium, magnesium, meglumine, lysine and a variety of others.

[82] *Predictability of the viability of salts.* It was common ground between the experts that one could not predict in advance (a) whether one could make a particular salt form of a parent molecule, (b) what its properties would be once the salt form was made or (c) whether it would affect the efficacy of the drug. As Dr. Spargo explained in his reports, the screening and selection process for salt forms is an empirical one involving trial and error. As Prof. Thurston agreed, this remains the case even if one has already identified a suitable salt (such as the sodium salt) and is looking for an alternative. In particular, one cannot predict the solubility of any particular salt form in advance of making and testing it. A typical approach would be to screen a handful of potential candidates. Once these had been made (assuming this could be achieved), they would be tested for solubility, stability and so forth. Thus, while the chemist tasked with finding an alternative salt to pemetrexed disodium would have a reasonable expectation of being able to find a suitable alternative, he would not be confident that any particular salt would be suitable before making and testing it. I would add that Dr. Stefánsson’s evidence is entirely consistent with this.

[83] *Sodium salts.* It was well known that sodium was the most preferred counter-ion. Thus sodium would be the chemist’s first choice. It was known that sodium salts were generally not toxic. Sodium salts would generally be expected to be reasonably soluble, but they were not always easy to make.

[84] *Potassium salts.* Potassium was known to be used in pharmaceutical compositions. Although it had a general tendency to be in the “more soluble” class of salt with sodium, there were exceptions to this tendency. It was known that there were some concerns about the potential toxicity of potassium salts in terms of cardiac side effects. This is something which would require particular consideration if large quantities of the drug (such as gram quantities) were to be administered.

[85] *Tromethamine salts.* Tromethamine salts were very much in the minority in 2000/2001 and there were only a small handful of examples of its use. It is still not particularly high on the list to be used as a counter-ion even now. It was known that tromethamine salts might well be too soluble, such that one would not be able to make and harvest the solid form.

[86] *Free acids.* In principle, an acidic parent molecule could be administered in the form of the free acid, and this is something that the chemist would consider. It was often the case, however, that there was a need or desire to change from the free acid to a salt form in order to improve kinetics, absorption or physicochemical properties. In particular, the free acid might not be adequately soluble, and a common way to try to address that was through salt formation.

#### Art. 69 and the Protocol

[87] France, Germany, Italy, Spain and the UK are all parties to the European Patent Convention 2000. Art. 69(1) EPC provides:

“The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”

[88] The Protocol on the Interpretation of Art. 69 of the Convention provides:

“Art. 1

#### *General principles*

Art. 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Art. 2

#### *Equivalents*

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”

#### Construction of the UK Patent

*UK law: general*

...

[103] I would add the following observations on two aspects of the question of equivalents. The first point is that it is vital not to lose sight of the fact that the claim must be construed



in the same manner for the purpose of considering both infringement and validity. Art. 69 and the Protocol govern the interpretation of the claim for both purposes. It follows that, once due account has been taken of equivalents in determining the scope of the claim in accordance with Art. 2 of the Protocol, that claim scope is determinative of questions of both of infringement and validity. To put it bluntly, one cannot use equivalents to extend the scope of the claim just for infringement and not for validity. Still less can one use equivalents to extend protection outside the claims for the purposes of infringement, but confine attention to the claims when considering validity.

[104] The second point is that experience shows that patentees resort to arguments about equivalents in three main classes of case. The first is where, with the benefit of hindsight, it can be seen that the patent was unfortunately drafted, whether because of poor instructions from the inventor or poor drafting by his patent attorney or a combination of these things. Improver might perhaps be regarded as an example of this. The second class is where technology has moved on since the priority or filing date of the patent. Kirin-Amgen might perhaps be regarded as an example of this. The third class is where the patentee now regrets a decision taken during the course of prosecution of the patent application, whether by himself or by the examiner, and is trying to avoid the consequences of that decision. As will appear, in my view the present case is a clear example of this.

[105] In the first class of case, the law recognises that drafting patent claims is a difficult and imprecise art and that third parties should not be allowed to exploit infelicities of drafting where it is reasonably clear that those infelicities should not affect the scope of the claim. This is in order to provide “fair protection for the patent proprietor”. The law also recognises, however, the countervailing consideration that third parties are entitled to rely on the drafting of the claim when deciding on a commercial course of action. There is no tort of avoiding a patent claim. Thus it is also necessary to provide “a reasonable degree of legal certainty for third parties”. The problem, of course, is that what is fair protection to one person is legal uncertainty to another. Conversely, what is reasonable legal certainty to the second person is a denial of protection to the first. The courts have to strike a balance. In striking that balance, it is important to bear in mind that, as Lord *Hoffman* and *Jacob* LJ have pointed out, both the patentee and the third party will generally rely on skilled professional advice (and may have a remedy if the advice is incompetent).

[106] In the second class of case, the problem is more acute. It is difficult for an applicant for a patent to anticipate how technology may evolve during the 20 year life of the patent. The law is sympathetic to the proposition that third parties should not be able to avoid infringement merely by employing new technical means to implement the invention. But on the other hand, a claim may be drafted in a manner which is inescapably tied to the old technology. There is no easy answer to this conundrum. It is not necessary to explore this question any further for the purposes of the present case, however.

[107] In the third class of case, there is no reason why the law should be sympathetic to the patentee. Not only do applicants generally rely on skilled professional advice, but also they can appeal against adverse decisions of examiners during the course of prosecution if they consider that those decisions are wrong. If the courts allow decisions as to claim scope made by the examiner during the course of prosecution which have not been successfully appealed effectively to be overturned by decisions on claim construction, the courts undermine the important role of the examiner. This is still more so if the courts allow decisions as to claim scope made

by the applicant during the course of prosecution effectively to be reversed by decisions on claim construction.

*UK law: prosecution history as an aid to construction*

...

*Assessment*

...

[149] Having considered all of the points individually, it remains necessary to stand back and to consider overall which construction of the expression “pemetrexed disodium” accords with the Protocol and combines fair protection for the patentee and reasonable certainty for third parties. In my judgment this is Actavis’ construction. Lilly deliberately limited the claims of the Patent to pemetrexed disodium. There was nothing to prevent Lilly seeking broader claims if it thought it was entitled to them. There is nothing in the specification or the common general knowledge of the skilled team to suggest to the skilled team that Lilly intended to use the expression “pemetrexed disodium” in anything other than its conventional sense or that it made some mistake in using that expression, and the prosecution history shows that the opposite is the case. Confining Lilly to the scope of claim that it chose with the benefit of skilled professional advice provides Lilly with fair protection, and does not expose Lilly to the risk of the Patent being invalid on the grounds of added matter and/or insufficiency. Construing the claim as extending to (at least) any form of pemetrexed which is pharmaceutically acceptable and sufficiently soluble would not provide a reasonable degree of certainty for third parties. Any other conclusion would fail to give effect to the Protocol and would be tantamount to treating the claims as a mere guideline.

#### **The judgment of the Düsseldorf Regional Court**

[150] Lilly issued proceedings against Actavis Group PTC ehf (the Third Claimant in these proceedings) and Actavis Deutschland GmbH & Co KG (the Fifth Claimant until recently) before the Düsseldorf Regional Court on 20 July 2012. These proceedings were served on Actavis on 9 August 2013. At that time, Lilly’s only claim was in respect of pemetrexed dipotassium, since that was the only salt which had been mentioned in Bird & Bird’s letter dated 12 July 2012. Actavis challenged the jurisdiction of the German court on the ground that the English court was first seized of the dispute, but that challenge was rejected both by the Düsseldorf Regional Court and by the Düsseldorf Oberlandesgericht (Court of Appeal). On 14 June 2013 Lilly joined Kálmán Petró, the managing director of Actavis Management GmbH (the parent company of Actavis Deutschland GmbH & Co KG and not a claimant in these proceedings) as a defendant to the German proceedings and added claims in respect of pemetrexed diacid and ditromethamine.

[151] In its judgment dated 3 April 2014 the Düsseldorf Regional Court (Judges Dr. Voss, Dr. Reimnitz and Dr. Thom) held that the use of pemetrexed dispotassium would infringe claim 1 of the German designation of the Patent. In essence, it held that there was no literal infringement, but that there was infringement on the basis of the doctrine of equivalents. It went on to hold that there was a threat by Actavis Group PTC ehf to infringe the Patent by dealings in pemetrexed dispotassium, but not by Actavis Deutschland GmbH & Co KG or Mr Petró. By contrast, it held that there was no threat by the defendants in relation to pemetrexed diacid or ditromethamine. Accordingly, it did not consider whether the diacid or ditromethamine fell within claim 1.

[152] The Düsseldorf Regional Court is an experienced patent court, and its judgments are entitled to considerable respect. Furthermore, its judgment is detailed, careful and clearly reasoned. Nevertheless, I am unable to agree with its

conclusion with regard to pemetrexed dipotassium. I will not lengthen this judgment still further by giving an exhaustive explanation of my reasons for this disagreement. Most of them will be apparent from a comparison of my reasoning with that of the Düsseldorf Regional Court. I would, however, draw attention to the following points.

[153] First, the evidence before me was different to the evidence before the Düsseldorf Regional Court. In particular, although the Düsseldorf Regional Court had written evidence from Prof. Ferry before it, it did not have the advantage which I had of hearing Prof. Ferry being cross-examined on his written evidence. As I have observed above, there was some divergence between Prof. Ferry's oral evidence and his written evidence. Likewise, the Düsseldorf Regional Court did not have the benefit of the hearing the chemists cross-examined on their reports.

[154] Secondly, it appears that the arguments on both sides differed in some respects from those before me. In particular, Lilly relied on the fact that 677 disclosed that pemetrexed could be used in the form of a pharmaceutically acceptable salt, including specifically potassium, as supporting its case. Furthermore, the Düsseldorf Regional Court accepted this argument (see page 42 of the translation). By contrast, Lilly placed no reliance upon 677 before me, no doubt anticipating the riposte that the skilled team would notice the contrast between 677 and the Patent and draw the conclusion that limitation of the latter to pemetrexed disodium was intentional.

[155] Thirdly, the Düsseldorf Regional Court considered the matter solely from the perspective of the oncologist. I have explained above why I do not agree with this.

[156] Fourthly, in finding infringement by reason of equivalence alone, I respectfully consider that the Düsseldorf Regional Court has not given proper effect to the Protocol, but rather has treated the claims as a mere guideline. As the evidence of the German law experts (*Uwe Scharen*, a former judge of the Düsseldorf Regional Court, Court of Appeal and Bundesgerichtshof (Federal Supreme Court) and Professor Dr. *Klaus Melullis* of Karlsruhe Institute of Technology) filed by the parties before me confirms, German law addresses the question of equivalence by asking the three questions identified in the quintet of cases decided by the Federal Supreme Court on 14 March 2002 to which Lord *Hoffmann* referred in *Kirin-Amgen* at [75]. These questions are similar to the *Improver* questions, although, as Lord *Hoffmann* noted, there is a difference in the way in which the German courts formulate the second question. In particular, as the Federal Supreme Court (Judges Prof. Dr. *Meier-Beck*, *Kewenschrijver*, *Mühlens*, Dr. *Grabinski* and *Schuster*) recently confirmed in its judgment dated 10 May 2011 in Case X ZR 16/09 Occlusion Device at [36], German law does have the equivalent of *Improver* question 3 (as the late *Laddie J* had concluded in *Celltech R & S Ltd v. MedImmune Inc* [2004] EWHC 1124 (Pat) at [59]-[63]). In the present case, it seems to me that the Düsseldorf Regional Court's answer to question 3 simply reiterates its reasoning in answering question 2.

[157] Fifthly, the Düsseldorf Regional Court did not have regard to the prosecution history (see page 52 of the translation). As I understand it, the position in German law with regard to use of the prosecution history is similar to that in UK law: the prosecution history is admissible as an aid to construction, but reference to it is generally discouraged. For the reasons I have explained, I consider that in the present case the prosecution history is directly relevant to, and helpful in determining, the issue of interpretation.

[158] Finally, the Düsseldorf Regional Court did not consider the consequences of its construction for the validity of the Patent.

## Construction of the French designation of the Patent

### French law

[159] There is little dispute as to the applicable principles of French law. It is convenient to quote from the joint memorandum prepared by Prof. Galloux and Prof. Azéma:

*“General comments on the French legal system*

*...*

#### *Doctrine of equivalents*

After discussion, neither of the two experts noted disagreement on this section either.

They comment in particular:

- France is bound by Art. 69 of the European Patent Convention (EPC) and by its Protocol on Interpretation, amended on revision of the EPC in 2000. Art. L.613-2 of the Intellectual Property Code (IPC) introduced Art. 69 of the EPC into French law.

Regarding European patents designating France, said provisions are directly applied by the Courts.

- However, the doctrine of equivalents is not, as such, enshrined in French law. It is the subject of a doctrinal definition which has been widely adopted by the Courts, in particular the Supreme Court, according to which means which are different in form but perform the same function to achieve a similar result, are equivalent. Thus equivalence is characterised by identical function.
- For this doctrine to apply, there is no need for the claim to be unclear or for it to be widely worded (thus referring to 'general means')
- On the other hand, where the claim is narrowly worded, the doctrine of equivalents only applies on condition that the function is a new one. Should the function of the means be known, the scope of the claim shall be limited to the claimed structure. Should the function be new, any means which perform the same function with a view to the same result shall be considered to be equivalent to the claimed means, even if the latter is precisely claimed.
- Equivalents are distinguished from simple embodiment variations ('variants d'exécution') which are insignificant changes affecting non-essential means of the invention, i.e. which do not produce or do not contribute to producing a technical effect.

#### *Use of the prosecution history before the EPO*

After discussion, neither of the two experts noted any disagreement on this section. In particular, they agree:

- That the French Courts quite often refer to the prosecution history file where interpretation of the claims is concerned, and to assess the scope of protection granted. The Supreme Court accepts such a consideration so long as the claims remain the source of interpretation.
- Said documents are considered as being factual data amongst all such data subject to the Court's assessment. From this point of view, the French Courts do not distinguish between the different types of document arising from the prosecution file (letters from the examiner, statements by the patentee or by third parties etc.): all these documents have the same probative value.
- Reference to said file is not restricted to cases where infringement by equivalence is alleged."

[160] It is worth elaborating on two points. The first is the penultimate point made by the experts under the heading "Doctrine of equivalents". Where the claim is narrowly worded to cover specific means ("moyens particuliers") rather than general means ("moyens généraux"), then the court must consider the function of that means and consider whether it is a novel function. If the function of the means is

not novel then the claim monopoly is limited to the particular claimed structure. An example of this principle being applied is in the judgment of the Cour de Cassation (Supreme Court) in Appeal S 09-15668 Institut Pasteur v. Chiron Healthcare of 23 November 2010. In that case the means in question was a specific means of DNA/RNA hybridization to detect HIV with a probe composed of a particular DNA fragment. The function of the specific means was known at the priority date and so the claim integer could not be extended to cover any other method of hybridization that achieved the same function. Another example of this principle being applied is in the judgment of the Tribunal de Grande Instance (High Court) of Paris in Case 09/01863 Mundipharma Laboratories GmbH v. Sandoz SAS of 2 July 2010. In that case the integer that was said to be infringed by equivalence was the use of cellulose ether (the alleged equivalent being xanthan gum). The function of the cellulose ether was not novel at the priority date and as such the scope of the claim could not be extended to cover any means which achieved that function.

[161] Conversely, if the function of the particular claimed means is novel, then even though the claim is explicitly drafted in a narrow sense, the claim will be treated as covering a means which performs the same function and which achieves a similar result. Thus in the judgment of the Supreme Court in Appeal No. 06-17915 B2 M Industries v. Acome of 20 November 2007 the function of the particular integer that was said to be infringed pursuant to an equivalent was held to be novel, and therefore because the means that was said to be equivalent to that integer performed the same function and produced the result sought by the invention the means was equivalent to that integer.

[162] Secondly, the prosecution history is of particular relevance when the scope of the claims have been narrowed during the prosecution process, in particular where that narrowing was necessary to obtain the grant of the patent at issue. Both experts cited the judgment of the Cour d'Appel (Court of Appeal) of Paris in Case No. 08/00882 Hewlett Packard GmbH v. Agilent Technologies Deutschland GmbH of 27 January 2010 as illustrating this principle. In that case the patentee argued that its claim to a pumping apparatus covered all devices whose volume per stroke of the pistons was controlled in response to the desired flow, because the patent was the first to teach such a device. The Court of Appeal rejected this argument, and held as follows:

“But whereas if it is accepted, in the presence of a groundbreaking invention, that the patent can describe a way of carrying out the invention and claim any other possible way of carrying it out, it cannot be given a general scope, even if it is groundbreaking, if its claims are drafted in restrictive terms;

Whereas more specifically, a non-ambiguous claim with narrow scope cannot through interpretation be given a general scope, in particular when the patentee has been forced, in order to distinguish the invention from the prior art, to limit the scope of the claim in the context of the granting process;

...

Yet whereas the patentee who amended its clauses to give them a limited scope may not, without putting the safety of third parties at risk, claim that the amendments were not necessary, nor that the limited claims have the same scope as the broader claims;

...”

#### Assessment

[163] As I understand it, it is common ground that none of pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine are

within the scope of the claims of the Patent on a literal interpretation. The issue is whether they are within the scope of the claims of the Patent applying the doctrine of equivalents.

[164] In my judgment they are not within the scope of the claims for two main reasons. First, the doctrine of equivalents does not apply in the circumstances of the present case. The means in issue is “pemetrexed disodium”, which is a specific means (*moyen particulier*). The function of that means was not novel: its function was its efficacy in inhibiting tumour growth, and that was known at the date of the Patent. It follows that the expression “pemetrexed disodium” must be interpreted as being limited to the particular compound specified by that expression.

[165] Secondly, the prosecution history shows that the claims were limited to pemetrexed disodium in order to obtain the grant of the Patent. In those circumstances it would not be appropriate to interpret the claims as having a broader scope.

#### Construction of the Italian designation of the Patent

##### *Italian law*

[166] There is some common ground between the experts as to Italian law, but also some disagreement. As in France, the law is contained in the relevant statutory provisions. Case law illustrates how the courts apply those provisions, but even decisions of the Corte Suprema di Cassazione (Supreme Court) are not binding, although they are normally followed. The following matters were agreed by the experts in their joint memorandum:

“Arts. 69 EPC and Protocol are directly applicable in Italy.

There is in Italy a doctrine of equivalence which applies when not all the claimed features are reproduced literally by the accused product or process.

No specific rules are set forth by Italian law on the relevance of the file history to the purpose of claim construction.

No decisions of the Supreme Court have been delivered acknowledging the relevance of the file history.

...

The Supreme Court starting from the Barilla's case has broadened the scope of the doctrine of equivalence also to solutions which are inventive, even though Prof. Franzosi believes that the issue is not the inventive step of the infringing solution but the relation of the accused infringement and the claims.

On the equivalence, Prof. Franzosi agrees with the summary of the principles of the case law of the Supreme Court in para. 70 of Prof. Guglielmetti's report, even though Prof. Franzosi believes that such case law does not properly reflect the present law.

...

As to the date to be considered for determining the common general knowledge available to the skilled person in order to assess the infringement, Prof. Franzosi and Guglielmetti agree that the date to be considered is that on which the infringement is to be assessed, although Prof. Franzosi thinks that the case law is not entirely clear.”

...

[171] With regard to the question of equivalents, as can be seen from the joint memorandum, Prof. Franzosi accepts that Prof Guglielmetti has accurately summarised the existing jurisprudence of the Supreme Court in cases such as Case No. 257 Forel SpA v. Lisac (13 January 2004), Case No. 30234 Barilla GER Fratelli SpA v. Pastificio Fazio SpA (30 December 2012) and Case No. 622 Entsorga Italia Srl v. Ecodeco Srl (11 January 2013) in para. 70 of his first report:



- “(i) the ‘*inventive core*’ of the patent must first be identified;
- (ii) the contested device infringes the patent if it reproduces the ‘*inventive core*’ of the patent, unless it is non-obvious in respect of the ‘*inventive core*’;
- (iii) when some elements of the infringing device include non-obvious modifications, it does not automatically exclude infringement by equivalence if the modifications do not exclude the use, even in part, of the patent; and
- (iv) the mere lack of some elements of the patented device in the contested device does not automatically exclude infringement if the ‘*inventive core*’ of the idea protected by the patent is reproduced in the contested device, and if the removal of those elements in the contested device is not inventive.”

[172] It is also common ground between the experts that, in addition or in the alternative to the “obviousness” test outlined above, Italian courts frequently apply a “triple identity” test: does the variant (i) perform substantially the same function (ii) in substantially the same way (iii) to achieve substantially the same result?

[173] Nevertheless, Prof. Franzosi expresses the opinion that this jurisprudence does not correctly reflect the current statutory provisions because it pays insufficient regard to the role of the claims. In particular, it is his view that, if it is evident that there has been a conscious limitation to the claim, then the doctrine of equivalence is excluded. For the reasons given above, I consider that in future the Italian courts will be bound by Art. 52 CIP to pay closer attention to the wording of the claims. Furthermore, Prof. Franzosi was able to point to some recent lower court decisions which support this point of view. An example is Case 4114/2011 EG SpA v. AstraZeneca AB (Ordinary Court of Turin, 1 April 2011), where the court held that EG’s product did not infringe a claim requiring a minimum of 99.8 % enantiomeric excess of magnesium esomeprazole because this was clear limitation in the claim and the accused product did not have the required purity level (consistently with the decision of *Kitchin J* in *Ranbaxy v. AstraZeneca*). Accordingly, I accept Prof. Franzosi’s opinion on this point.

[174] So far as the prosecution history is concerned, it is common ground between the experts that (i) there is no doctrine of prosecution history estoppel and (ii) there is no clear rule as to the relevance, if any, of the prosecution history as an aid to interpretation of the claims. The Supreme Court has not opined on the latter point, and decisions of lower courts can be found going both ways. Prof. Guglielmetti considers that the weight of authority points away from reliance on the prosecution history, whereas Prof. Franzosi considers that there is a recent trend towards reliance upon it. Again, *EG v. AstraZeneca* is an example of this.

[175] In my judgment the Supreme Court can be expected, when called upon to consider this question, to adopt a similar position to that adopted by other European appellate courts on this issue. In short, I consider that the Supreme Court will not encourage reference to the prosecution history, but nevertheless will hold that, in an appropriate case, the prosecution history can be relied upon as an aid to construction of the claims, particularly where it is clear the applicant has intentionally limited the scope of the claims during the course of prosecution. This would accord with the argument advanced by Prof. Guglielmetti in an article which he acknowledges in para. 29 of his first report.

#### Assessment

[176] As I understand it, it is again common ground that none of pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine

are within the scope of the claims of the Patent on a literal interpretation. The issue is whether they are within the scope of the claims of the Patent applying the doctrine of equivalents.

[177] Lilly contends that it is clear that pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine are equivalent to pemetrexed disodium whether one applies the “obviousness” or “triple identity” tests, and accordingly they fall within the scope of the claim.

[178] Counsel for Actavis did not argue that pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine were not equivalent to pemetrexed disodium under Italian law. Rather he argued that the correct interpretation of the claims was that such equivalents were nevertheless excluded from the scope of protection. This was for two reasons. First, because on its face the Patent clearly demonstrated a conscious intention of the patentee to limit the claims to pemetrexed disodium. Secondly, because if there was any doubt about that, it was amply confirmed by the prosecution history.

[179] With some hesitation in respect of the first of these points, but rather less in respect of the second, I accept both these points. Accordingly, I conclude that pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine are not within the scope of the claims.

#### Construction of the Spanish designation of the Patent

##### Spanish law

[180] Again, there is some common ground between the experts as to Spanish law, but also some disagreement. So far as precedent is concerned, the experts are agreed that only reiterated decisions of the Tribunal Supremo (Supreme Court) are binding on the lower courts. In the lower courts, the majority of patent cases are heard by the courts of Madrid and Barcelona, with the latter tending to handle the pharmaceutical cases. Accordingly the judgments of those courts are particularly persuasive.

[181] With regard to substantive law, the following matters were agreed by the experts in their joint memorandum:

“a. *General issues on Spanish Law (questions addressed in the reports issued by Prof. Bercovitz and Desantes)*

1. The sources of Spanish Law.
2. The scope of binding effect of Spanish jurisprudence.
3. The direct effect and direct applicability in Spain of International Treaties, including the European Patent Convention (EPC).
4. The primacy of the EPC over national Law in Spain.
5. The EPC should be the basis for the interpretation of the corresponding Spanish patent Law.
6. The direct effect, direct applicability and primacy in Spain of Art. 69 EPC and the Protocol on its Interpretation.
7. Art. 1 of the Protocol of Interpretation constitutes a compromise between the extremes of strictly literal claim construction and the relegation of the claims to the status of guidelines.
8. Art. 69 EPC and its Protocol of Interpretation have played an important role in Spain for extending the protection of the patent to infringement by equivalence cases.

b. *Direct patent infringement. Equivalents (questions addressed in the reports issued by Prof. Bercovitz and Desantes)*

1. The notion of equivalence.
2. The Spanish Courts understand that the scope of the patent should be objectively based on claim content regardless of the subjective intention of the patentee.
3. The scope of protection of the patent extends to equivalents.

4. In Spain, the doctrine of equivalents is not applied to the invention as a whole but to each of the elements described in the claims – element by element analysis.

5. In Spain, the scope of protection of the claims must in all cases be construed in the light of the description and the drawings.

6. The EPC does not impose on national courts any specific and closed definition of equivalents.

*c. Application of the doctrine of equivalents by Spanish Courts (question addressed in the reports issued by Prof. Bercovitz and Desantes)*

1. The doctrine of equivalents cannot be used to extend the scope of the patent beyond what the applicant has protected nor should equivalence be used to allow the patentee to portray a claimed feature as ‘irrelevant’ or to compensate for mistakes.

2. Spanish Courts have been alternating various types of tests, as shown by the Supreme Court judgment dated 10 May 2011 (Olanzapine case).

3. The relevance of the test of obviousness, amongst others, in pharmaceutical cases (Olanzapine case)

4. Spanish Courts in fact apply the doctrine of one's own acts (*doctrina de los actos propios*) while sometimes they refer erroneously to the ‘prosecution history estoppel’ doctrine, which is not applied as such.

5. The doctrine of one's own acts is a general civil law doctrine which applies not only to patent claim construction but also to any other civil law issue.

6. An own act can be something different than a change of a claim.

7. The requirements for the application of the doctrine of one's own acts.

8. None of the judgments quoted in para. 60 of the Expert Report by Prof. Bercovitz refer to patents but to general civil law cases and there are cases where the doctrine has been applied to patents.

9. Limitations are also possible in other areas further than prior art.

10. The Spanish Courts have never considered whether the relevant date is the priority date or the publication date in a case on which this issue was relevant for the outcome of the case.”

[182] As appears from this, the leading case on equivalents is the Supreme Court's decision in Judgment No. 309/2011 *Laboratorios Cinfa SA v. Eli Lilly & Co Ltd* (“Olanzapine”) of 10 May 2011. In that case the Supreme Court considered a number of tests that had previously been applied, but did not settle on a definitive test. The experts are agreed that in a pharmaceutical case a test that is particularly likely to be applied is an adapted Improver test which is sometimes referred to as the “obviousness” test. This involves asking the following questions:

“1. Does the variant alter the functioning of the invention? If the answer is yes, equivalence does not exist. If the answer is no, i.e. the functioning of the invention is not altered, it is necessary to ask the next question.

2. Would the variant have been obvious to a skilled person who read the patent on the date when it was published? If the variant was not obvious i.e. it is inventive, there is no equivalence. If the answer is yes, it is still necessary to ask the third question.

3. Would the person skilled in the art who read the patent have understood, given the terms used in the claim, that the patent holder intended that strict compliance with the literal wording was an essential requirement of the invention? If the answer is yes then there can be no equivalence. But if strict compliance is not essential then the variant may be equivalent.”

[183] Despite the phraseology of the second question, the experts agree that this does not involve the same test as the

step of inventive step for validity purposes. Rather the question is whether it is obvious to the skilled person or team that the variant is equivalent to the claimed integer. It is only obvious if this would be predictable: see the decision of Audiencia Provincial (Court of Appeal) of Barcelona in Judgment No. 434/2012 H. *Lundbeck A/S v. Laboratorios Cinfa SA* of 19 December 2012.

[184] As indicated in the joint memorandum, the experts agree that the “doctrine of one's own acts” should be applied if there is relevant material in the prosecution history. An “own act” can include an amendment to a claim, but it is not limited to amendments. It is agreed that this doctrine is applied restrictively, but there is a slight disagreement as to how restrictively. I shall adopt the summary given by the Spanish national group in its response to AIPPI Question 229 regarding the use of prosecution history in post-grant patent proceedings which is quoted by Prof. Bercovitz in para. 72 of his second report:

“The ‘*actos propios*’ doctrine, as established in Spanish case law, is very clear on the requirement whereby the ‘statements’ must be unequivocal, clear, precise, conclusive, undoubted and must not reflect any kind of ambiguity. From that perspective, only explicit statements would have to be considered.”

[185] More importantly, the experts do not agree as to whether or not the doctrine is only applicable where the patentee has expressly limited the claim to overcome a prior art objection. In my judgment the evidence shows that the doctrine is most likely to be applied in such a situation, but does not establish that it is limited to that situation. Thus the Spanish national group's response to AIPPI Question 229 was that it did not matter why the amendments or arguments were made. Counsel for Lilly relied in particular on a passage from the decision of the Court of Appeal of Madrid in Judgment No. 292/2008 *Ros Roca Group SL v. Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología SA* of 1 December 2009, where reference was made to amendments to overcome prior art objections, as in the case under consideration. The Court went on, however, to state the applicable principle in the following way:

“The Chamber deems it a contradiction with his own acts for the patent's applicant to have renounced a broader scope of protection during the patent's application proceedings, by introducing technical features which reduce the scope protected by its claims, and, subsequently, after the registration, to have attempted to broaden the scope of protection to include in its features that had been excluded from it by virtue of restrictions added by the applicant himself.”

#### Assessment

[186] As I understand it, it is again common ground that none of pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine are within the scope of the claims of the Patent on a literal interpretation. The issue is whether they are within the scope of the claims of the Patent applying the doctrine of equivalents.

[187] Applying the adapted Improver questions, Actavis do not dispute that the answer to question 1 is yes. In my judgment the answer to question 2 is no for the reasons I have given when answering the equivalent question under UK law. Even if the answer to question 2 is yes, I consider that the answer to question 3 is yes for the reasons I have given when answering the equivalent question under UK law. In so far as those reasons involve considering the prosecution history, I consider that the requirements for application of the “own acts” doctrine are met. The amendments to the claims made by Lilly, and the reasons for making those amendments, are explicit, unequivocal, clear, precise, conclusive, undoubted and do not reflect any kind of ambiguity. The principle stated by the Madrid Court of Appeal in the *Ros Roca* case applies here. Accordingly, I conclude that

pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine are not within the scope of the claims.

#### Actavis' proposed products

[188] In a confidential letter dated 10 December 2013 Actavis set out details of the formulations of their proposed products on which Actavis were focussing. The precise details of these proposed formulations are confidential and are not important. In summary, the proposed products are as follows:

- i) pemetrexed diacid supplied as a concentrated aqueous solution for dilution [REDACTED];
- ii) pemetrexed dipotassium as a lyophilised (i.e. freeze-dried) powder;
- iii) pemetrexed ditromethamine as a lyophilised powder [REDACTED].

#### Direct infringement

[189] For the reasons given above, I have concluded that neither pemetrexed diacid, nor pemetrexed dipotassium nor pemetrexed ditromethamine falls within the scope of the claims 1 or 12 of the UK, French, Italian or Spanish designations of the Patent. It is common ground that it follows that dealings in pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine by Actavis will not constitute direct infringement of the UK, French, Italian or Spanish designations of the Patent. Accordingly, it is not necessary for me to set out the details of the relevant French, Italian or Spanish law.

#### Indirect infringement

##### *Infringement of the UK designation*

[190] *The law.* Sec. 60 of the Patents Act 1977 provides, so far as is relevant, as follows:

...

[194] *The facts.* These are not in dispute. Sec. 6.6 of the Summary of Product Characteristics for Alimta states as follows:

...

[199] *Assessment.* Lilly contends that, even if pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine do not fall within claim 1 of the Patent and therefore dealings in those products by Actavis will not constitute direct infringement, such dealings will amount to indirect infringement under Sec. 60(2). (As noted above, Lilly does not rely on claim 12. In any event, Lilly cannot be in a better position with regard to claim 12.) In summary, Lilly's argument runs as follows:

- i) Pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine are means relating to an essential element of the invention since they provide a source of pemetrexed ions.
- ii) The means is for putting the invention into effect. The reconstituted and diluted solution of Actavis' product (or the diluted solution in the case of the diacid) will put the invention into effect in precisely the same manner as a reconstituted and diluted solution of Alimta, since both will contain pemetrexed ions (and sodium ions for that matter).
- iii) Actavis have the requisite knowledge.
- iv) The persons to whom Actavis' product will be supplied are not entitled to work the invention.

[200] Actavis deny indirect infringement. Actavis point out that the issue only arises if the expression "pemetrexed disodium" in claim 1 of the Patent means pemetrexed disodium and not any form of pemetrexed that is pharmaceutically acceptable and sufficiently soluble. Accordingly, Actavis contend that they cannot be liable for indirect infringement because at no point is pemetrexed disodium used in the manufacture of a medicament by anyone. The fact that, when Actavis supply their product to third parties who reconstitute (or in the case of diacid, dilute) the Products with saline, there will be sodium ions and pemetrexed ions floating around, does not mean that those third parties are implementing the

invention; they have not used pemetrexed disodium in the manufacture of a medicament as required under claim 1. It is no answer to this to say that pemetrexed ions on their own constitute an essential element of the invention, as this is just another way of saying that the claim does not require pemetrexed disodium, but merely requires any form of pemetrexed which makes pemetrexed ions available.

[201] I agree with Actavis' analysis. Accordingly, I conclude that there will be no indirect infringement by Actavis of the UK designation of the Patent.

##### *Infringement of the French, Italian and Spanish designations*

[202] The experts considered the French, Italian and Spanish laws in their respective reports. There was a substantial measure of agreement in each case. In very brief summary:

- i) In France, Art. L 613-4 of the Intellectual Property Code ("IPC") is very similar to Sec. 60(2). As I understand it, it is also intended to implement Art. 26 CPC.
- ii) In Italy, it does not appear that there is any specific statutory provision for indirect infringement derived from Art. 26 CPC. Rather, Italian law provides for contributory infringement applying the general rules on tortious liability. The effect of the case law is broadly similar to the law in the other countries.
- iii) In Spain, Art. 51 of the Spanish Patents Act ("SPA") is very similar to Sec. 60(2). As I understand it, it is also intended to implement Art. 26 CPC.

[203] I do not consider it necessary to go into further detail, because I did not understand counsel for Lilly to contend that, if Lilly failed to establish indirect infringement applying UK law, Lilly could nevertheless succeed applying any of the foreign laws. I therefore conclude that Actavis will not infringe the French, Italian or Spanish designations either.

#### Law applicable to the DNI claims

[204] As I stated in my judgment of 27 November 2012 at [31], it is common ground that, by virtue of Art. 8(1) of European Parliament and Council Regulation 864/2007/EC of 31 July 2007 on the law applicable to non-contractual regulations ("the Rome II Regulation"), the law applicable to the question of whether Actavis' proposed acts would infringe each non-UK designation of the Patent is the *lex loci protectionis*, that is, the substantive patent law of the relevant country. As indicated above, however, an important dispute has arisen between the parties to the law which is applicable to the other conditions which must be satisfied by Actavis in order to obtain DNIs: is this the *lex fori* (as Actavis contend) or is it the *lex loci protectionis* (as Lilly contends)? It is common ground that this issue depends on the proper interpretation of the Rome II Regulation.

[205] Before I proceed further, I should explain for the benefit of foreign readers that the *lex loci protectionis* with regard to the UK designation of the Patent is UK law, since it is governed by the UK Patents Act 1977, and there is no difference between the law of England and Wales and the laws of Scotland and Northern Ireland in this respect. The *lex fori*, however, is the law of England and Wales (or English law for short) since this Court is a court of England and Wales. There are differences between the rules of evidence and procedure of England and Wales, Scotland and Northern Ireland respectively.

##### *The relevant provisions of the Rome II Regulation*

...

##### *Brief summary of the rival contentions*

...

##### *Interpretation of the Regulation*

...

[236] Having taken all of these matters into account, I conclude that the rules presently in issue are matters of procedure within Art. 1(3) and are not governed by the law applic-



able to the non-contractual obligation in accordance with Art. 15. It follows that they are governed by English law.

#### Procedural timetable

...

#### Actavis' preparations for launch of a pemetrexed product

[293] Again due to Lilly's objections under French, Italian and Spanish law, I must describe Actavis' preparations for launch of a pemetrexed product and how they have developed over time. Since Actavis regards the details of its preparations as confidential, I shall be circumspect in what I say.

[294] It was Dr. Stefánsson's idea to develop an alternative salt to pemetrexed disodium in order to avoid infringing the Patent. This was discussed internally at Actavis at a meeting in [REDACTED]. Dr. Stefánsson suggested three alternatives and another person suggested a fourth. [REDACTED].

[295] On [REDACTED] a business case was finalised and expenditure on the project was approved by Actavis' Pipeline Committee. In [REDACTED], solubility tests were carried out on the calcium salt which showed that it was insufficiently soluble. The results of those tests are in evidence. [REDACTED] As a result, Actavis' Research & Development department came up with some alternative suggestions, which led to the selection of pemetrexed diacid and ditromethamine as additional candidates some time before 17 April 2013.

[296] [REDACTED] Actavis' manufacturing site in Nerviano, Italy is owned and operated by Actavis Italy SPA a Socio Unico ("Actavis Italy"), the Tenth Claimant. Actavis Italy has been chosen to perform the industrial scaling up necessary for the commercial manufacture of whichever of the pemetrexed formulations gets legal clearance and goes through the regulatory process. In due course, the manufacture of commercial batches of Actavis' pemetrexed product will also be done at Nerviano.

[297] Actavis' Confidential PPD dated 28 November 2013 sets out test data obtained by Actavis by that date in respect of the (a) solubility, (b) stability, (c) shelf-life and (d) toxicity of pemetrexed disodium, dipotassium, diacid and ditromethamine. [REDACTED]

[298] Exhibit SES3 to Dr. Stefánsson's first witness statement shows the status of the project as at 17 December 2013. [REDACTED]

[299] Exhibit SES6 to Dr. Stefánsson's second witness statement shows the status of the project as at 19 March 2014. [REDACTED]

[300] Actavis' Confidential Supplementary PPD dated 21 March 2014 sets out additional test data obtained by Actavis since the date of the original PPD. [REDACTED]

[301] In addition to the test data which they have generated themselves, it appears that Actavis have obtained some data from the manufacturer of the API, although the evidence does not establish precisely what data they have obtained from this source.

[302] As stated above, Actavis' preferred candidate at present is pemetrexed diacid. [REDACTED]

[303] Dr. Stefánsson explains in his witness statements that the launch companies in each country are planned to be chosen from among the remaining Claimants in these actions near to the launch date. If necessary, Actavis will launch through Actavis Italy in France, Germany and Spain as well as in Italy.

#### DNI in respect of the UK designation applying English law

[304] Under its inherent jurisdiction, this Court has a broad discretionary power to grant a negative declaration if it is in the interests of justice to do so: see *Messier-Dowty* at [41]-[42] (Lord *Woolf* MR). The old restrictive approach under which a negative declaration would not be granted unless

there was a claim of right (*Re Clay* [1919] 1 Ch 66) has been abandoned. The modern law is that a negative declaration will be granted if it is right in all the circumstances to do so, and in particular if it will serve a "useful purpose": *Messier-Dowty* at [41]-[42]. It will do so if the claimant has a "real commercial interest" in the negative declaratory relief sought or a "real commercial reason" for it to be granted: *Nokia Corp v. InterDigital Technology Corp* [2006] EWCA Civ 1618, [2007] FSR 23 at [19]-[20] (*Jacob LJ*).

[305] Lilly does not seriously dispute that, if Actavis establish that dealings in their products would not amount to an infringement of the UK designation of the Patent, then Actavis should be granted a DNI in respect of that designation pursuant to the inherent jurisdiction of the Court. It follows that it is unnecessary for me to consider whether Actavis have satisfied the requirements of Sec. 71 of the Patents Act 1977.

[306] I would emphasise that, although I have found it convenient in writing this judgment to address this issue after determining the substantive issue between the parties on the merits, which is the same order adopted by the parties in their submissions, it would make no difference if I had considered the issues the other way round. I would add that Lilly did not seek the trial of this issue as a preliminary issue, as it could have done if there had been any real doubt about Actavis' entitlement to a DNI even if Actavis were right on the substantive issue.

#### DNI in respect of the French, Italian and Spanish designations applying English law

[307] If, as I have concluded, the law applicable to the question of whether Actavis are entitled to a DNI in respect of the French, Italian and Spanish designations of the Patent is English law, then I consider that Actavis should be granted DNIs in respect of those designations pursuant to the inherent jurisdiction of the Court because Actavis have clearly demonstrated that they have a real commercial interest in obtaining such declarations and such declarations would serve a useful purpose. Nevertheless, in case I am wrong about the applicable law, in the remainder of this judgment, I shall consider the position on the assumption that the relevant law is the law applicable to the non-contractual obligation.

#### DNI in respect of the French designation applying French law

...

#### DNI in respect of the Italian designation applying Italian law

...

#### DNI in respect of the Spanish designation applying Spanish law

...

#### Lilly's abuse of process argument in relation to the French and Spanish designations

...

#### Summary of conclusions

[376] For the reasons given above I conclude that:

- i) neither pemetrexed diacid nor pemetrexed dipotassium nor pemetrexed ditromethamine falls within the scope of the claims 1 or 12 of the UK, French, Italian or Spanish designations of the Patent;
- ii) accordingly dealings in pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine by Actavis will not constitute direct infringement of the UK, French, Italian or Spanish designations of the Patent;
- iii) nor will dealings in pemetrexed diacid, dipotassium and ditromethamine by Actavis will constitute indirect infringement of the UK, French, Italian or Spanish designations of the Patent;

- iv) the law applicable to the question of whether Actavis are entitled to a DNI is English law;
- v) applying English law, Actavis are entitled to a DNI in respect of the UK, French, Italian and Spanish designations of the Patent;
- vi) even if French, Italian and Spanish law is the applicable law respectively, Actavis are entitled to a DNI in respect of the French, Italian and Spanish designations of the Patent; and
- vii) if French and Spanish law is applicable, if the First and Third Actions are not well founded, but one or more of Actavis' later Actions are well founded, those later Actions are not an abuse of process in so far as they relate to the French and Spanish designations. ■

## JAPAN

### Keine Patentverletzung durch Händler bei bloßer Verlinkung und Beschreibung des Herstellers patentverletzender Produkte

PatG § 2 Abs. 3 Nr. 1 – **Lichtemittierende Diode (LED)**

Leitsatz des Übersetzers

**Allein der Link auf die Startseite eines Herstellers, der dort patentverletzende Produkte anbietet, sowie die all-gemeine Beschreibung dieses Herstellers auf der eigenen Homepage eines Händlers ist kein „Angebot zum Inverkehrbringen“ der patentverletzenden Produkte im Sinne des Patentgesetzes**

**Obergericht für Geistiges Eigentum, Urt. v. 11.7.2013 – Nichia Chemie-Industrie v. Tachibana-Eletech**

**Aus dem Sachverhalt**

Die Berufungskl. (Kl. Nichia Chemie-Industrie AG) ist Inhaberin des Patents mit der Registrierungsnummer 4530094 und dem Titel „lichtemittierende Diode (LED)“. Sie hat Unterlassung von Einfuhr, Lieferung oder Angebot zum Inverkehrbringen der Produkte der in Taiwan ansässigen Everlight AG sowie Vernichtung und Schadensersatz in Höhe von 1 Million Yen und Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent ab dem 14.10.2011, Tag der Aufgabe der Klageschrift, gegenüber der Berufungsbekl. (Bekl. Tachibana-Eletech AG) geltend gemacht, weil diese das Patent durch Einfuhr, Lieferung oder Angebot zum Inverkehrbringen verletze.

Das erstinstanzliche Urteil hat die Klage abgewiesen, weil weder eine Einfuhr, Lieferung noch ein Angebot zum Inverkehrbringen der Produkte vorlag oder zu besorgen war. Gegen dieses Urteil hat die Kl. Berufung – erfolglos – eingelegt.

**Aus den Gründen**

Der Berufungssenat ist ebenfalls der Auffassung, dass es weder Einfuhr noch Lieferung noch ein Angebot zum Inverkehrbringen der streitgegenständlichen Produkte gab oder dergleichen zu besorgen war. Die Klage ist deshalb unbegründet und aus den folgenden Gründen abzuweisen:

*1. Zum Streitpunkt 1 (ob die Bekl. eine Lieferung oder das Angebot zum Inverkehrbringen der Produkte vorgenommen hat)*

(1) Tatsachenfeststellung

a. Zum Geschäft der Bekl.

Die Bekl. ist ein Technologie-Handelsunternehmen für Automatisierungssysteme von Fabriken, Halbleitergeräte, Infor-

mationskommunikation, IT-Lösungen und Einfuhr/Ausfuhr. Sie kauft Halbleitergeräte von mehreren liefernden Herstellern, verkauft sie an Kunden und entwickelt auch originale Produkte.

Die Everlight AG ist einer der liefernden Hersteller der Bekl., aber die Bekl. ist keine Agentur der Everlight AG. Die Bekl. kauft Produkte der Everlight AG nur von der „E&E Japan AG“, einem japanischen Unternehmen, an dem die Everlight AG beteiligt ist und das als Handelspartner für japanische Hersteller dient, und sie verkauft diese Produkte weiter an Kunden. Es gibt hingegen keine unmittelbare Geschäftsbeziehung zwischen der Bekl. und der Everlight AG.

...

(3) Würdigung

a. Zum Tatbestand der Lieferung

Die Kl. hat behauptet, dass die Bekl. als Handelsunternehmen für Technologie spätestens ab dem Jahre 2004 auf ihrer Webseite folgendes gezeigt hat: eine klare Beschreibung der Everlight AG mit Angeboten von LEDs für Beleuchtungs- oder Hintergrundanwendung, das heißt weiße LEDs, wie „Beleuchtung/Auto, LED-Hintergrundlicht etc., Energiereduzierung/ECO durch den LED Markt“, und dass sie auf ihrer Webseite ungefähr seit 2007 folgende Produkte beschrieben hat: „Hintergrundlicht für Handy“, „LED Lampe“ und „Oberflächeneinfassende LED“ und einen Link für den einfachen Zugang von Kunden zu der diese Produkte anzeigenden Seite der Everlight AG gesetzt hat, ferner eine Seite für Anfragen vorbereitet hat, weil eine Bestellung der LEDs für Beleuchtung oder Hintergrundlicht durch die die Webseite aufrufenden Kunden natürlich zu erwarten war, dass die Bekl. als Handelsunternehmen Bestellungen nicht verweigern konnte und dass eine Lieferung weißer LED Produkte durch die Everlight AG in der Vergangenheit vernünftigerweise vermutet werden könne, weil nur die Everlight AG und die Koha AG von 15 Unternehmen in der Kategorie „Halbleitergeräte“ auf der Webseite der Bekl. LED-Produkte anbieten und man nur die Everlight AG oder die Koha AG für den Kauf von LEDs auswählen konnte.

In der Tat wurde die Everlight AG als Halbleiter liefernder Hersteller auf der Webseite der Bekl. in der Kategorie „Halbleitergeräte“ angeführt. Und es gab auch einen Link zu der Startseite der Everlight AG und eine Beschreibung der Everlight AG als LED-Hersteller (allerdings ohne Angabe bestimmter Produkte) und eine Seite für Anfragen. Deshalb mussten Kunden der Bekl. auf den Link zu der Startseite der Everlight AG auf deren Webseite klicken und danach mit mehreren Klicks auf die Seite mit den streitbefangenen Produkten gelangen. Wir können die Möglichkeit einer Anfrage oder Bestellung bei der Bekl. für auf diesem Wege gelieferte Produkte jedoch verneinen.

Zudem ist die Bekl. keine Agentur für die Produkte der Everlight AG. Sie hat die Everlight AG als nur eines der 15 Halbleitergeräte liefernden Hersteller aufgeführt. Es gab keine Beschreibung der durch die Everlight AG angebotenen Produkte. LEDs für Beleuchtung oder Hintergrundlicht bedeuten häufig weiße LEDs, aber diese weißen LEDs enthalten üblicherweise nicht nur „Phosphor+Blau-LED“-Typen im Sinne des Patents, sondern auch „dreifarbiges LED“-Typen oder „RGB Phosphor+Nah-UV LED“-Typen. Selbst wenn die Mehrheit der LEDs für die Hintergrundbeleuchtung von Handys weiße LEDs des „Phosphor+Blau LED“-Typs sind, wie die Kl. behauptet, so gibt es keinen Beweis dafür, dass alle angebotenen LEDs das Patent benutzen. Die Kunden, die nach dem Abrufen der Webseite der Bekl. die LEDs für Beleuchtung oder Hintergrundlicht eine Bestellung oder Anfrage erwägen, können auch ohne die Bekl. diese Bestellung oder Anfrage vornehmen. Aus den vorliegenden Beweisen geht zudem nicht hervor, dass die patentverletzenden Pro-

dukte auf dem japanischem Markt in Verkehr gebracht wurden. Wir können die Möglichkeit von Bestellungen oder Anfragen nicht komplett verneinen, können aber auch nicht sagen, dass eine solche Möglichkeit von großer Wahrscheinlichkeit ist. Wir können das Vorliegen einer tatsächlichen Lieferung nicht deshalb bejahen, weil eine Bestellung möglich war. Außerdem gibt es keinen Beweis für tatsächliche Lieferungen. Im Gegenteil, aus den oben genannten Fakten lässt sich das Vorliegen einer Lieferung nicht vermuten. Und diese Feststellung ändert sich nicht dadurch, dass zwei von 15 Unternehmen, die Everlight AG und die Koha AG, als Produkthersteller von LEDs auf der Webseite der Bekl. genannt werden.

Die Behauptungen der Kl. müssen deshalb zurückgewiesen werden.

#### b. Zum Angebot des Inverkehrbringens

(a) Die Bekl. ist ein Handelsunternehmen für Technologie. Sie kauft unterschiedliche Halbleiterprodukte von liefernden Herstellern und verkauft sie an Kunden weiter. Einer der liefernden Hersteller ist die Everlight AG. Aber die Bekl. ist keine Agentur der Everlight AG. Die Everlight AG wurde auf der Halbleitergeräteseite der Bekl. als eines der 15 liefernden Halbleiterhersteller aufgeführt, es gab einen Link auf die Internet-Seite der Everlight AG und eine Beschreibung der Everlight AG als LED-Hersteller, aber keine Beschreibung der LEDs als gegenständlicher Handelsprodukte, z.B. welche gegenständlichen LEDs die Everlight AG tatsächlich anbietet. Man kann auf den Link zur Internet-Seite der Everlight AG klicken, um diese Internet-Seite zu erreichen. Aber es gibt auch auf dieser Seite selbst keine Beschreibung von tatsächlichen Produkten. Die Kunden müssen sich danach noch mehrfach durch weitere Links zu den streitgegenständlichen Produkten durchklicken. Z.B. muss man zum Erreichen der patentverletzenden Produkte erst „Produkt“ von der Internet-Seite, dann „Visible LED Components“, dann „Low-Mid Power LED“, dann „5050(0.2 w)“, dann die PDF-Datei unter „Datasheet“-Link klicken. Aufgrund dieser Umstände können wir aus der Beschreibung auf der Webseite der Bekl. nicht feststellen, dass sie Produkte zum Inverkehrbringen angeboten hat.

In der Vergangenheit gab es eine Seite für die Everlight AG auf der Webseite der Bekl. Auf dieser Seite fand sich eine Beschreibung konkreter Produkte, z.B. „Zeichenbrett innen oder außen“, „Signalleuchte“, „Auto (innen/außen)“, „Hintergrundbeleuchtung für Handy“, „DVD/STB/TV“ in der Kategorie „Anwendung“, und „allgemeine LED Lampe“, „allgemeine oberflächeneingefasste LED“, „IrDA“, „Photokoppler“, „Photolink“ in der Kategorie „Produkte“. Aber das war keine Beschreibung von Handelsprodukten, z.B. mit welchen konkreten LEDs die Bekl. tatsächlich handelt. Auch hier mussten Kunden jedes konkrete Produkt auf der Webseite der Everlight AG aufrufen. Auch wenn es anders als jetzt früher eine solche Seite für die Everlight AG gab, können wir damit nicht feststellen, dass die Bekl. tatsächlich die streitgegenständlichen Produkte in Verkehr gebracht hat.

(b) In diesem Punkt hat die Kl. behauptet, dass Kunden immer mit der Idee für den Wunsch nach bestimmten Produkten auf die Webseite der Bekl. zugegriffen und die jeweiligen Links mit dem Ziel der Information über bestimmte Produkte angeklickt haben. Dass keine Beschreibung der streitgegenständlichen Produkte gegeben wurde oder mehrere Klicks zu jeder konkreten Produktnummer oder zu jeder konkreten Information erforderlich waren, sei kein Grund, ein Anbieten mit dem Ziel des Inverkehrbringens zu verneinen. Immerhin ließ sich das Angebot zum Inverkehrbringen aus der Beschreibung in der Webseite der Bekl. aufrufen, weil nur zwei der 15 genannten Unternehmen, die Everlight AG und die Koha AG, in der Kategorie „Halb-

leitergeräte“ für LED-Produkte auf der Webseite genannt wurden und weil es nur zwei Möglichkeiten für Kunden der Bekl. gab, LEDs zu kaufen, nämlich über die Everlight AG oder die Koha AG.

Allerdings ist nicht erwiesen, dass die Kunden immer mit der Idee, bestimmte Produkte zu kaufen, die Webseite der Bekl. aufgerufen haben. Außerdem ist die Bekl. keine Agentur der Everlight AG, und letztere wurde nur als ein Halbleiter liefernder Hersteller vorgestellt, wobei die Beschreibung nur für die allgemeinen Handelsgeschäfte ohne Beschreibung von konkreten Produkten erfolgte. Der Link auf die Webseite der Everlight AG führt nur zur Hauptseite und nicht unmittelbar zu bestimmten Produkten. Kunden konnten nach dem Klick auf die Hauptseite der Everlight AG erst mit mehreren weiteren Klicks den Link zu den konkreten Produkten erreichen. Es ist hier nicht zu entscheiden, ob die Links oder die Beschreibung auf der Webseite der Everlight AG ein Angebot bedeuten oder nicht. Jedenfalls ist der Webseite der Everlight AG nicht zu entnehmen, dass die Bekl. ein Angebot zum Inverkehrbringen gemacht hat. Und außer der in oben (a) festgestellten Tatsache hat die Bekl. angegeben, dass es keinen Handel oder kein Angebot von Mustern zwischen ihr und der E&E Japan AG gab, und dass sie keine zukünftigen Pläne für einen Handel mit der E&E Japan AG habe. So kann mit dieser Erwägung aus dem Link auf die Startseite der Everlight AG oder aus der Beschreibung auf der Webseite der Bekl. nicht festgestellt werden, dass insoweit ein Angebot zum Inverkehrbringen gemacht wurde.

Deshalb können wir den Behauptungen der Kl. nicht folgen.

#### c. Zur Besorgnis von Lieferungen oder Angeboten zum Inverkehrbringen

Aus obiger Würdigung kann nicht festgestellt werden, dass die Bekl. in der Vergangenheit eine Einfuhr, Lieferung oder ein Angebot zum Inverkehrbringen vorgenommen oder abgegeben hat. Es gibt keinen gegenständlichen Beweis für eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Einfuhr, einer Lieferung oder eines Angebots zum Inverkehrbringen. Deshalb ist festzustellen, dass es keine Anhaltspunkte für die Besorgnis einer zukünftigen Lieferung oder eines Angebots zum Inverkehrbringen durch die Bekl. gibt.

Übersetzung aus dem Japanischen von Atsuhiko Furuta, ehemaliger Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München. ■

## MARKENRECHT

### ÖSTERREICH

#### Oberster Gerichtshof, Beschl. v. 17.7.2014 – 4 Ob 15/14f – FitnessCentrum

Berichtigung: Aufgrund eines Redaktionsversehens wurde der Beschluss des österreichischen OGH FitnessCentrum in Heft 12/2014 auf S. 1148 mit einem falschen Entscheidungsdatum und einem falschen Aktenzeichen abgedruckt. Das richtige Datum lautet 17.7.2014, das richtige Aktenzeichen lautet 4 Ob 15/14f. Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.



## SCHWEIZ

## Keine zur Irreführung geeignete Herkunftserwartung bezüglich US-Stadt „Phoenix“ durch Wort-Bildmarke „PhoenixMiles“ für chinesisches Vielfliegerprogramm

Protokoll vom 27.6.1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP) von Art. 5 Abs. 1 und 2; PVÜ Art. 6 quinquies Buchst. B Ziff. 3; MSchG Art. 2 Buchst. c, Art. 47 Abs. 1 und 2 – **PhoenixMiles**

Leitsatz der Redaktion (Dr. Barbara Bonk)

Durch die Wort-Bildmarke „PhoenixMiles“ für ein chinesisches Vielfliegerprogramm besteht keine Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 2 Buchst. c MSchG. Das zusammengesetzte Wort „PhoenixMiles“ ergibt keinen offensichtlichen Sinngehalt, der sich ohne weitere Gedankenschritte anbieten würde. Der Zusatz „Miles“ verstärkt weder das Verständnis als geografische Angabe noch die Assoziation mit dem mythischen Vogel. Vielmehr erweckt „PhoenixMiles“ den Eindruck einer Fantasiebezeichnung. Weil auch die Schriftzüge trotz der etwas verschiedenartigen Schriftarten für „Phoenix“ und „Miles“ nur wenig gestaltet sind, verschiebt sich der Fokus des Betrachters auf die vier chinesischen Schriftzeichen. Der Halbkreis mit den Pfeilenden, der wohl einen lachenden Mund symbolisieren soll, wird nur am Rande wahrgenommen. Aufgrund des fehlenden Sinngehalts der Wortelemente sind es somit die chinesischen Schriftzeichen, die den Gesamteindruck der Marke prägen und es den vorwiegend mündigen Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen intuitiv einem asiatischen Anbieter zuzuordnen; eine Herkunftserwartung bezüglich der US-amerikanischen Metropole ist mithin auszuklammern.

**Bundesverwaltungsgericht, Urt. v. 3.4.2014 – B-3926/2013**

### Sachverhalt

A.  
Die Bf. ließ die Wort-/Bildmarke IR 1'086'471 Phoenix Miles (fig.) am 11.4.2011 unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität vom 6.12.2007 als internationale Marke eintragen. Das Zeichen sieht wie folgt aus:



und wird für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht:

- 37 Entretien et réparation d'avions; réparation d'appareils photographiques; entretien et réparation d'automobiles; informations en matière de réparation; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d'appareils électriques; installation et réparation d'entrepôts; services de nettoyage de bâtiments (ménage); vulcanisation de pneus (réparation); nettoyage à sec.  
39 Services de navigation; affrètement; transport de voyageurs; transport en automobile; transports aériens; location d'automobiles; entreposage; réservation de places de voyage; dépôt de marchandises; messagerie (courrier ou marchandises).  
43 Agences de logement (hôtels, pensions); restauration; services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture; mise à disposition de terrains de camping; location de

constructions transportables; services de garderies (crèches); pensions pour animaux; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de camps de vacances (hébergement); services de bars.

Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 25.8.2011 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert.

B.

Die Vorinstanz teilte der Bf. mit vorläufiger Schutzverweigerung vom 13.8.2012 mit, dass die Schutzausdehnung der Marke auf die Schweiz abgelehnt werde. Für die beanspruchten Waren sei das Zeichen irreführend, weil es eine geografische Angabe enthalte. Zudem sei es verwechselbar mit dem roten Halbmond (vgl. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 25.3.1954, SR 232.22).

C.

Mit E-Mail-Nachricht vom 14.11.2012 führte die Bf. aus, das Fabeltier sei ebenso bekannt wie die amerikanische Stadt Phoenix. Die chinesischen Schriftzeichen wiesen auf ein chinesisches Unternehmen hin und das grafische Element unterscheide sich stark vom roten Halbmond. Sie beantrage deshalb den vollumfänglichen Schutz der Marke.

D.

Am 12.2.2013 teilte die Vorinstanz der Bf. mit, sie halte nicht mehr daran fest, dass die Marke mit dem roten Halbmond verwechselbar sei, erachte die Marke aber nach wie vor als geografisch irreführend. Es liege kein Ausnahmetatbestand vor, der den geografischen Gehalt des Zeichens in den Hintergrund treten lasse.

E.

Die Bf. konterte mit E-Mail vom 6.3.2013, dass die Marke im Gesamteindruck den Konsumenten ausreichend Hinweise auf ein chinesisches Vielfliegerprogramm gebe, weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen sei.

F.

Mit Verfügung vom 6.6.2013, die sich nicht an die Bf., sondern an ihre chinesische Rechtsvertreterin Chang Tsi & Partners in Beijing richtete, wies die Vorinstanz die Schutzausdehnung der Marke auf die Schweiz größtenteils ab. In der Begründung führte sie an, das Zeichen wirke geografisch irreführend, weil es eine Herkunftserwartung schaffe. Es erscheine äußerst wahrscheinlich, dass die strittigen Dienstleistungen aus Phoenix (Arizona) erbracht würden. Die Bf. habe jedoch ihren Sitz in China. Die Ausnahmekriterien von BGE 128 III 454 Yukon seien nicht erfüllt. Einzig in Bezug auf die gastronomischen Dienstleistungen:

43 restauration; services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture; services de bars.

könne ihr Schutz gewährt werden, während er für alle anderen Dienstleistungen verweigert werde.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Bf. am 10.7.2013 Beschwerde ans BVGer mit den Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben.
2. Die Internationale Registrierung 1 086 471 PHOENIX MILES (fig.) sei in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Sie machte geltend, die Verfügung sei formell ungültig, weil sie nicht an die Bf., sondern an ihre chinesische Rechtsvertreterin gerichtet sei. Eventualiter führte sie aus, Phoenix werde nicht nur als geografische Angabe erkannt, sondern auch als mythischen Vogel und als Sternbild des Südhimmels. Der Phoenix sei das Wappentier der Bf. und werde oft zur Bezeichnung von Produkten und Firmen verwendet. „Miles“ werde vom Schweizer Publikum als Längenangabe verstanden. Die chinesischen Schriftzeichen schafften eine Verbindung zu China. In den USA sei die Marke registriert worden.

Bei Notwendigkeit werde ein demoskopisches Gutachten erstellt.

H.

Mit Schreiben vom 8.8.2013 wies die Bf. darauf hin, dass nicht die chinesische Anwaltskanzlei, sondern sie selbst die Markeninhaberin sei.

I.

Am 16.9.2013 zog die Vorinstanz ihre Verfügung in Wiedererwägung und erließ eine neue, an die Bf. gerichtete, jedoch ansonsten unveränderte Verfügung. Mit der gleichzeitig eingereichten Vernehmlassung beantragte sie die Abweisung der Beschwerde, unter Wiederholung der früher vorgebrachten Argumente.

J.

Die Bf. teilte mit Schreiben vom 28.10.2013 mit, dass sie aus Kostengründen auf ein demoskopisches Gutachten verzichte. Sie sei aber in der Schweiz tätig und bekannt. Das Vielfliegerprogramm habe über 19 Millionen Mitglieder. Die amerikanischen Behörden erachteten „Phoenix“ zudem nicht als freihaltebedürftig. Auch in der EU, Japan und Kanada sei die Marke eingetragen worden.

K.

Mit Schreiben vom 27.11.2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik.

L.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

M.

Auf die einzelnen Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das BVGer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das BVGer ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Buchst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17.6.2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).

1.2 Nicht mehr zu prüfen ist die Frage, ob die Bf. zur Erhebung eines Rechtsmittels gegen eine an eine Drittperson gerichtete Verfügung befugt ist, nachdem die Vorinstanz die Bf. im Laufe des Beschwerdeverfahrens als Verfügungsadressaten bezeichnet hat (Urteile des BVGer B-1000/2007 vom 13.2.2008 E. 2 – Viaggio; B-1611/2007 vom 7.10.2008 E. 1 – Laura Biagiotti Aqua die Roma). Die Bf. hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse und ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.3 Mit der unangefochten gebliebenen Ziff. 2 der strittigen Verfügung ist die Eintragung der Marke für die Dienstleistungen:

43 restauration, services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture; services de bars.

in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des BVGer B 2655/2013 vom 17.2.2014 E. 2.1 – Dior-Taschenmuster (fig.), B 1190/2013 vom 3.12.2013 E. 2.1 – Ergo (fig.), B-2609/2012 vom 28.8.2013 E. 2.1 – Schweizer Fernsehen, B-4519/2011 vom 31.10.2012 E. 2.1 – Rhätische Bahn).

2.

2.1 Die Bf. hat Sitz in China. Zwischen China und der Schweiz gilt das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14.7.1967 (MMA, SR 0.232.112.3, seit 4.10.1989), das Protokoll vom 27.6.1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR

0.232.112.4, seit 1.5.1997) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14.7.1967 (PVÜ, SR 0.232.04, seit 19.3.1985). Nachdem China sowohl dem MMA als auch dem MMP angehört, kommt ausschließlich das MMP zur Anwendung (*Lara Dorigo*, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Vorbemerkungen zu Art. 44-46 a Rz. 17). Die achtzehnmonatige Frist von Art. 5 Abs. 1 und 2 MMP zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz lief am 25.2.2013 ab und wurde von der Vorinstanz mit vorläufiger Schutzverweigerung vom 13.8.2012 sowohl bezüglich der Irreführungsgefahr als auch der Verwechslungsgefahr mit dem roten Halbmond eingehalten.

2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Buchst. b Ziff. 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Buchst. c des Markenschutzgesetzes vom 28.8.1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine irreführende Marke vom Schutz ausgeschlossen ist.

3. Das Zeichen des roten Kreuzes darf in Friedens- und Kriegszeiten nur verwendet werden, um das Personal, die Formationen, die Transporte, die Anstalten und das Material des Sanitätsdienstes der Armee mit Einschluss der freiwilligen Sanitätshilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes, sowie die den bewaffneten Kräften zugeteilten Feldprediger zu kennzeichnen (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, [RKG, SR 232.22]). Marken und Designs, die gegen das Rotkreuzgesetz verstoßen, sind von der Hinterlegung ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 RKG). Dies gilt sinngemäß auch für das Zeichen des roten Halbmonds (Art. 12 Abs. 1 RKG). Weil das RKG jede nicht erlaubte Benutzung der Rotkreuzzeichen oder damit verwechselbarer Zeichen, ohne Rücksicht auf die weiteren Umstände und den Nutzungszweck, ausschließt, ist einzig zu prüfen, ob diese als Bestandteil in die beanspruchte Marke aufgenommen wurden (BGE 134 III 411 E. 5.2 – VSA ASA; vgl. Urteil des BVGer B 3304/2012 vom 14.5.2013 E. 2.2.2). Das Grafikelement rechts vom Schriftzug „PhoenixMiles“ stellt einen Halbkreis dar, der sich an den Enden verjüngt und von zwei ungleich großen Pfeilspitzen abgeschlossen wird. Im Unterschied zum geschützten Zeichen des roten Halbmonds, das etwas mehr als zwei Drittel des Kreises einnimmt, ist es schlanker und offener. Die beiden Pfeilspitzen erinnern an die Winkel eines lachenden Mundes, während der rote Halbmond dadurch charakterisiert wird, dass keine weiteren Elemente existieren. Schließlich liegt die Öffnung beim roten Halbmond genau rechts, während sie vorliegend im Winkel von 45° nach links oben zeigt. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht den Vorwurf der Verwechselbarkeit mit dem roten Halbmond fallengelassen.

4.

4.1 Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Buchst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten damit zur Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 772 E. 2.1 – Colorado [fig.], BGE 128 III 4 54 E. 2.2 – Yukon; Urteile des BGER 4A\_6/2013 vom 16.4.2013 E. 2.3 – Wilson, 4A\_508/2008 vom 10.3.2009 E. 3.2 – Afri-Cola; Urteile des BVGer B-6402/2011 vom 31.7.2012 E. 3.1 – Austin used in 1833 & ever since [fig.], B-102/2008 vom 28.1.2010 E. 3 – Java Monster, B-3511/2007 vom 30.9.2008 E. 4 – AgieCharmilles).

4.2 Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschließlich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf

Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1 Yukon; *Eugen Marbach*, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwähnen (*Marbach*, SIWR III/1, a.a.O., Rz. 382). Nach einem Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden kann, wird eine geografische Angabe, wenn sie den maßgeblichen Verkehrskreisen als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen der damit gekennzeichneten Produkte verstanden (BGE 135 III 419 E. 2.2 – Calvi, Urteil des BGer 4A.508/2008 vom 10.3.2009 E. 4.2 – Afri-Cola, *Noth*, in: *Noth/Bühler/Thouvenin*, a.a.O., Art. 2 Buchst. c Rz. 46).

4.3 Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen (Art. 47 Abs. 4 MSchG). Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Buchst. a MSchG). Soweit der Markenhinterleger die beanspruchten Dienstleistungen jedoch nicht selbst, sondern durch Dritte erbringen lässt, bestimmt sich die Herkunft nach dem Sitz des Dienstleistungserbringers und nicht nach dem Sitz des Markenhinterlegers (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 15.3.2006 in: sic! 2006, 588 – Fedex Europe First).

4.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den maßgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das BGer hat dies präzisiert und in seinem Urteil BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. – Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in welchen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden:

1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den maßgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.
2. Fantasiezeichen, die von den maßgebenden Abnehmerkreisen – trotz bekanntem geografischem Gehalt – offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können.
3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend – in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben.
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird.

Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschließend (*Noth*, in: *Noth/Bühler/Thouvenin*, a.a.O., Art. 2 lit. c Rz. 43).

4.5 Das BGer hat die zweite Ausnahmekategorie dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund und lasse keine Herkunftserwartung entstehen (Urteil des BGer 4A\_6/2013 vom 16.4.2013 E. 3.3.2 – Wilson; Urteile des BVGer B-6562/2008 vom 16.3.2009 E. 6.1 – Victoria, B-7413/2006 vom 15.10.2008 E. 5 – Madison, B-3511/2007 vom 30.9.2008 E. 5.2 – AgieCharmilles; *Christoph Willi*, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 233; vgl. BGE 132 III 772 E. 2.1 – Colorado [fig.]). Bei zusammengesetzten Marken sind deshalb zuerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Teilsinngehalt sowie auf ihre Relevanz bezüglich einer möglichen Herkunftserwartung zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der geografische Zeichenbestandteil auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und im Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise als Herkunftsangabe verstanden wird. Erst wenn dies bejaht wird, ist schließlich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteile des BVGer B-6850/2008 vom 2.4.2009 E. 4 – AJC – presented by Arizona Girls, B-3511/2007 vom 30.9.2008 E. 4 – AgieCharmilles).

4.6 Besonders zu prüfen ist das Bestehen einer Herkunftserwartung des Verkehrs, wenn eine Marke mehrere zuwiderlaufende geografische Elemente kombiniert. In einer solchen Konstellation ging die Rekurskommission für Geistiges Eigentum von einer hinreichenden Mündigkeit des Verbrauchers aus, der dem Zeichen einen vernünftigen Sinn zuzumessen suche (RKGE vom 19.5.2006 in: sic! 2006, 771 f. E. 4 – British American Tobacco Switzerland [fig.]). Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine vernünftige Deutung der mehreren geografischen Sinngehalte im Gesamteindruck des Zeichens naheliegt, von den maßgebenden Verkehrskreisen zum Beispiel als sinnvolle semantische Ergänzung („Paris, Texas“), Gestaltungs- oder Sinnhierarchie („Asia Food, Thun“) oder als sachlich verstandener Hinweis (vgl. RKGE vom 30.8.2005, veröffentlicht in: sic! 2006, 41 E. 4 – WürthPhoenix) verstanden wird, so dass zwar von einer Herkunftserwartung, nicht aber von einer widersprüchlichen Sachaussage auszugehen ist (Urteil des BVGer B 358/2012 vom 12.11.2012 E. 3.3 – B Royal Savoy Lausanne The Bürgerstock Selection [fig.]).

4.7 Bei mehrdeutigen Marken, die unter anderem eine geografische Bedeutung aufweisen, hatte das BVGer wiederholt zu prüfen, welcher Sinn für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht und ob damit eine Irreführungsgefahr geschaffen wird. So wird „Kalmar“ primär als Tintenfisch und nicht als schwedische Industriestadt verstanden (Urteil des BVGer B-550/2012 vom 13.6.2013 E. 5.4 – Kalmar). „Wilson“ wird von den Nachfragern von Tabak als Personennamen wahrgenommen, obwohl eine US-amerikanische Ortschaft „Wilson“, die in einem Tabakanbaugebiet liegt, existiert (Urteil des BGer 4A.6/2013 vom 16.4.2013 E. 3.3.2 ff. – Wilson). „Burlington“ wird nicht als Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont, sondern als Marke oder Familienname verstanden (Urteil des BVGer B-5503/2011 vom 16.11.2012 E. 6.7 – Burlington). „Frankonia“ wird mit dem Begriff des Volkes der Franken, nicht aber mit der deutschen Region Franken in Verbindung gebracht (Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9.5.2012 E. 6.6 – Frankonia [fig.]). Bei „Gap“ steht die englische Bedeutung als „Lücke“ im Vordergrund, nicht die französische Stadt Gap (Urteil des BVGer B-3458/2010 vom 15.2.2011 E. 6.3.3, 6.4.1 – Gap). „Victoria“ wird primär als Frauennamen und weder als australischer Bundesstaat noch



als Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia verstanden (Urteil des BVGer B-6562/2008 vom 16.3.2009 E. 6.4 – Victoria). Demgegenüber steht bei „Austin“ nicht der Eigenname, sondern das Verständnis als Hauptstadt von Texas, USA im Vordergrund (Urteil des BVGer B-6402/2011 vom 31.7.2012 E. 4.3.3 – Austin used in 1833 & ever since [fig.]). Auch bei „Madison“ dominiert die geografische Bedeutung aufgrund der in Madison, USA, gelegenen University of Wisconsin und weil „Madison“ in der Schweiz kaum als Vorname bekannt ist (Urteil des BVGer B-7413/2006 vom 15.10.2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 – Madison).

5.

Vorab sind die maßgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Frage der Irreführungsgefahr ist die erwartete Käuferschaft, „les clients potentiels“, an die das damit gekennzeichnete Angebot gerichtet wird, maßgeblich (BGE 135 III 420 E. 2.4 – Calvi; Urteil des BGE 4A\_508/ 2008 E. 3.2 – Afri-Cola).

Käuferschaft der Dienstleistungen der Klasse 37 sind private und gewerbliche Besitzer von Flugzeugen, Fotoapparaten, Autos, Maschinen, elektrischen Geräten, Lagerhallen, Gebäuden und Reifen, die unterhalten und repariert werden müssen, sowie von nicht waschbaren Kleidern oder Stoffen, die chemisch gereinigt werden müssen. Dies kann sowohl Private wie auch Unternehmen betreffen. Die Transport- und Lager-Dienstleistungen in Klasse 39 werden von privaten Reisenden sowie von Unternehmen für ihre beruflich reisenden Mitarbeiter nachgefragt. Schließlich werden die in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen des mobilen Essens- und Getränkeverkaufs, der Zurverfügungstellung von Campingplätzen sowie von Kinderbeaufsichtigungsdiensten, Tierpensionen und Feriencamps vorwiegend von Privaten nachgefragt, während Unterkünfte, Bewirtung, Barbetrieb und Vermietung von transportablen Konstruktionen sowie von Stühlen und Tischen sowohl von Privaten als auch von Unternehmen nachgefragt werden. Die Verkehrskreise bestehen somit etwa zu gleichen Teilen aus privaten Nachfragern und aus Unternehmen.

6.

6.1 Die Vorinstanz argumentiert, Phoenix sei die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona und die sechstgrößte Stadt der USA, weshalb sie den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei. Die Herkunftserwartung, dass die strittigen Dienstleistungen dort erbracht würden, werde dadurch enttäuscht, dass die Markeninhaberin ihren Sitz in China habe. Dabei sei keine der im Yukon-Entscheid genannten Ausnahmen (vgl. E. 4.3) für geografische Angaben erfüllt. Insbesondere gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bedeutung als Fabeltier im Vordergrund stehe. Die Bf. entgegnet, der mythische Vogel Phönix sei das Wappentier der Bf. „Phoenix“ stehe nicht in Alleinstellung, sondern sei mit dem Wort „Miles“ und chinesischen Schriftzeichen kombiniert.

6.2 Der Begriff „Phoenix“ wird in Medien und Wissenschaft oft in abgeleitetem Sinn gewählt, weshalb ihm auf Wikipedia eine ganze Reihe von Bedeutungen zukommt. Ursprünglicher Sinn ist jedoch stets der mythische Vogel, daneben wird am häufigsten der Name der Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona verwendet (<http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix>, besucht am 24.3.2014). Die englische Schreibweise mit „oe“ entspricht der deutschen Schreibweise mit „ö“ (<http://www.dict.cc/?s=phoenix>, besucht am 24.3.2014).

6.3 Der Phönix (altgriechisch phoenix, von altägyptisch benu = der Wiedergeborene/der neugeborene Sohn; lateinisch phoenix) ist ein mythischer Vogel, der verbrennt, um aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. Diese Vorstellung findet sich heute noch in der Redewendung „Wie ein Phönix aus der Asche“ für etwas, das schon verloren geglaubt war, aber in neuem Glanz wieder erscheint. Deshalb gilt der Phönix als Sinnbild der Unsterblichkeit (<http://de.wikipedia.org/wiki/>

Phönix (Mythologie), besucht am 24.3.2014; *Renate Wahrig-Burfeind*, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort „Phönix“).

6.4 Phoenix, Arizona, ist die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten und die bevölkerungsreichste Hauptstadt eines US-amerikanischen Bundesstaates. Im Jahre 1867 wurde sie sechs Kilometer östlich der heutigen Stadt von Jack Swilling gegründet. Der Name „Phoenix“ wurde ihr von Lord Darrell Duppa, als Symbol für den Aufstieg der Stadt aus den Ruinen einer früheren Zivilisation, verliehen ([http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,\\_Arizona](http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Arizona), besucht am 24.3.2014).

6.5 In der Schweiz wird der Begriff „Phoenix“ verbreitet als Bezeichnung von Kulturanlässen, Vereinen, Stiftungen, Unternehmen etc. verwendet, wie bereits einige zufällig ausgewählte Internetseiten zeigen ([www.derphoenix.ch](http://www.derphoenix.ch), [www.ensemble-phoenix.ch](http://www.ensemble-phoenix.ch), [www.phoenix-drive.ch](http://www.phoenix-drive.ch), [www.phoenixfitness.ch](http://www.phoenixfitness.ch), [www.phoenixhaegendorf.ch](http://www.phoenixhaegendorf.ch), [www.phoenixinstitution.ch](http://www.phoenixinstitution.ch), [www.phoenix-mecano.ch](http://www.phoenix-mecano.ch), [www.phoenixschwyz.ch](http://www.phoenixschwyz.ch), [www.phoenix-shop.ch](http://www.phoenix-shop.ch), [www.phoenix-spiele.ch](http://www.phoenix-spiele.ch), [www.phoenixteam.ch](http://www.phoenixteam.ch), [www.phoenix-theater.ch](http://www.phoenix-theater.ch), [www.phoenix-uri.ch](http://www.phoenix-uri.ch), [www.phoenix-wohnen.ch](http://www.phoenix-wohnen.ch), [www.phoenixzentrum.ch](http://www.phoenixzentrum.ch), [www.phoenixzermatt.ch](http://www.phoenixzermatt.ch), [www.phoenix-zug.ch](http://www.phoenix-zug.ch), [www.pk-phoenix.ch](http://www.pk-phoenix.ch), [www.scphoenix.ch](http://www.scphoenix.ch), alle besucht am 24.3.2014). Dabei wird er in keinem der obenstehenden Beispiele in einem Sinnzusammenhang mit der US-amerikanischen Stadt verwendet. Im schweizerischen Kontext wird „Phoenix“ demzufolge primär mit dem mythischen Vogel assoziiert und erst in zweiter Linie mit davon abgeleiteten, weiteren Bedeutungen.

6.6 Der zweite Wortteil der strittigen Marke besteht aus dem Wort „Miles“. Primäre deutsche Bedeutung dieses Wortes ist die Mehrzahl „Meile“, ein Längenmaß von 1'609 Metern (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort „mile“; <http://www.dict.cc/?s=miles>, besucht am 24.3.2014). Das Wort gehört zum englischen Grundwortschatz (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006, Stichwort „Mile“). Gebräuchliche, damit gebildete Wörter sind „air miles“ = Flugmeilen und „nautical miles“ = Seemeilen (<http://www.dict.cc/?s=miles>, besucht am 24.3.2014). Miles ist überdies ein englischer Vorname, der möglicherweise vom lateinischen Wort für „Soldat“ abstammt ([http://en.wikipedia.org/wiki/Miles\\_\(first\\_name\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_(first_name)), besucht am 24.3.2014) sowie ein im englischen Sprachraum häufiger Nachname ([http://en.wikipedia.org/wiki/Miles\\_\(surname\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_(surname)), besucht am 24.3.2014). Bekanntester Exponent dürfte der englische Musiker John Miles sein, der mit dem Hit „Music“ im Jahre 1976 Platz 4 der Schweizer Hitparade erreichte ([http://de.wikipedia.org/wiki/John\\_Miles\\_\(Musiker\)](http://de.wikipedia.org/wiki/John_Miles_(Musiker)), besucht am 24.3.2014). Überdies tragen mehrere kleine Ortschaften in den USA, Kanada und Australien diesen Namen ([http://en.wikipedia.org/wiki/Miles\\_\(disambiguation\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_(disambiguation)), besucht am 24.3.2014).

7. Es erscheint möglich, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten an Flugzeugen und Informationen in Reparaturanfragen in Klasse 37, Navigationsdienste, Befrachtung, Lufttransporte, Buchung von Reisen in Klasse 39 sowie die Zimmervermittlung, der Betrieb von Campingplätzen und Feriencamps in Klasse 43 in Phoenix, Arizona erbracht oder von dort ausgeführt werden. Flugzeuge lassen sich für Reparaturen oder Lufttransporte in ein anderes Land fliegen; Navigationsdienste, Befrachtung, Buchung von Reisen und Zimmervermittlung können über das Internet erfolgen und der Betrieb von Campingplätzen und Feriencamps wird auch an fernen Destinationen erwartet. Zu prüfen ist somit, ob bezüglich dieser Dienstleistungen beim Gebrauch der strittigen Marke eine Herkunftserwartung entsteht. Bei den übrigen Dienstleistungen haben Schweizer Verkehrskreise aufgrund der dritten Yukon-Ausnahme (E. 4.4) von vornherein keine Herkunftserwartung, weil Phoenix, Arizona, dafür offensichtlich nicht als Erbringungsort in Frage kommt.

8.

8.1 Die Vorinstanz begründet die ihrer Ansicht nach im Vordergrund stehende geografische Bedeutung des Bestandteils „Phoenix“ im strittigen Zeichen mit der wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung der amerikanischen Stadt, die den schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sei. Diesem Rückschluss kann nicht ohne Weiteres gefolgt werden. In einem früheren Entscheid hat die RKGE festgestellt, dass die Wortmarke „Phoenix“ für Waren der Klasse 3 schutzfähig sei, wenn sie mit einem Bildelement ergänzt werde, die ihr eindeutig den Sinngehalt eines mythologischen Vogels zuweise (RKGE vom 11.11.2003 in: sic! 2004, 429 E. 4 – Phoenix). In einem weiteren Entscheid hat die RKGE festgehalten, dass die Bekanntheit von „Phoenix“ beim schweizerischen Publikum als Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona nicht ausreiche, um diese Bezeichnung als Herkunftsangabe und damit die Marke als irreführend zu qualifizieren. Die Marke sei vielmehr in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Dabei gelte es auch zu berücksichtigen, dass die Bezeichnung „Phoenix“ ohne Zwischenraum mit einem anderen Wort verbunden sei (RKGE vom 30.8.2005 in: sic! 2006, 40 E. 4 – Würthphoenix). Diese Ausführungen decken sich auch mit der neueren Rechtsprechung zum maßgeblichen Sinngehalt (E. 4.5). Demzufolge darf nicht nur auf den Markenbestandteil „Phoenix“ abgestellt werden, sondern eine allfällige Herkunftserwartung ist aufgrund des Gesamteindrucks des strittigen Zeichens zu beurteilen (vgl. Urteil des BVGer B-6068/2007 vom 18.9.2008 E. 6.1 – Biorom; *Noth*, in: *Noth/Bühler/Thouvenin*, a.a.O., Art. 2 lit. c Rz. 54).

8.2 Der für hiesige Verkehrskreise verständliche Wortteil des strittigen Zeichens besteht aus einem aneinander geschriebenen Schriftzug „PhoenixMiles“, wobei „Phoenix“ und „Miles“ eine leicht unterschiedliche Schriftart aufweisen. Während „Phoenix“ in einer serifenlosen Schrift gehalten ist, erscheint „Miles“ in einer gleich großen Kursivschrift mit Serifen und mit einem großen Anfangsbuchstaben. Rechts vom Schriftzug erscheint ein Halbkreis, der sich zur Mitte hin etwas verdickt und auf beiden Seiten von leicht abgesetzten, ungleich großen Pfeilspitzen abgeschlossen wird. Unter dem Schriftzug stehen, vom ersten Buchstaben bis zum „M“ gleichmäßig verteilt, die chinesischen Schriftzeichen.

8.3 Das zusammengesetzte Wort „PhoenixMiles“ ergibt keinen offensichtlichen Sinngehalt, der sich ohne weitere Gedankenschritte anbieten würde. Der Zusatz „Miles“ verstärkt weder das Verständnis als geografische Angabe, noch die Assoziation mit dem mythischen Vogel. Vielmehr erweckt „PhoenixMiles“ den Eindruck einer Fantasiebezeichnung. Weil auch die Schriftzüge trotz der etwas verschiedenartigen Schriftarten für „Phoenix“ und „Miles“ nur wenig gestaltet sind, verschiebt sich der Fokus des Betrachters auf die vier chinesischen Schriftzeichen. Diese verleihen der Marke ein orientalisches Aussehen, auch wenn sich ihre Bedeutung einem westlichen Publikum in der Regel nicht erschließt. In der Notification der OMPI vom 25.8.2011 werden sie mit „Guo Hang Zhi Yin“ übersetzt, was auf Englisch „Air China“ bedeutet (<http://translate.google.com>, Stichwort „guo hang zhi yin“, besucht am 24.3.2014). Der Halbkreis mit den Pfeilenden, der wohl einen lachenden Mund symbolisieren soll, wird nur am Rande wahrgenommen. Aufgrund des fehlenden Sinngehaltes der Wortelemente sind es somit die chinesischen Schriftzeichen, die den Gesamteindruck der Marke prägen und es den vorwiegend mündigen (vgl. E. 4.6) Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen intuitiv einem asiatischen Anbieter zuzuordnen; eine Herkunftserwartung bezüglich der US-amerikanischen Metropole mithin auszuklammern. Damit entfällt auch eine Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 2 Buchst. c MSchG.

8.4 Die Beschwerde ist damit gutzuheißen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke für alle eingetragenen Dienstleistungen den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren. ■

USA

## Trade Dress-Schutz der Produktaufmachung bei zugleich bestehendem Patentschutz an Material und Herstellungsverfahren

15 U.S.C. §§ 1152(e)(5), 1057(b) – *McAirlaids v. Kimberley-Clark*

Leitsätze der Redaktion (Dr. Stephanie Loef)

**1.** Bei der Prüfung der Frage, ob eine bestimmte Produktaufmachung (trade dress) funktional ist und insofern keinen Schutz nach U.S.-Markenrecht genießt (vgl. 15 U.S.C. § 1152(e)), hat ein patentrechtlicher Schutz des Produkts – anders als in *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 532 U.S. 23 (2001) (*Traffix*) – keine Indizwirkung für das Bejahen von Funktionalität, wenn sich der patentrechtliche Schutz nicht auf die Produktaufmachung erstreckt, sich auch aus der Historie des Patenterteilungsverfahrens nicht ergibt, dass es sich bei der Produktaufmachung um einen nützlichen (technischen) Teil der patentrechtlich geschützten Erfindung handelt, und somit die in Frage stehende Produktaufmachung willkürlich oder zufällig gewählt wurde oder rein schmückend ist.

**2.** Ist die Funktionalität eines Designelements einmal festgestellt, so kann an dieser Feststellung das Bestehen alternativer Designmöglichkeiten nichts mehr ändern (vgl. *Traffix*). Geht es dagegen überhaupt erst um die Frage der Funktionalität eines Designelements, so kann das Bestehen alternativer Designmöglichkeiten sehr wohl Auskunft darüber geben, ob ein Designelement die Produktqualität beeinflusst oder lediglich schmückend ist.

**3.** Im hier entschiedenen Rechtsstreit hatte *McAirlaids, Inc.* (*McAirlaids*) gegen *Kimberley-Clark Corporation* (*Kimberley-Clark*) Klage wegen Verletzung ihres eingetragenen trade dress in Gestalt von dreidimensionalen Punktereihen auf einem Zellulosefasergewebe erhoben, dessen Material und Herstellungsverfahren patentrechtlichem Schutz unterliegt. Das Punktemuster entsteht im Rahmen des Herstellungsverfahrens des Zellulosefasergewebes, bei dem unter hohem Druck zwischen geprägten Stahlrollen die Zellulosefasen zu einer Art Gewebe zusammengepresst werden. Der Patentschutz umfasst jedoch nicht das von *McAirlaids* verwandte, als trade dress geschützte Punkteprägemuster; vielmehr bestehen im Rahmen bestimmter Parameter alternative Gestaltungsvarianten der Walzenprägung. Der District Court hatte die Funktionalität des Punktemusters bejaht, einen Schutz des Punktemusters als trade dress verneint und die Klage im beschleunigten Verfahren (summary judgment) abgewiesen. Diese Entscheidung wurde nun vom hier angerufenen Court of Appeals aufgehoben: Zunächst einmal sei hier eine Eintragung als trade dress erfolgt, welche eine Vermutung der Wirksamkeit des trade dress-Schutzes und damit auch der fehlenden Funktionalität nach sich ziehe. Zum anderen habe aber auch das Bestehen von Patentschutz hier – anders als in *Traffix* – keine Indizwirkung hinsichtlich des Bejahens der Funktionalität des Punktemusters, da der Patentschutz lediglich Material und Herstellungsverfahren umfasse, sich jedoch nicht auf das in Frage stehende Punktemuster beziehe. Insofern waren tatsächliche Fragen zur Funktionalität des Punktemusters, nämlich ob dieses maßgeblich für die Funktion des Produkts oder nur schmückend und zufällig sei, noch un-

geklärt, so dass kein summary judgment hätte ergehen dürfen.

**U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit, Entsch. v. 25.6. 2014 (McAirlaids, Inc. v. Kimberly-Clark Corporation, et al.)**

DUNCAN, Circuit Judge:

McAirlaids, Inc. filed suit against Kimberly-Clark Corp. for trade-dress infringement and unfair competition under §§ 32 (1)(a) and 43(a) of the Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”), 15 U.S.C. §§ 1114(1)(a) and 1125(a), and Virginia common law. The district court granted summary judgment in favor of Kimberly-Clark, and McAirlaids appeals. Because questions of fact preclude summary judgment, we vacate and remand.

I.

A.

McAirlaids produces “airlaid,” a textile-like material composed of cellulose fiber. Airlaid is used in a wide variety of absorbent goods, including medical supplies, hygiene products, and food packages. To make airlaid, cellulose fiber is shredded into “fluff pulp,” which is arranged into loosely formed sheets. In contrast to most of its competitors, McAirlaids fuses these fluff pulp sheets through an embossing process that does not require glue or binders.

McAirlaids patented its pressure-fusion process, U.S. Patent No. 6,675,702 (filed Nov. 16, 1998) (“702 Patent”), J.A. 365-78, and the resulting product, U.S. Patent No. 8,343,612 (filed May 22, 2009) (“612 Patent”), J.A. 496-500. In this process, sheets of fluff pulp pass at very high pressures between steel rollers printed with a raised pattern. The rollers leave an embossing pattern on the resulting material, and the high-pressure areas bond the fiber layers into a textile-like product. In order for McAirlaids’s fusion process to adequately hold together the airlaid, the embossed design must fall within certain general size and spacing parameters. McAirlaids has chosen a “pixel” pattern for its absorbent products: the high-pressure areas form rows of pinpoint-like dots on the material. McAirlaids registered this pattern as trade dress with the U.S. Patent and Trademark Office (“PTO”) with the following description: “the mark is a [three-dimensional] repeating pattern of embossed dots” used in various types of absorbent pads. U.S. Trademark Registration No. 4,104,123, J.A. 249.

B.

McAirlaids initiated this lawsuit against Kimberly-Clark in the Western District of Virginia after Kimberly-Clark began using a similar dot pattern on its GoodNites bed mats, an absorbent product manufactured in a manner different from McAirlaids’s pads.

The district court bifurcated the issues in this case. In the first phase, the only question before it was whether the dot pattern on McAirlaids’s absorbent products was functional, and thus not protectable as trade dress. At this stage, the district court found that the dot pattern was functional. It determined that there were no disputes of material fact because McAirlaids’s evidence of nonfunctionality “consist[ed], essentially of its say-so.” *McAirlaids, Inc. v. Kimberly-Clark Corp.*, 2013 WL 3788660, No. 7:12-cv-00578-SGW-RSB, \*4 (W.D. Va. July 19, 2013). The district court therefore granted summary judgment in favor of Kimberly-Clark. McAirlaids appeals.

II.

We review de novo the district court’s grant of summary judgment based on its finding of functionality. *Ga. Pac. Consumer Prods., LP v. Von Drehle Corp.*, 618 F.3d 441, 445 (4th Cir. 2010). Summary judgment is appropriate when “there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law.” Fed. R. Civ. P. 56(a). It is an “axiom that in ruling on a motion for summary judgment, [t]he evidence of the nonmovant is to

be believed, and all justifiable inferences are to be drawn in his favor.” *Tolan v. Cotton*, 134 S.Ct. 1861, 1863 (2014) (per curiam) (quoting *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 255 (1986)) (alteration in original).

Functionality – the only issue presented by this case – is a question of fact that, like other factual questions, is generally put to a jury. *In re Becton, Dickinson & Co.*, 675 F.3d 1368, 1372 (Fed. Cir. 2012); *Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.*, 251 F.3d 1252, 1258 (9th Cir. 2001). “A genuine question of material fact exists where, after reviewing the record as a whole, a court finds that a reasonable jury could return a verdict for the nonmoving party.” *Dulaney v. Packaging Corp. of Am.*, 673 F.3d 323, 330 (4th Cir. 2012). Because “[c]redibility determinations, the weighing of the evidence, and the drawing of legitimate inferences from the facts are jury functions, not those of a judge,” we must determine whether the evidence in this case “presents a sufficient disagreement to require submission to a jury or whether it is so one-sided that one party must prevail as a matter of law.” *Liberty Lobby*, 477 U.S. at 255, 251-52.

III.

Trademark law indefinitely protects designs that “identify a product with its manufacturer or source.” *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 28 (2001). Patent law, on the other hand, “encourage[s] invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time.” *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 164 (1995). The so-called “functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature.” *Id.* Therefore, when a company wants to protect a functional feature of a product design, it must turn to patent law rather than trademark law. *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 144, 161 (4th Cir. 2012). It also follows that proof of a design element’s functionality is a complete defense in a trademark-infringement action. *Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am.*, 9 F.3d 1091, 1102 (4th Cir. 1993). Although the functionality doctrine originated in the common law, it has now been incorporated into the Lanham Act, which prohibits registration of trade dress that is “as a whole ... functional.” 15 U.S.C. § 1052(e).

A product feature is functional – and therefore not protectable as a trademark or trade dress – “if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.” *Qualitex*, 514 U.S. at 165 (citation and internal quotation marks omitted). In other words, a feature is functional if “it is the reason the device works,” or its exclusive use “would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.” *Traffix*, 532 U.S. at 34, 32 (citations and internal quotation marks omitted).

On appeal, the parties agree that the pressurized bonding points are themselves functional because these areas actually fuse the layers of fluff pulp into a textile-like material. The parties, however, dispute whether McAirlaids’s chosen embossing pattern is functional. McAirlaids argues that the district court erred by misapprehending the significance of its utility patents under *Traffix* and by failing to consider the facts in the light most favorable to McAirlaids, the nonmoving party. We address each contention in turn.

A.

In *Traffix*, the Supreme Court emphasized that a “utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional.” 532 U.S. at 29. In that case, *Marketing Displays, Inc.* (“MDI”) created a mechanism to hold outdoor signs upright in windy conditions, and MDI brought suit for trademark infringement against *Traffix Devices*, a competitor that copied its signs’ “dual-spring design.” *Id.* at 25-26. MDI’s dual-spring mechanism was the “central advance” of several



expired utility patents, which were of “vital significance in resolving the trade dress claim.” *Id.* at 29-30. Given the utility patents and other evidence of functionality, the Court concluded that the dual-spring mechanism was functional rather than “an arbitrary flourish.” *Id.* at 34. The Court then held that it need not “speculat[e] about other design possibilities” because it had already established that the design feature “is the reason the device works.” *Id.* at 33-34.

The parties dispute the proper application of *Traffix* to the present case. Kimberly-Clark argues that *McAirlaids*’s pixel pattern is analogous to the dual-spring mechanism in *Traffix*, and thus not protectable as trade dress. *McAirlaids*, however, argues that *Traffix* is inapplicable. Although *Traffix* is certainly instructive, we agree with *McAirlaids* that it can be distinguished on two grounds.

First, the burden of proof is different. In *Traffix*, the dual-spring mechanism in question was not registered as trade dress with the PTO. Therefore, under the Lanham Act, MDI had the “burden of proving that the matter sought to be protected [wa]s not functional.” 15 U.S.C. § 1125(a)(3). In this case, however, *McAirlaids*’s pixel pattern was properly registered as trade dress. J.A. 32. Its registration serves as prima facie evidence that the trade dress is valid, and therefore nonfunctional. 15 U.S.C. § 1057(b); *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings*, 696 F.3d 206, 224 (2d Cir. 2012). The presumption of validity that accompanies registered trade dress “has a burden-shifting effect, requiring the party challenging the registered mark to produce sufficient evidence” to show that the trade dress is invalid by a preponderance of the evidence.<sup>1</sup> *Retail Servs., Inc. v. Freebies Publishing*, 364 F.3d 535, 542 (4th Cir. 2004). Therefore, Kimberly-Clark – the party challenging a registered mark – has the burden of showing functionality by a preponderance of the evidence in this case, whereas in *Traffix*, MDI – the party seeking protection of an unregistered mark – had the burden of proving nonfunctionality.

Second, the utility patents in *Traffix* protected the dual-spring mechanism, which was the same feature for which MDI sought trade-dress protection. See *Traffix*, 532 U.S. at 30. In contrast, *McAirlaids*’s utility patents cover a process and a material, but do not mention a particular embossing pattern as a protected element. J.A. 365-78, J.A. 496-500. The Court in *Traffix* acknowledged that “a different result might obtain” when “a manufacturer seeks to protect arbitrary, incidental, or ornamental aspects of features of a product found in the patent claims, such as arbitrary curves in the legs or an ornamental pattern painted on the springs.” *Traffix*, 532 U.S. at 34. In such a case, the court must “examin[e] the patent and its prosecution history to see if the feature in question is shown as a useful part of the invention.” *Id.*

Here, *McAirlaids*’s patents cover a production process and a material, while the trade dress claimed is a particular pattern on the material that results from the process. Unlike in *Traffix*, therefore, the pattern is not the “central advance” of any utility patent. See 532 U.S. at 30. Neither of *McAirlaids*’s patents refer to a particular embossing pattern. Both patents reference line-shaped as well as point- or dot-shaped pressure areas, but the patents also directly acknowledge that embossing studs of different shapes can be used, including lines, pyramids, cubes, truncated cones, cylinders, and parallelepipeds. J.A. 365, 374-77, 499. In fact, the diagrams of the 702 Patent show hexagonal shapes rather than circles. J.A. 368, 372. Therefore, while *McAirlaids*’s patents do provide evidence of the dots’ functionality, they are not the same “strong evidence” as the patents in *Traffix*. See 532 U.S. at 29.

Because the facts of this case are different from those presented to the Supreme Court in *Traffix*, *Traffix*’s holding about alternative designs is inapplicable here. As we have noted, *Traffix* instructed that courts need not consider the availability of design alternatives after the functionality of a

design element has been established. 532 U.S. at 33-34. As the Federal Circuit has observed, however, *Traffix* did not hold that “the availability of alternative designs cannot be a legitimate source of evidence to determine whether a feature is functional in the first place.” *Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268, 1276 (Fed. Cir. 2002). Thus, *Traffix* did not alter our precedents that look to the availability of alternative designs when considering, as an initial matter, whether a design affects product quality or is merely ornamental. See, e.g., *Tools USA & Equipment Co. v. Champ Frame Straightening Equipment Inc.*, 87 F.3d 654, 659 (4th Cir. 1996). Therefore, when we address the alleged factual disputes below, we consider evidence of alternative designs.

## B.

Next, *McAirlaids* argues that the district court improperly weighed the evidence in the record when it determined that the pixel pattern is functional. Kimberly-Clark contends that the record clearly indicates that *McAirlaids* selected its pixel pattern due to functional considerations and that the embossing design affects the pads’ strength, absorbency, and elongation (i.e., stretchiness). *McAirlaids* counters that it has presented sufficient evidence to create a genuine factual question as to whether their selection of a pattern was a purely aesthetic choice among many alternatives. We agree.

When assessing a design element’s functionality, courts often look at (1) the existence of utility patents, (2) advertising focusing on the utilitarian advantages of a design, (3) the availability of “functionally equivalent designs,” and (4) the effect of the design on manufacturing. *Valu Engineering*, 278 F.3d at 1274 (citing *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1340-41 (C.C.P.A. 1982)). We thus review the evidence relating to these factors, taken in the light most favorable to *McAirlaids*, as the nonmoving party, noting at the outset that the PTO already determined that *McAirlaids*’s embossing pattern is not functional by registering it as trade dress.<sup>2</sup> J.A. 32.

*McAirlaids*’s fiber-fusion process and resulting material are patented; however, as we have pointed out, the patents do not extend to any specific embossing pattern or the shapes used therein. See J.A. 365-78, J.A. 496-500. Patents for other nonwoven products specify that dot-shaped patterns are preferred for embossed bonding, but such patents also indicate that many designs can also be used. E.g., J.A. 212.

*McAirlaids* officials, including the engineer who selected the company’s pixel pattern, have stated under oath that the pattern was chosen “[b]ecause it looked nice” and “[w]e liked it.” J.A. 320. Yet the company has arguably touted the pattern’s functional attributes. In one marketing presentation, *McAirlaids* described its pads’ “unique bonding pattern” as increasing absorbency, J.A. 184, and images of *McAirlaids*’s pixel pattern appeared on an advertisement referring to “German engineering,” J.A. 208.

*McAirlaids* executives and both parties’ experts testified that the company could have used many shapes for the high-pressure areas that fuse the fibrous layers together: squares, triangles, wavy or straight lines, hearts, flowers, and so on. J.A. 351-52, 1427, 1478-80, 1666-68. In fact, *McAirlaids* formerly produced airlaid imprinted with an embossing design of intersecting diagonal lines, known as the “Harschur” pattern. J.A. 252. During the three-year period when it pro-

<sup>1</sup> “If sufficient evidence ... is produced to rebut the presumption, the presumption is neutralized and essentially drops from the case.” *Retail Servs.*, 364 F.3d at 543 (citation and internal quotation marks omitted); see also *Ga.-Pac. Consumer Prods., LP v. Kimberly-Clark Corp.*, 647 F.3d 723, 727 (7th Cir. 2011).

<sup>2</sup> This case is not an anomaly – the PTO regularly registers embossing patterns on nonwoven products as ornamental, nonfunctional trade dress. E.g., U.S. Trademark Registration No. 1,968,976, J.A. 568; U.S. Trademark Registration No. 1,924,873, J.A. 576; U.S. Trademark Registration No. 2,988,862, J.A. 588.

duced airlaid with both the pixel and the Harschur patterns, McAirLaid's conducted quality control tests on each type of absorbent pad, measuring their weight, thickness, tensile strength, and elongation. The pads' performance tests for three measures – weight, thickness, and tensile strength – were nearly identical.<sup>3</sup> Although the elongation figures varied, both measurements were within the normal range for absorbent pads.<sup>4</sup>

Despite the wide variety of available shapes and patterns, the parties agree that any embossing design would be “[s]ubject to the suitable matching of cellulose fiber length, compression elements spacing, and sufficient compression forces to cause [f]iber fusion.” J.A. 507; see also J.A. 792, Appellee's Br. at 29. In other words, an embossing design must meet general size and spacing specifications to successfully bond the layers of fluff pulp. J.A. 1373-76.

In light of the foregoing, we determine that McAirLaid's has presented sufficient evidence to raise a genuine issue of material fact regarding the functionality of its pixel pattern. In this particular case, deciding whether McAirLaid's embossing pattern affects the quality of its pads requires weighing evidence and making credibility determinations. These are functions for a jury, not the judge. See *Liberty Lobby*, 477 U.S. at 255. In sum, there remains a dispute of material fact as to whether a specific embossing pattern is “the reason the device works” or “merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device.” *TraFFix*, 532 U.S. at 34, 30. Therefore, summary judgment was inappropriate.

#### IV.

For the foregoing reasons, we vacate the judgment of the district court and remand for further proceedings. VACATED AND REMANDED. ■

## KENNZEICHENRECHT

### EUROPÄISCHE UNION

#### Keine Betroffenheit der Mitglieder der Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse durch geschützte geografische Angabe „Edam Holland“

AEUV Art. 263 Abs. 4; Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel Art. 7 Abs. 1 – **Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse / Europäische Kommission [Edam Holland]**

Leitsätze der Redaktion (Dr. Barbara Bonk)

**1.** Die angefochtene Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sieht eindeutig vor, dass die Bezeichnung „Edam“ u.a. für die Vermarktung von Käse vorbehaltlich der Einhaltung der im Rahmen der Rechtsordnung der Europäischen Union geltenden Grundsätze und Vorschriften weiter verwendet werden kann. Daher würde eine eventuelle Nichtigerklärung der angefochtenen Verordnung den Mitgliedern des Klägers insoweit keinen Vorteil verschaffen. Diese können die Bezeichnung „Edam“ immer noch verwenden und müssen in jedem Fall weiterhin die im Rahmen der Rechtsordnung der Union geltenden Grundsätze und Vorschriften einhalten.

**2.** Da die angefochtene Verordnung vorsieht, dass das Wort „Edam“ für die Vermarktung von Käse weiterhin verwendet werden darf, berührt diese Verordnung außerdem nicht die Rechtsstellung der Mitglieder des Klägers.

**3.** Das Unionsrecht gestattet nicht, dass die Etikettierung eines Lebensmittels geeignet sein darf, den Verbraucher u. a. hinsichtlich des Ursprungs oder der Herkunft des Lebensmittels irreführen. Daraus folgt, dass die Nichtigerklärung der angefochtenen Verordnung insoweit den Mitgliedern des Klägers keinen Vorteil verschaffen würde, da eine solche Nichtigerklärung die nach dem Unionsrecht bestehende Pflicht, den Verbraucher hinsichtlich des Ursprungs oder der Herkunft von Lebensmitteln nicht irreführen, nicht beseitigen würde.

**4.** Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 510/2006 sieht seinerseits u. a. vor, dass „jeder Mitgliedstaat“ Einspruch gegen die beabsichtigte Eintragung einlegen kann, indem bei der Kommission eine ordnungsgemäß begründete Erklärung eingereicht wird. Daraus folgt, dass entgegen dem, was der Kläger im Wesentlichen in seinen Schriftsätzen vorträgt, die natürlichen und juristischen Personen mit einem berechtigten Interesse, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen oder ansässig sind, nicht die Möglichkeit haben, einen Einspruch direkt bei der Kommission einzulegen.

**5.** Aus der Verordnung Nr. 510/2006 kann ferner nicht geschlossen werden, dass diese zum Gegenstand hatte, zugunsten der Hersteller, die über eine g.g.A. verfügen können, einen Wettbewerbsvorteil zu gewähren. Insbesondere hatte die Verordnung Nr. 510/2006 neben anderen Zielen nur das Ziel, „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ zwischen den Herstellern von Waren einzuführen, die die Ursprungsbezeichnungen tragen.

**Gericht der Europäischen Union, Beschl. v. 3.9.2014 (Rechtsache T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. / Europäische Kommission)**

#### Vorgeschichte des Rechtsstreits

[1] Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichte am 1.3.2008 einen Antrag nach Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (Zusammenfassung in ABl. C 57, S. 39). Dieser Antrag, der von der Nederlandse Zuivelorganisatie (im Folgenden: NZO) gestellt und vom Königreich der Niederlande bei der Kommission eingereicht worden war, betraf die Eintragung der geschützten geografischen Angabe (im Folgenden: g.g.A.) „Edam Holland“.

[2] Am 26.6.2008 legte der Kl., der Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V., bei den deutschen Behörden gemäß Art. 7 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20.3.2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 93, S. 12) Einspruch gegen die Eintragung der in Rede stehenden g.g.A. ein.

[3] Im Rahmen dieses Einspruchs stellte sich der Kl. als eine Vereinigung von Herstellern sowie Vermarktern von Edam dar, deren Mitgliedsunternehmen im Jahr 2007 141 385

<sup>3</sup> There was a one percent difference in the tensile strength of the two patterns. The parties agree that this difference is not statistically significant. J.A. 1466-68; 1559; 1669-71.

<sup>4</sup> Kimberly-Clark also presented evidence from tests conducted on their own absorbent products, which are made using a similar fiber-bonding process. However, the scientific validity of these tests is disputed for two reasons. First, the tests were conducted on a single day by a student intern without supervision. J.A. 1745-51. Second, the products tested may have come from different foreign manufacturing facilities, so there is no proof that the products were identical but-for their embossing patterns. J.A. 814-15, 1754, 1767. Even Kimberly-Clark's expert agreed that the samples used “were not rigorously prepared for testing.” J.A. 1701.

Tonnen Edam (94 361 Tonnen aus ihrer eigenen Herstellung) vermarktet hätten. Der Einspruch wurde insbesondere damit begründet, dass die Eintragung der Bezeichnung „Edam Holland“ mangels ausdrücklicher Klarstellungen die Verwendung der Gattungsbezeichnung „Edam“ gefährde.

[4] Am 18.7.2008 legte die Bundesrepublik Deutschland bei der Kommission Einspruch gegen die Eintragung der in Rede stehenden g.g.A. ein. Der Einspruch des Kl. vom 26.6.2008 (oben, Rdnr. 2) war dem Einspruch der Bundesrepublik Deutschland beigefügt.

[5] Am 21.10.2008 teilte die Kommission dem Königreich der Niederlande mit, dass sie den von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Einspruch für zulässig betrachte. Darüber hinaus ersuchte sie das Königreich der Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland, geeignete Konsultationen aufzunehmen, um zu einer einvernehmlichen Regelung im Sinne von Art. 7 Abs. 5 der Verordnung Nr. 510/2006 zu gelangen.

[6] Am 29.5.2009 teilte das Königreich der Niederlande der Kommission mit, dass es u.a. mit der Bundesrepublik Deutschland keine einvernehmliche Regelung habe erzielen können.

[7] Am 2.12.2010 erließ die Kommission die Verordnung (EU) Nr. 1121/2010 zur Eintragung einer Bezeichnung in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben [Edam Holland (g.g.A.)] (ABl. L 317, S. 14, im Folgenden: angefochtene Verordnung). Die Spezifikation der in Rede stehenden g.g.A. sieht u.a. vor, dass der Käse „Edam Holland“ in den Niederlanden aus von niederländischen Milchviehhaltern stammender Kuhmilch hergestellt wird (Punkt 4.2 der Spezifikation).

#### Verfahren und Anträge der Parteien

[8] Der Kl. hat mit Klageschrift, die am 23.2.2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben.

[9] Mit Entscheidung vom 19.4.2011 ist die vorliegende Rechtssache der Ersten Kammer des Gerichts zugewiesen worden.

[10] Mit Beschlüssen vom 8.11.2011 hat der Präsident der Ersten Kammer des Gerichts das Königreich der Niederlande und NZO als Streithelfer zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen.

[11] Mit Entscheidung vom 31.1.2013 ist die Rechtssache einem neuen Berichterstatter zugewiesen worden.

[12] Im Zuge einer Änderung der Besetzung der Kammern des Gerichts ist der Berichterstatter der Sechsten Kammer zugeteilt worden, an die die vorliegende Rechtssache deshalb verwiesen worden ist.

[13] Am 15.11.2013 hat das Gericht die Parteien im Rahmen verfahrensleitender Maßnahmen aufgefordert, einige Fragen zu beantworten. Insbesondere wurden die Parteien zum Rechtsschutzinteresse des Kl. als Zulässigkeitsvoraussetzung der Klage befragt. Die Parteien sind dieser Aufforderung fristgemäß nachgekommen.

[14] Der Kl. beantragt, die angefochtene Verordnung für nichtig zu erklären; der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

[15] Die Kommission, das Königreich der Niederlande und NZO beantragen, die Klage abzuweisen; dem Kl. die Kosten aufzuerlegen.

#### Rechtliche Würdigung

[16] Gemäß Art. 113 der Verfahrensordnung des Gerichts kann das Gericht jederzeit von Amts wegen nach Anhörung der Parteien darüber entscheiden, ob unverzichtbare Prozessvoraussetzungen fehlen. Die Entscheidung ergeht gemäß Art. 114 §§ 3 und 4 der Verfahrensordnung.

[17] Im vorliegenden Fall hält sich das Gericht auf der Grundlage des Akteninhalts für ausreichend unterrichtet und beschließt, ohne Fortsetzung des Verfahrens zu entscheiden.

[18] Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Kl., da er eine Vereinigung ist, zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage grundsätzlich nur dann befugt ist, wenn er bestimmte besondere Umstände insbesondere verfahrensrechtlicher Art geltend machen kann oder wenn die von ihm vertretenen Mitglieder oder einige von ihnen selbst eine zulässige Klage hätten erheben können (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12.12.1996, AIUFFASS und AKT/Kommission, T-380/94, Slg. 1996, II-2169, Rdnr. 50, Beschlüsse des Gerichts vom 29.4.1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze u. a./Kommission, T-78/98, Slg. 1999, II-1377, Rdnr. 36, und vom 14.2.2012, Federcoopesca u.a./Kommission, T-366/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rdnr. 34).

[19] Die Kommission, das Königreich der Niederlande und NZO sind der Auffassung, dass die Klage mangels Rechtsschutzinteresses oder mangels Klagebefugnis des Kl. oder seiner Mitglieder unzulässig sei.

[20] Der Kl. hält die Klage für zulässig. Erstens erstreckte sich mangels entsprechender eindeutiger Klarstellungen in der angefochtenen Verordnung der in Rede stehenden g.g.A. verliehene Schutz auf beide Bestandteile der geschützten Bezeichnung, also auch das Wort „Edam“. Somit sei die Geschäftstätigkeit der Mitglieder des Kl. betroffen. Zweitens begründe die angefochtene Verordnung die Gefahr, dass bestimmte Verpackungsgestaltungen, die das Wort „Edam“ zusammen mit Abbildungen zeigten, die auf die Niederlande hindeuteten, als Verstoß gegen die Verordnung Nr. 510/2006 angesehen werden könnten. Drittens hebt der Kl. die Tatsache hervor, dass im Milchsektor tätige Unternehmen in Deutschland erzeugte Milch nicht mehr zur Herstellung von „Edam Holland“ veräußern dürften. Es handele sich dabei um eine Behinderung der freien wirtschaftlichen Tätigkeit der Mitglieder des Kl. Viertens macht der Kl. ein eigenes Rechtsschutzinteresse aufgrund der Tatsache geltend, dass die Kommission im vorliegenden Fall seinen Einspruch abgelehnt habe. Im Rahmen seiner Antwort auf die verfahrensleitenden Maßnahmen macht der Kl. fünftens geltend, er sei klagebefugt, da die angefochtene Verordnung seine Mitglieder der Gefahr aussetze, wegen der Verwendung des Begriffs „Edam“ verklagt zu werden, und da die Hersteller, die das Recht hätten, das Qualitätssiegel für die in Rede stehende g.g.A. zu verwenden, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Mitgliedern hätten.

[21] Nach ständiger Rechtsprechung ist die Nichtigkeitsklage einer natürlichen oder juristischen Person nur insoweit zulässig, als der Kl. ein Interesse an der Nichtigkeitsklärung der angefochtenen Handlung hat. Es muss sich dabei um ein bestehendes und gegenwärtiges Interesse handeln, wofür auf den Tag der Klageerhebung abzustellen ist (Urteile des Gerichts vom 14.4.2005, Sniace/Kommission, T-141/03, Slg. 2005, II-1197, Rdnr. 25, und vom 20.9.2007, Salvat père & fils u.a./Kommission, T-136/05, Slg. 2007, II-4063, Rdnr. 34).

[22] Ein solches Interesse besteht nur, wenn die Nichtigkeitsklärung der Handlung als solche Rechtswirkungen haben kann oder wenn – nach einer anderen Formel – der Rechtsbehelf der Partei, die ihn eingelegt hat, im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 28.9.2004, MCI/Kommission, T-310/00, Slg. 2004, II-3253, Rdnr. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).

[23] Zudem muss der Kl. sein Rechtsschutzinteresse selbst nachweisen (Beschluss des Präsidenten der Zweiten Kammer des Gerichtshofs vom 31.7.1989, S./Kommission, 206/89 R, Slg. 1989, 2841, Rdnr. 8; Beschlüsse des Gerichts vom 30.4.2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Kommission, T-167/01, Slg. 2003, II-1873, Rdnr. 58, und vom 15.5.2013, Post Invest Europe/Kommission, T-413/12, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rdnr. 23).

[24] Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die in Art. 263 Abs. 4 AEUV genannte Voraussetzung, dass eine natürliche oder juristische Person von der Entscheidung, die Gegen-



stand der Klage ist, unmittelbar betroffen sein muss, u.a. verlangt, dass sich die beanstandete Maßnahme auf die Rechtsstellung dieser Person unmittelbar auswirkt.

[25] Was erstens den vom Kl. vorgebrachten Umstand betrifft, dass die Tätigkeit seiner Mitglieder betroffen sei, da das Wort „Edam“ nicht mehr frei verwendet werden könne, ist festzustellen, dass Art. 1 der angefochtenen Verordnung vorsieht:

„Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird eingetragen.

Unbeschadet Abs. 1 darf die Bezeichnung ‚Edam‘ im Gebiet der Europäischen Union weiter verwendet werden, sofern die im Rahmen der Rechtsordnung der Union geltenden Grundsätze und Vorschriften eingehalten werden.“

[26] Im achten Erwägungsgrund der angefochtenen Verordnung heißt es, dass „[g]emäß Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung ... Nr. 510/2006 ... die Bezeichnung ‚Edam‘ weiterverwendet werden [darf], sofern die im Rahmen der Rechtsordnung der Union geltenden Grundsätze und Vorschriften eingehalten werden“.

[27] Nach Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 510/2006, auf den der achte Erwägungsgrund der angefochtenen Verordnung verweist, gilt, „[wenn] ... ein eingetragener Name den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels [enthält], ... die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung für das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als Verstoß gegen die Buchst. a oder b“.

[28] Schließlich weist Punkt 4.8 der Zusammenfassung der Spezifikation der in Rede stehenden g.g.A. im Anhang der angefochtenen Verordnung darauf hin, dass u.a. mit der Verwendung der Bezeichnung „Edam Holland“ dem Verbraucher deutlich gemacht werden soll, dass es sich bei Edam Holland um ein anderes Erzeugnis handelt als bei „anderen Edamer Käsen“.

[29] Daraus ergibt sich, dass die angefochtene Verordnung eindeutig vorsieht, dass die Bezeichnung „Edam“ u.a. für die Vermarktung von Käse vorbehaltlich der Einhaltung der im Rahmen der Rechtsordnung der Europäischen Union geltenden Grundsätze und Vorschriften weiter verwendet werden kann.

[30] Daher würde eine eventuelle Nichtigerklärung der angefochtenen Verordnung den Mitgliedern des Kl. insoweit keinen Vorteil verschaffen (vgl. in diesem Sinne bezüglich einer anderen g.g.A. Beschluss Unione provinciale degli agricoltori di Firenze u.a./Kommission, oben in Rdnr. 18 angeführt, Rdnr. 33). Diese können die Bezeichnung „Edam“ immer noch verwenden und müssen in jedem Fall weiterhin die im Rahmen der Rechtsordnung der Union geltenden Grundsätze und Vorschriften einhalten.

[31] Da die angefochtene Verordnung vorsieht, dass das Wort „Edam“ für die Vermarktung von Käse weiterhin verwendet werden darf, berührt diese Verordnung außerdem nicht die Rechtsstellung der Mitglieder des Kl. (vgl. in diesem Sinne bezüglich einer anderen g.g.A. Urteil des Gerichtshofs vom 2.7.2009, Bavaria und Bavaria Italia, C-343/07, Slg. 2009, I-5491, Rdnr. 41 bis 45).

[32] Was den vom Kl. in der Antwort auf die verfahrensleitenden Maßnahmen vorgebrachten Umstand betrifft, dass die angefochtene Verordnung seine Mitglieder der Gefahr aussetze, wegen der Verwendung des Wortes „Edam“ verklagt zu werden, ist darauf hinzuweisen, dass ein Kl. zur Rechtfertigung seines Interesses an der Nichtigerklärung der angefochtenen Handlung keine zukünftigen und ungewissen Situationen anführen kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 18.3.2010, Forum 187/Kommission, T-189/08, Slg. 2010, II-1039, Rdnr. 84 und die dort angeführte Rechtsprechung).

[33] In diesem Rahmen kann sich das Klageinteresse daraus ergeben, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Rechts-

lage des Kl. durch Klageerhebungen erwiesen ist, oder aber daraus, dass die Gefahr von Klageerhebungen zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem Unionsrichter bestehend und gegenwärtig ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 22.10.2008, TV 2/Danmark u.a./Kommission, T-309/04, T-317/04, T-329/04 und T-336/04, Slg. 2008, II-2935, Rdnr. 79 und die dort angeführte Rechtsprechung).

[34] Im vorliegenden Fall genügt die Feststellung, dass der Kl. insoweit bloße Behauptungen aufstellt, ohne einen Beweis dafür zu erbringen, dass sich die behauptete Gefahr zum Zeitpunkt der Klageerhebung als bestehend und gegenwärtig erwiesen habe. Somit ist dieses Vorbringen zurückzuweisen.

[35] Was zweitens den Umstand anbelangt, dass die angefochtene Verordnung die Gefahr begründe, dass bestimmte Verpackungsgestaltungen, die das Wort „Edam“ zusammen mit Abbildungen zeigten, die auf die Niederlande hindeuteten, als Verstoß gegen die Verordnung Nr. 510/2006 angesehen werden könnten, stellt der Kl. auch hier bloße Behauptungen auf, die nicht belegen können, dass sich die behauptete Gefahr zum Zeitpunkt der Klageerhebung als bestehend und gegenwärtig erwiesen habe.

[36] Außerdem gestattet das Unionsrecht nicht, dass die Etikettierung eines Lebensmittels geeignet sein darf, den Verbraucher u.a. hinsichtlich des Ursprungs oder der Herkunft des Lebensmittels irrezuführen (vgl. insoweit den in Art. 16 der Verordnung [EG] Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.1.2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit [ABl. L 31, S. 1] aufgestellten allgemeinen Grundsatz; vgl. auch, spezieller, Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.3.2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür [ABl. L 109, S. 29]).

[37] Der Kl. hat im Übrigen in seiner Antwort auf die verfahrensleitenden Maßnahmen eingeräumt, dass es bei den oben in Rdnr. 36 genannten Bestimmungen „um die Verhinderung von Verbraucherirreführungen geht, die womöglich durch die Verwendung des Wortes ‚Edam‘ mit Bezugnahmen auf [die Niederlande] eintreten können“.

[38] Daraus folgt, dass die Nichtigerklärung der angefochtenen Verordnung insoweit den Mitgliedern des Kl. keinen Vorteil verschaffen würde, da eine solche Nichtigerklärung die nach dem Unionsrecht bestehende Pflicht, den Verbraucher hinsichtlich des Ursprungs oder der Herkunft von Lebensmitteln nicht irrezuführen, nicht beseitigen würde (vgl. in diesem Sinne in Bezug auf eine bereits bestehende Rechtspflicht Beschluss des Gerichts vom 3.7.2007, Commune de Champagne u.a./Rat und Kommission, T-212/02, Slg. 2007, II-2017, Rdnr. 132).

[39] Was drittens das Vorbringen betrifft, dass die wirtschaftliche Tätigkeit der Mitglieder des Kl. behindert werde, da im Milchsektor tätige Unternehmen in Deutschland erzeugte Milch nicht mehr zur Herstellung von „Edam Holland“ veräußern dürften, beruht dieses auf bloßen, nicht untermauerten Behauptungen. Insbesondere hat der Kl., als er dazu im Rahmen der verfahrensleitenden Maßnahmen befragt wurde, im Wesentlichen eingeräumt, dass, selbst wenn Milch von seinen Mitgliedern in die Niederlande veräußert worden wäre, es nicht möglich sei, genau zu bestimmen, wozu sie verwendet worden sei. Das entsprechende Vorbringen ist daher sachlich unzutreffend.

[40] Die in seiner Antwort auf die verfahrensleitenden Maßnahmen enthaltene Forderung des Kl., der Kommission und den Streithelfern aufzuerlegen, Nachweise dafür zu erbringen, dass in die Niederlande verkaufte deutsche Milch nicht zur Herstellung von „Edam“ verwendet worden sei, ist zu-

rückzuweisen, da der Kl. sein Rechtsschutzinteresse selbst nachweisen muss.

[41] Jedenfalls hat der Kl. nach § 2 seiner Satzung den Zweck, im gemeinsamen Interesse aller ihm angehörenden Verarbeitungsunternehmen für Milch und Milcherzeugnisse außergerichtliche und gerichtliche Verfahren u.a. zur Abwehr der Eintragung von Ursprungsbezeichnungen nach dem Unionsrecht zu führen. Gemäß Nr. 3 der Geschäftsordnung des Kl., die nach der genannten Satzung erlassen worden ist, wird der Kl. „nur tätig, wenn aus seinem Mitgliederkreis Anträge auf Eintragung bzw. Ablehnungs-/Abwehrverfahren gestellt werden“. Im vorliegenden Fall steht jedoch fest, dass die Mitglieder des Kl., die über ihn Anträge auf Ablehnung oder Abwehr der Eintragung gestellt haben, Hersteller oder Vermarkter von Edam sind, wie dies aus dem bei den deutschen Behörden eingelegten Einspruch und der vom Kl. beim Gericht eingelegten Klage hervorgeht. Die Milcherzeuger, die eventuell Mitglieder des Kl. sind, haben in dieser Eigenschaft nicht der Eintragung der in Rede stehenden g.g.A. widersprochen. Daraus folgt, dass der Kl. jedenfalls nicht vor dem Gericht auftreten kann, um die Interessen einiger seiner Mitglieder zu vertreten, die keinen Antrag auf Ablehnung oder Abwehr der Eintragung der in Rede stehenden g.g.A. gestellt haben.

[42] Was viertens das vom Kl. vorgetragene Argument betrifft, er verfüge über ein eigenes Rechtsschutzinteresse aufgrund der Tatsache, dass sein Einspruch von der Kommission abgelehnt worden sei, beruht dieses auf einer fehlerhaften Prämisse. Insbesondere geht aus den zu den Akten gegebenen Schriftstücken eindeutig hervor, dass nur der von der Bundesrepublik Deutschland eingelegte Einspruch – und nicht der des Kl. – von der Kommission für zulässig befunden wurde (weiterer Erwägungsgrund der angefochtenen Verordnung). Der Kl. hat diese Schlussfolgerung im Rahmen der Klage nicht in Zweifel gezogen. Außerdem wurde nur die Bundesrepublik Deutschland – und nicht der Kl. – von der Kommission aufgefordert, geeignete Konsultationen aufzunehmen, um zu einer einvernehmlichen Regelung im Sinne von Art. 7 Abs. 5 der Verordnung Nr. 510/2006 zu gelangen. Der Kl. wurde somit von der Kommission nicht als „betroffene Partei“ im Sinne dieses Art. anerkannt. Der Kl. hat diese Schlussfolgerung im Rahmen der Klage nicht in Zweifel gezogen. Angesichts dieser Anhaltspunkte kann sich der Kl. nicht darauf berufen, dass die Kommission im vorliegenden Fall seinen Einspruch abgelehnt hätte. Im Übrigen ist festzustellen, dass nach Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 510/2006 die natürlichen oder juristischen Personen mit einem berechtigten Interesse, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen oder ansässig sind, Einspruch einlegen können, indem sie innerhalb einer Frist, die einen Einspruch gemäß Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung gestattet, eine ordnungsgemäß begründete Erklärung gegen die beabsichtigte Eintragung bei diesem Mitgliedstaat einreichen. Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 510/2006 sieht seinerseits u.a. vor, dass „jeder Mitgliedstaat“ Einspruch gegen die beabsichtigte Eintragung einlegen kann, indem bei der Kommission eine ordnungsgemäß begründete Erklärung eingebracht wird. Daraus folgt, dass entgegen dem, was der Kl. im Wesentlichen in seinen Schriftsätzen vorträgt, die natürlichen und juristischen Personen mit einem berechtigten Interesse, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen oder ansässig sind, nicht die Möglichkeit haben, einen Einspruch direkt bei der Kommission einzulegen (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichts vom 11.9.2007, Honig-Verband/Kommission, T-35/06, Slg. 2007, II-2865, Rdnr. 51).

[43] Fünftens beruht auch das Vorbringen des Kl. in seiner Antwort auf die verfahrensleitenden Maßnahmen, dass die Hersteller, die das Recht hätten, das Qualitätssiegel für die in Rede stehende g.g.A. zu benutzen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Mitgliedern hätten, auf einer bloßen Behauptung, die in keiner Weise untermauert ist. Insbesondere

hat der Kl. keinen Anhaltspunkt dafür vorgebracht, dass die Waren seiner Mitglieder mit den Waren, die über die in Rede stehende g.g.A. verfügen können, tatsächlich im Wettbewerb stehen, oder dass die Waren, die der Kl. als konkurrierend ansieht, wegen der Anbringung des oben genannten Qualitätssiegels zwangsläufig in den Genuss eines Wettbewerbsvorteils kämen.

[44] Außerdem kann aus der Verordnung Nr. 510/2006 nicht geschlossen werden, dass diese zum Gegenstand hatte, zugunsten der Hersteller, die über eine g.g.A. verfügen können, einen Wettbewerbsvorteil zu gewähren. Insbesondere hatte die Verordnung Nr. 510/2006 neben anderen Zielen nur das Ziel, „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ zwischen den Herstellern von Waren einzuführen, die die Ursprungsbezeichnungen tragen (sechster Erwägungsgrund dieser Verordnung). Daher ist das Vorbringen des Kl. mangels genauer Anhaltspunkte zurückzuweisen.

[45] Zudem ist festzustellen, dass die angefochtene Verordnung nicht ein den Mitgliedern des Kl. zustehendes Recht entziehen, sondern allen Wirtschaftsteilnehmern, auch den Mitgliedern des Kl., deren Waren die in dieser Verordnung vorgesehene Spezifikation beachten – falls sie es wünschen –, ein neues Recht einräumen soll. Daher stellt der vom Kl. angeführte Umstand einen rein tatsächlichen Umstand dar, aus dem nicht abgeleitet werden kann, dass die angefochtene Verordnung irgendeine nachteilige Auswirkung auf die Rechtsstellung seiner Mitglieder hätte (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichts vom 15.10.2013, Andechser Molkerei Scheitz/Kommission, T-13/12, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, Rdnr. 38 und 39).

[46] Außerdem ist der vom Kl. angeführte Umstand, abgesehen von besonderen Umständen, nicht geeignet, zu belegen, dass die Voraussetzung der unmittelbaren Betroffenheit der Mitglieder erfüllt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 10.12.1969, Eridania u.a./Kommission, 10/68 und 18/68, Slg. 1969, 459, Rdnr. 7; Beschlüsse des Gerichts vom 18.2.1998, Comité d'entreprise de la Société française de production u.a./Kommission, T-189/97, Slg. 1998, II-335, Rdnr. 48, und vom 21.9.2011, Etimine und Etiproduits/ECHA, T-343/10, Slg. 2011, II-6611, Rdnr. 41). Daher erlaubt mangels eines vom Kl. vorgetragenen besonderen Umstands das in Rede stehende Argument nicht die Feststellung, dass die Mitglieder des Kl. durch die angefochtene Verordnung unmittelbar betroffen sind.

[47] Nach alledem ist die Klage als unzulässig abzuweisen.

**Anm. d. Red.:** Siehe auch die nahezu wortgleiche Entscheidung T-113/11 (ECLI:EU:T:2014:756). ■

## WETTBEWERBSRECHT

### ITALIEN

#### Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Patentstrategie

AEUV Art. 102 – **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ratiopharm Italia and others / Pfizer Italia, Pfizer Health and Pfizer [Pfizer]**

Leitsatz der Redaktion (Übersetzung von Dr. Barbara Bonk)

**Ein Verhalten, welches aus mehreren Handlungen besteht, welche für sich genommen lauter sind, da sie auf-**

grund Gesetzes erlaubt sind, ist dann unlauter und verletzt Art. 102 AEUV, wenn es zu einer Ausschließkeitsstrategie führt, die darauf abzielt, den Markteintritt von Wettbewerbern zu verhindern und als solches einen Rechtsmissbrauch darstellt.

**Consiglio di Stato [Oberstes Verwaltungsgericht], Urt. v. 12.2.2014 – 9181/2012**

#### Facts

1. In May 2010, a generic drug producer, Ratiopharm, filed a complaint before the Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [the Italian Competition Authority (ICA)], relating to a variety of behaviours engaged in by Pfizer to prevent or delay entry in the Italian market of Xalatan-equivalent specialty drugs, a drug produced and marketed by Pfizer for the treatment of glaucoma. Pfizer would have fraudulently extended patent coverage of Xalatan through a divisional application to a patent, followed by a request for a Supplementary Protection Certificate (SPC) in Italy and Spain.

2. In October 2010, the ICA started an investigation in order to determine whether a strategy had been implemented to fraudulently extend the duration of the patent protection of the specialty drug Xalatan and to instrumentally use the resulting uncertainty regarding the effective patent term expiration in order to delay the entry of generic pharmaceutical manufacturers in the market.

3. Based on the evidence obtained during the investigation, the ICA found Pfizer's conduct to constitute an abuse of a dominant position and that it is subject to sanction under Art. 102 TFEU. According to the ICA, Pfizer's conduct constituted a single complex exclusionary strategy, consisting of:

- 1) the scheme to extend patent protection for Xalatan in Italy after the expiry of the main patent in September 2009, including:
  - a) the application to the EPO and grant of a divisional patent;
  - b) the validation of the divisional patent exclusively in Italy, where the Xalatan patent under the main patent was about to expire;
  - c) the application to Italian Patent Office and grant of an SPC in Italy to align the duration of patent protection for Xalatan in our country with the period of validity in the rest of Europe;
  - d) the subsequent application for an extension of patent protection following paediatric trials;
- 2) the commencement of litigation to discourage or make the sale of latanoprost-based drugs more difficult or to directly prohibit the marketing of same, by way of:
  - a) warning letters to generic companies not to market generic versions of Xalatan prior to the new patent expiry in July 2011;
  - b) actions to pressure the AIFA [the Italian Medicines Agency] to impede grant of MAs to generic companies and subsequently their inclusion in the transparency list;
  - c) the claim for significant compensation for damages.

4. As main evidence of the abuse, the ICA considered the revocation of the divisional patent by the EPO in October 2010, after several pharmaceutical companies challenged Pfizer's divisional patent before the EPO.

As further evidence of the exclusionary nature of Pfizer's application, the ICA considered the absence of any placing on the market of a new drug, which normally follows a successful divisional application. Even though placing a new product is not a legal obligation, the ICA said, the intention of the company was plainly not to launch a new drug on the market, but simply to exclude the generic drug manufacturers from the Italian market for prostaglandin analogues.

5. In its final decision of 11 January 2012, the ICA sanctioned Pfizer with a fine of €10,677,706.00. The delay affect-

ing generic pharmaceutical manufacturers for market entry was particularly clear considering that Ratiopharm and other companies presented an application for authorisation two years prior to the expiry of the patent, so they could immediately enter the market after that date. As a result of the delay, the Italian National Health Service suffered a loss, in lost savings, of approximately €14 million.

6. Pfizer appealed the final decision before the Administrative Court, which reversed. The main argument against the ICA's conclusions was that the ICA did not refer correctly to the principles affirmed by the Court of Justice's case law in *Astrazeneca*.

In *Astrazeneca*, the Court identified as particularly restrictive of competition the submission of false or misleading information, such as to lead authorities into error and to allow the granting of intellectual property rights to which an undertaking would not be entitled or would only be entitled for a more limited period.

In the Pfizer case, the revocation of the divisional patent in 2010 (after the opposition before EPO by the generic producers) supported the thesis of the misleading character of the information provided for by Pfizer, and the ICA based its decision on the apparently misleading character of Pfizer's application. However, after the ICA closed the proceedings, the EPO Board of Appeals confirmed the divisional patent with amended claims. Hence, part of the reasoning of the ICA's decision seemed ungrounded, and the Administrative Court reversed.

7. The ICA challenged the appeal decision before the Supreme Administrative Court and, with the ruling of 12 February 2014, once again the Supreme Court reversed, upholding the initial ICA decision.

#### Translation of Selected Paragraphs from the Judgment

V) The present judgment relates to behaviours qualified as anticompetitive by the ICA, as products of an exclusionary strategy aiming at delaying entry into the market of Xalatan-equivalent specialty drugs for the treatment of glaucoma – a strategy that the Administrative Court did not establish. ...

C) It is not relevant here that the applications for the divisional patent and for CPC were lawful. The results of the application procedure are not significant, as well as the timing of the application before EPO and the effective content of the claims accepted with the divisional patent, since the legal field of patent protection of inventions is different from the one of competition law.

As far as this aspect is concerned, the Administrative Court decision is incorrect, because it evaluates the legitimacy of the ICA decision only from the perspective of the validity of the divisional patent. ...

This fact [the annulment of the divisional patent by the EPO in October 2010 and the missing evaluation, by the NCA of the suspending effect of Pfizer's opposition] cannot lead to the conclusion proposed by the Administrative Court.

What is debated here is not a conduct forbidden by the patent law, but the anticompetitive effect of a sequence of acts, even where they were, individually considered, legal. After all, the abuse of dominant position, of which Pfizer is accused, is nothing but a specification of the wider category of "abuse of right", whose condition is the existence of a right, used by the owner in a specious way, not coherent with the purpose for which it is granted: in this case, the exclusion of competitors.

As this Court already clarified, conditions of abuse of rights are: the existence of a right; the possibility that the right may be exercised in various manners, not strictly defined; the fact that the exercise is against rules (legal or extra-legal), even though it formally complies with the rule by which the right is provided for; and the fact that the exercise causes an imbalance between the benefit for the right holder and the



cost for the other party. Consequently, the abuse of right involves the altered use of a right, aimed at gaining objectives different from those for which it was granted.

In this case, Pfizer's conduct ... led to the delay (no matter how long) of the entry of Xalatan-equivalent specialty drugs, without leading to any concrete use of the active ingredient, other than the one already protected. ...

The ICA decided correctly when it ascertained and condemned the use of the right for a purpose other than obtaining patent protection (that already existed).

Likewise, the ICA decided correctly when it considered that Pfizer's conduct was characterised by a clear and permanent anticompetitive intent, aiming at delaying the entry of generic drugs, with important prejudice to the National Health Service.

Pfizer's complex strategy consisted of generating a situation of extreme legal uncertainty in the market regarding Xalatan-equivalent drugs, of which the application for divisional patent and for CPC represented only one element. ...

The strategy, confirmed by the missing commercial use of the divisional patent, includes cease and desist letters addressed to competitors, subsequent lawsuits, contact with the AIFA in order to avoid the registration of generic producers in the qualified lists, the subsequent application for an extension of patent protection following paediatric trials. ...

E) The above considerations can be summarised as follows: even though (or better: since) Pfizer's acts were theoretically lawful where separately considered as an exercise of individual rights, these acts formed a complex conduct, and more specifically an anticompetitive conduct, that was correctly defined by the National Competition Authority as "abuse of right".

This conclusion is attested by the fact ... that the divisional patent was not followed by the introduction on the market of a new product, an event supporting the exclusionary effect recognised by the NCA in its judgment.

Therefore, the plea is grounded and the appealed decision is reversed. ■

## ÖSTERREICH

### Kein unlauteres Verhalten durch Betreiben eines vor der Novelle des Glücksspielgesetzes bewilligten Glücksspielautomaten

UWG § 1 Abs. 1 Ziff. 1; Glücksspielgesetz (GSpG) § 5 – Glücksspielautomat

Leitsätze des Redaktion (Dr. Barbara Bonk)

**1.** Der Senat hat im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der UWG-Novelle 2007 mehrfach ausgesprochen, dass ein in die Zukunft wirkendes Verbot nur dann erlassen oder bestätigt werden kann, wenn das beanstandete Verhalten im Zeitpunkt der Entscheidung auch nach der neuen Rechtslage unlauter ist. Eine Parallelprüfung nach altem Recht kann unterbleiben, wenn das beanstandete Verhalten nach Inkrafttreten des neuen Rechts fortgesetzt wurde. Nichts anderes kann gelten, wenn sich zwar nicht die lauterkeitsrechtliche Bestimmung, wohl aber die dem Rechtsbruchtatbestand zugrunde liegende Norm geändert hat.

**2.** Die Regierungsvorlage zur Novelle des GSpG 2010 führt dazu aus, dass Glücksspielautomaten einen „Vertrauensschutz“ bis Ende 2014 genossen. Spielautomaten,

die nach altem Recht aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen bewilligt waren, fallen daher nicht unter § 5 GSpG in der geltenden Fassung. Liegen insofern Bewilligungen vor, wäre deren inhaltliche Richtigkeit (Zulässigkeit) freilich nicht mehr zu prüfen. Denn ein von der Verwaltungsbehörde genehmigtes Verhalten kann nicht lauterkeitsrechtlich wegen angeblicher Rechtswidrigkeit des von ihr erlassenen Bescheids verboten werden. Die Beklagte durfte daher aus lauterkeitsrechtlicher Sicht auf allenfalls vorliegende Bewilligungen vertrauen.

#### Oberster Gerichtshof, *Entsch. v. 23.4.2014 – 4 Ob 58/14d*

Der Kl. vermietet Spielautomaten. Er wirft der Bekl. vor, sie betreibe Glücksspielautomaten, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprächen. Darauf stützt er einen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG (Wettbewerbsvorsprung durch Rechtsbruch).

In Lokalen, die unter dem Firmenschlagwort der Bekl. betrieben werden, sind Glücksspielautomaten aufgestellt, auf denen unter anderem folgende Spiele gespielt werden können:

*Würfelsymbolspiel:* Bei dem Spiel werden auf dem Bildschirm Würfel dargestellt, mittels Spielwahltaste kann der Spieler vor dem Spielstart ein Würfelsymbol auswählen. Durch das Drücken der Start-Taste wird maximal 50 Cent vom Guthaben des Spielers abgezogen und dann das jeweilige Würfelspiel gestartet, wobei der rechte Würfel optisch und zufallsgesteuert gedreht wird. Ausgangsmöglichkeiten:

- Sind die Würfelsymbole gleich, wird das Würfelspiel ohne weitere Einsatzleistung fortgesetzt, indem automatisch wiederum ein zufallsabhängig gesteuertes Spiel gestartet wird.
- Zeigt das rechte Würfelsymbol ein „?“ , gibt es einen Sofortgewinn bis maximal 20 EUR.
- Sind die Symbole unterschiedlich, ist das Spiel beendet, „Game over“ wird angezeigt und der Einsatz ist verloren.

Jedes Würfelsymbolspiel ist somit ein für sich selbst einsatzpflichtiges, abgeschlossenes Spiel, das mittels eines Zufallsmechanismus über Gewinn und Verlust entscheidet.

*Action/Active/Super Game:* Die Spiele haben einen Einsatz von maximal 10 Cent und einen Gewinn von maximal 10 EUR. Die Spiele werden auf dem Action/Active/Super Game Display angezeigt und können nur nach dem Gewinnen eines Basisspiels gespielt werden. Nach Betätigen der Start/Nehmen-Taste wird der Einsatz vom Kredit abgebucht und das Spiel gestartet. Die zwölf Felder des Spielrades werden im Uhrzeigersinn einzeln beleuchtet, wobei das Licht nach einem Zufallsmechanismus auf einem Feld stehen bleibt, je nach dem Symbol auf dem Feld gewinnt oder verliert der Spieler. Durch Drücken der Auszahl-Taste kann das Anbot zur Spielteilnahme abgelehnt werden.

*Gamble Feature:* Mit dieser Funktion wird dem Spieler die Möglichkeit angeboten, durch Drücken der Risiko-Taste die Dauer eines laufenden Spieles zu verlängern und ohne weiteren Einsatz auf einen Gewinn von maximal 20 EUR zu kommen. Durch das Drücken der Start/Nehmen-Taste wird das Gamble Feature nicht gestartet, ein allfälliges Ergebnis wird auf den Kredit übertragen und gutgebucht.

*Automatik-Start-Taste:* Durch die Automatik-Start-Taste läuft ein Spiel nach dem anderen ab, bis die Taste noch einmal gedrückt wird, oder kein Kredit mehr vorhanden ist. Die Folge von Spielen wird ebenfalls unterbrochen, wenn es bei einem Spiel einen Gewinn gibt. Durch nochmaliges Drücken der Automatik-Start-Taste kann die Spielerie jederzeit unterbrochen werden. Die Spieldauer eines Spiels beträgt etwa eine Sekunde.

Für den Spieler ist jeweils Beginn und Ende des Spiels erkennbar. Der maximale Einsatz pro Spiel beträgt 50 Cent, der maximale Gewinn 20 EUR.

Mit der zuletzt mit Schriftsatz vom 16.9.2009 geänderten Klage begehrt der Kl., der Bekl. zu verbieten,

„in Österreich außerhalb von konzessionierten Casinos Ausspielungsapparate, die unter das Glücksspielmonopolgesetz fallen, aufzustellen, bereit zu halten oder die Aufstellung durch Dritte zuzulassen oder zu betreiben, soweit es sich um Apparate handelt, bei denen pro Spiel ein Einsatz von mehr als 0,50 Euro möglich ist, oder ein Gewinn von mehr als 20,- Euro in Aussicht gestellt wird oder ermöglicht wird, oder auf denen Serien- oder Parallelspiele möglich sind, insbesondere wenn der Einsatz von 0,50 Euro durch die Maschine im Rahmen eines vorgeschalteten „Wahlvorgangs“ sei es als sogenannter „Wiener Würfel“ oder durch sonstige einfach oder automatisch zu betätigende Wahltasten oder im Rahmen von Actionspielen über das zulässige Ausmaß hinaus, vervielfacht werden kann oder Parallelspiele gespielt werden können oder der Einsatz bzw. Gewinn nur verschlüsselt dargestellt werden, wie insbesondere bei den Geräten oder Spielen mit der Bezeichnung Magic Games II (auch: Magic Gaminator 42) und Admiral XXXL Gaminator 42.“

Die Bekl. betreibe zahlreiche Wettbüros mit der Genehmigung für das „kleine Glücksspiel“, bei dem der Einsatz nach § 4 GSpG (gemeint i.d.F. vor der Novelle 2010, BGBl. I 2010/73) pro Spiel mit 50 Cent und der Gewinn pro Spiel mit 20 EUR limitiert seien. Mit vorgeschalteten Würfelspielen und sogenannten Supergames umgehe die Bekl. diese Grenzen. Die Glücksspielautomaten zögen Geldscheine ein und buchten den Einsatz des einzelnen Spiels automatisch ab; der Spieler merke oft gar nicht, dass er mehr als 50 Cent einsetze. Innerhalb weniger Minuten könnten Einsätze von 200 bis 500 EUR verspielt werden. Es sei bei Testbesuchen möglich gewesen, in 16 Minuten 600 EUR zu verspielen, was bedeute, dass 1200 Spiele mit einem Einsatz von jeweils 50 Cent erforderlich seien; für ein einzelnes Spiel verbliebe eine durchschnittliche Dauer von 0,8 Sekunden. In dieser Geschwindigkeit seien einzelne gesondert gestartete Spiele nicht möglich. Dies gelte insbesondere für die Anwendung der „Automatik-Startfunktion“. Wegen der Praxis der Bekl. würden die Glücksspielautomaten des Kl., die die gesetzlichen Grenzen beachten, nicht mehr nachgefragt.

Die Bekl. wendet ein, dass eine andere Konzerngesellschaft die beanstandeten Automaten betreibe und sie selbst daher nicht passiv legitimiert sei. Dem Kl. fehle das rechtliche Interesse, weil er die Klage nur auf Ersuchen Dritter erhoben habe; der Unterlassungsanspruch sei verjährt. Abgesehen davon verstießen die Automaten nicht gegen das Glücksspielgesetz. Sie seien „mehrfach lizenziert und genehmigt“. Die Wertgrenzen des § 4 GSpG (gemeint ebenfalls i.d.F. vor der Nov 2010) würden beachtet. Es sei zulässig, auf einem Automaten ein Guthaben von mehr als 50 Cent gutzubuchen und auf dieser Grundlage ein mehrfaches Spielen zu ermöglichen, sofern Beginn und Ende eines Spiels klar erkennbar seien. Die Grenze des § 4 Abs. 2 GSpG würde nur dann überschritten, wenn die Aktivierung eines Spielvorgangs einen höheren Einsatz als 50 Cent erforderte, was aber nicht der Fall sei. Auch die Automatikfunktion sei zulässig, weil der Spieler jederzeit durch Drücken eines Knopfs diese Funktion aktivieren und deaktivieren könne. Der nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz eingerichtete „Spielapparatebeirat“ habe die Glücksspielautomaten geprüft und typisiert. Die von der Bekl. verwendeten Glücksspielautomaten seien von zuständigen Verwaltungsbehörden genehmigt worden; sie zu verwenden könne daher nicht unlauter sein.

Das ErstG schloss seine Verhandlung am 12.8.2013 und wies das Klagebegehren ab. Es traf die eingangs wiedergegebenen Feststellungen und nahm zudem als erwiesen an, dass „die von der Bekl. angebotenen Spiele ... behördlich genehmigt und vom Wiener Spielapparatebeirat begutachtet

und empfohlen“ seien; weiters sei ein gegen die Bekl. geführtes strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Daraus folge, dass die strittigen Automaten aufgrund einer vertretbaren Rechtsansicht betrieben worden seien. Eine vereinzelte höchstgerichtliche Entscheidung, die Schadensersatzansprüche eines Spielers betroffen habe (6 Ob 118/12i), könne daran nichts ändern. Auf die Fragen der Aktiv- und der Passivlegitimation komme es daher nicht an.

Das BerG hob dieses Urteil auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das ErstG zurück. Es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der Rekurs zulässig sei.

Wegen des Schlusses der Verhandlung am 12.8.2013 sei das Glücksspielgesetz i.d.F. der Novelle 2010 anwendbar. Nach § 5 Abs. 5 Buchst. b Ziff. 3 dieses Gesetzes müsse jedes Spiel zumindest zwei Sekunden dauern und vom Spielteilnehmer gesondert ausgelöst werden. Dagegen verstießen die beanstandeten Geräte, weil durch die Automatikfunktion eine Reihe von Spielen ohne gesonderte Auslösung abliefe. Allerdings gingen die Streitteile offenbar von der Anwendbarkeit von § 4 GSpG i.d.F. vor der Nov 2010 aus. Dies beruhe offenbar auf § 50 Abs. 25 Ziff. 2 GSpG i.d.G.F., wonach Glücksspielautomaten, die aufgrund landesgesetzlicher Bewilligung gemäß § 4 Abs. 2 GSpG i.d.F. vor der Nov 2010 zugelassen wurden, längstens bis zum 31.12.2014 betrieben werden dürften. § 4 Abs. 2 GSpG aF habe vorgesehen, dass Ausspielungen mittels eines Glücksspielautomaten nicht unter das Monopol fielen, wenn der Einsatz des Spielers 50 Cent und der Gewinn 20 EUR nicht übersteige. Diese Beträge seien pro Spiel zu verstehen, wobei dieser Begriff wiederum aus Sicht des Spielers zu bestimmen sei. Auf den maschinellen Vorgang, der auf mehreren hintereinander ablaufenden „Spielen“ beruhe, komme es bei richtiger Auslegung nicht an. Denn die gesetzlichen Regelungen hätten den Zweck, die nachteiligen Folgen von Glücksspiel zu begrenzen; sie sollten verhindern, dass durch zu große Gewinnversprechen der Leichtsinns und Wagemut der Menschen in quantitativ ins Gewicht fallender Weise ausgenutzt würden. Jedenfalls die Automatikfunktion verstoße gegen § 4 GSpG a.F., ebenso aber auch die Entgegennahme eines Guthabens zur Ermöglichung von (dann getrennt auszulösenden) Serienspielen. Eine vertretbare Rechtsansicht liege angesichts des eindeutigen Zwecks der Norm und höchstgerichtlicher Judikatur, wonach Serienspiele gegen das Glücksspielmonopol verstießen, nicht vor. Eine Rechtsansicht werde nicht allein dadurch lauterkeitsrechtlich vertretbar, dass sie von Verwaltungsbehörden ohne zivilrechtliche (lauterkeitsrechtliche) Kompetenz oder in Kommentaren vertreten werde. Denn sonst fielen „faktisch jede Prüfkompetenz durch die für den Vollzug des Lauterkeitsrechts zuständigen Zivilgerichte weg“. Daher trage der vom ErstG herangezogene Abweisungsgrund nicht, was zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führe. Im fortgesetzten Verfahren seien die Aktiv- und Passivlegitimation, das Wettbewerbsverhältnis und der Verjährungseinwand zu prüfen. Der Rekurs sei zulässig, weil die Auslegung des Begriffs „Spiel“ über den Einzelfall hinaus Bedeutung habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich ein Rekurs der Bekl., mit dem sie die Wiederherstellung der erstgerichtlichen Entscheidung anstrebt. Sie gesteht zu, dass die Automatikfunktion gegen das neue Recht verstoße. Der beanstandete Sachverhalt sei aber nach altem Recht zu beurteilen, ausschließlich darauf habe sich das Vorbringen des Kl. bezogen. Außerdem lägen nach altem Recht genehmigte Spielautomaten vor, die aufgrund der Übergangsvorschriften bis Ende 2014 auch nach neuem Recht betrieben werden dürften. Die Zivilgerichte seien an die Genehmigungsbescheide gebunden; eine andere Beurteilung missachte die Trennung von Justiz und

Verwaltung. Zudem sei die Auffassung, die Automaten hätten nicht gegen § 4 GSpG a.F. verstoßen, auch abgesehen von den Genehmigungen (zumindest) mit gutem Grund vertretbar.

Der Kl. hält dem in der Rekursbeantwortung entgegen, dass das neue Recht anzuwenden sei. Bescheide, mit denen die beanstandeten Spielautomaten konkret zugelassen worden wären, gebe es nicht. Die Konzessionsverleihung nach § 15 Abs. 1 c Wiener Veranstaltungsgesetz berechtige den Konzessionsinhaber lediglich eine im Bescheid angeführte Anzahl an Münzspielautomaten aufzustellen. In einem solchen Bescheid würden keine Aussagen über die Automaten selbst getroffen.

### Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist aus dem vom BerG genannten Grund zulässig, aber im Ergebnis nicht berechtigt.

1. Das BerG hat im Ansatz richtig angenommen, dass es auf das Vorliegen einer vertretbaren Rechtsansicht ankommt und das Verhalten der Bekl. grundsätzlich nach neuem Recht zu beurteilen ist.

1.1. Ein Verstoß gegen eine nicht dem Lauterkeitsrecht im engeren Sinn zuzuordnende generelle Norm ist als unlautere Geschäftspraktik oder als sonstige unlautere Handlung i.S.v. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 UWG zu werten, wenn die Norm nicht auch mit guten Gründen in einer Weise ausgelegt werden kann, dass sie dem beanstandeten Verhalten nicht entgegensteht. Der Unterlassungsanspruch setzt ferner voraus, dass das beanstandete Verhalten geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von rechtstreuen Mitbewerbern nicht bloß unerheblich zu beeinflussen (4 Ob 225/07d = SZ 2008/32 – Wiener Stadtrundfahrten; RIS-Justiz RS0123239). Maßgebend für die Vertretbarkeit einer Rechtsauffassung sind der eindeutige Wortlaut und Zweck der angeblich übertretenen Norm sowie gegebenenfalls die Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts und eine beständige Praxis von Verwaltungsbehörden (4 Ob 225/07b – Wiener Stadtrundfahrten; RIS-Justiz RS0077771 [T76]; zuletzt etwa 4 Ob 20/13i = wbl 2013, 418 – Vertretungsvorbehalt der Rechtsanwältin; 3 Ob 115/13b = ÖBl 2014, 38 [Anzenberger] = eclex 2014, 255 [Tonninger] – Ö3 Eurowuchteln; 4 Ob 166/13k = ÖBl-LS 2014/13 – Bleaching).

1.2. Der Senat hat im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der UWG-Novelle 2007 mehrfach ausgesprochen, dass ein in die Zukunft wirkendes Verbot nur dann erlassen oder bestätigt werden kann, wenn das beanstandete Verhalten im Zeitpunkt der Entscheidung auch nach der neuen Rechtslage unlauter ist (RIS-Justiz RS0123158; 4 Ob 156/08g = wbl 2009, 206 – Stiftung Warentest 4 Ob 39/10d = eclex 2011, 142 – Billigzeitung). Eine Parallelprüfung nach altem Recht kann unterbleiben, wenn das beanstandete Verhalten nach Inkrafttreten des neuen Rechts fortgesetzt wurde (4 Ob 76/12y = wbl 2012, 590 = eclex 2012, 993 [Tonninger] – Media-Analyse II; RIS-Justiz RS0123158 [T5]). Nichts anderes kann gelten, wenn sich zwar nicht die lauterkeitsrechtliche Bestimmung, wohl aber die dem Rechtsbruchtatbestand zugrunde liegende Norm geändert hat. Auch hier ist ein Verbot nur möglich, wenn das beanstandete Verhalten auch nach neuer Rechtslage unzulässig ist. Hat der Bekl. – wie hier nach den für die Beurteilung der Wiederholungsfahrer maßgebenden Verhältnissen bei Schluss der Verhandlung erster Instanz – sein Verhalten auch unter Geltung des neuen Rechts fortgesetzt, ist eine Parallelprüfung nach altem Recht nicht erforderlich. Das auf das Vorliegen unzulässiger Serienspiele gerichtete Sachvorbringen der Bekl. kann auch unter die nun geltende Rechtslage subsumiert werden.

2. Die Bekl. gesteht im Rekurs zu, dass die die „Automatik-Startfunktion“ – also das Auslösen mehrerer „Spiele“, die bis zu einer Unterbrechung oder zum Aufbrauchen des Guthabens ohne weiteres Tätigwerden des Spielers ablaufen –

gegen § 5 Abs. 5 Buchst. a Ziff. 3 und Buchst. b Ziff. 3 GSpG i.d.G.F. verstößt. Danach muss jedes Spiel zumindest zwei Sekunden dauern und vom Spielteilnehmer „gesondert ausgelöst“ werden. Beide Bedingungen sind bei Möglichkeit einer „Automatik-Startfunktion“ auch dann nicht erfüllt, wenn man unter „Spiel“ – wie von der Bekl. vertreten – jeden einzelnen maschineninternen Spielvorgang versteht. Hingegen ist nicht erkennbar, weshalb es (auch) nach neuem Recht unvertretbar sein sollte, Spielern das Aufbuchen eines Guthabens zu ermöglichen, das mit jeweils gesondert auszulösenden und als solchen unbedenklichen Spielen aufgebraucht werden kann. Das BerG hat diese Auffassung zwar nicht unplausibel mit dem Gesetzeszweck begründet; im Wortlaut der Bestimmung findet sie aber keine Deckung. Damit ist insofern – vorbehaltlich anderslautender Entscheidungen der zur Durchsetzung des Glücksspielrechts primär zuständigen Verwaltungsgerichte – keine unvertretbare Rechtsansicht anzunehmen.

3. In Bezug auf die „Automatik-Startfunktion“ sind allerdings die Übergangsvorschriften der GSpG-Novelle 2010, BGBl I 73, zu beachten.

3.1. Nach § 60 Abs. 25 Ziff. 2 GSpG i.d.G.F. dürfen

„Glücksspielautomaten, die aufgrund landesgesetzlicher Bewilligung gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung vor diesem Bundesgesetz [d.h. vor der Novelle 2010] zugelassen worden sind, ... längstens bis zum Ablauf des 31.12.2014 betrieben werden (Übergangszeit). Wenn in einem Bundesland die nach § 5 Abs. 1 höchstzulässige Anzahl an Glücksspielautomaten zum 31.12.2009 um mehr als das Doppelte überschritten worden ist, dürfen in diesem Bundesland Glücksspielautomaten, die aufgrund landesgesetzlicher Bewilligung gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung vor diesem Bundesgesetz zugelassen worden sind, längstens bis zum Ablauf des 31.12.2015 betrieben und bis dahin an bereits bestehenden Standorten und im bestehenden Ausmaß auch verlängert werden.“

Die Regierungsvorlage zur Nov 2010 (657 BlgNR 24. GP 10) führt dazu aus, dass Glücksspielautomaten einen „Vertrauensschutz“ bis Ende 2014 genießen. Eine Verlängerung um ein Jahr hätten jene „Erlaubnisländer“, die Ende 2009 die höchstzulässige Automatenanzahl nach diesem Bundesgesetz um mehr als das Doppelte überschritten hätten. Spielautomaten, die nach altem Recht aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen bewilligt waren, fallen daher nicht unter § 5 GSpG i.d.G.F.

3.2. Das ErstG hat zwar festgestellt, dass die von der Bekl. angebotenen „Spiele ... behördlich genehmigt und vom Wiener Spielapparatebeirat begutachtet und empfohlen“ worden seien. Diese Feststellung trägt die Abweisung allerdings noch nicht, weil es nach der dargestellten Bestimmung nicht um die (abstrakte) Genehmigung von Spielen, sondern um die konkrete Bewilligung von bestimmten Spielautomaten – hier also von solchen mit „Automatik-Startfunktion“ – geht. Liegen insofern Bewilligungen vor, wäre deren inhaltliche Richtigkeit (Zulässigkeit) freilich nicht mehr zu prüfen. Denn ein von der Verwaltungsbehörde genehmigtes Verhalten kann nicht lauterkeitsrechtlich wegen angeblicher Rechtswidrigkeit des von ihr erlassenen Bescheids verboten werden (RIS-Justiz RS0077861 [T2, T3, T10], RS0077771 [T37, T61, T64; zuletzt etwa 4 Ob 157/12k = wbl 2013/19 [Lettner] – Schutzzone im Bauland, und 4 Ob 41/13b, beide m.w.N.). Die Bekl. durfte daher aus lauterkeitsrechtlicher Sicht auf allenfalls vorliegende Bewilligungen vertrauen. Auf die Auslegung von § 4 Abs. 2 GSpG a.F. als solchem käme es in diesem Fall entgegen der Auffassung des BerG nicht an. Fehlten demgegenüber einschlägige Bewilligungen, wäre das Verhalten der Bekl. wegen Unanwendbarkeit der Übergangsbestimmung ausschließlich am neuen Recht zu messen; § 4 GSpG a.F. wäre auch in diesem Fall unerheblich.



4. Damit hat es im Ergebnis bei der Aufhebung zu bleiben. Im fortgesetzten Verfahren ist aber zunächst zu prüfen, ob und gegebenenfalls welche Bewilligungen für die vom Kl. beanstandeten Automaten vorliegen. Dazu wird die Bekl. ein konkretes Vorbringen zu erstatten haben, das mit dem Kl. zu erörtern sein wird; in weiterer Folge sind dazu erforderlichenfalls Beweise aufzunehmen. Die weiteren vom BerG genannten Fragen sind nur zu prüfen, wenn keine den Betrieb der beanstandeten Geräte deckenden Bewilligungen vorliegen. Jedenfalls nicht berechtigt ist das Klagebegehren nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens, soweit es über die oben erörterte Problematik der „Automatik-Startfunktion“ hinausgeht. Ein abweisendes Teilurteil ist aber wegen der komplizierten Formulierung des Begehrens, das auch bei einer Teilstattgebung im Sinn des berechtigterweise Gewollten klarer gefasst werden müsste, nicht zweckmäßig. Dem Kl. steht es frei, sein Begehren eingangs der fortgesetzten Verhandlung vor dem ErstG entsprechend einzuschränken. ■

## URHEBERRECHT

### USA

#### Fair Use? Onlinestellung ohne Lizenz von Auszügen urheberrechtlich geschützter wissenschaftlicher Werke als Lesematerial für Studenten

17 U.S.C. § 107 – **Cambridge University Press v. Carl V. Patton**

Leitsätze der Redaktion (Dr. Stephanie Loef)

**1.** Die Onlinestellung von Auszügen urheberrechtlich geschützter wissenschaftlicher Werke als Kurslesematerial für Studenten einer Universität ohne Zahlung einer Lizenzgebühr kann nach Einzelfallprüfung jedes einzelnen Vorgangs als „fair use“ gemäß 17 U.S.C. § 107 einzustufen sein und damit keine Urheberrechtsverletzung darstellen, wobei die vier „fair use“-Faktoren nicht mechanisch, etwa in Form einer mathematischen Formel, anzuwenden sind, sondern eine ganzheitliche Analyse des individuellen Falls vorzunehmen ist.

**2.** Die Lehre der Medienneutralität (media neutrality doctrine), welche anordnet, dass die schlichte Übertragung eines Werkes von einem Medium in ein anderes den Charakter des Werkes in Bezug auf urheberrechtliche Zwecke nicht verändert, betrifft allein die Frage der Urheberrechtsschutzfähigkeit und beeinflusst nicht das Ergebnis einer „fair use“-Prüfung.

**3.** Die Online-Verwendung von Auszügen aus wissenschaftlichen Werken ist als nicht umgestaltend (transformative) zu bewerten, da es sich um wortwörtliche Kopien der Originaltexte handelt, die lediglich in ein digitales Format umgewandelt wurden. Dies gilt auch, wenn Professoren diese Auszüge für ihre College-Kurse besonders ordnen oder kombinieren, da dies den Auszügen selbst allenfalls geringfügig neue Bedeutung gibt.

**4.** Die Verwendung von urheberrechtlich geschützten wissenschaftlichen Werken für einen nicht gewerbsmäßig ausgerichteten Bildungszweck (nonprofit educational

purpose) wird im Rahmen der „fair use“-Prüfung begünstigt.

**5.** In dem hier entschiedenen Rechtsstreit klagten die Verlagshäuser Cambridge University Press, Oxford University Press, Inc. und Sage Publications, Inc. (Kläger) gegen Angestellte der Georgia State University (GSU) und Mitglieder des dieser übergeordneten Verwaltungsrats wegen Verletzung ihrer Urheberrechte durch Aufrechterhaltung einer Richtlinie, die es Professoren der GSU erlaubt, digitale Kopien von Auszügen aus von den Klägern veröffentlichten Büchern ihren Studenten online zugänglich zu machen, ohne dafür den Klägern Lizenzgebühren zu zahlen. Nach der Richtlinie dürfen GSU-Professoren dann einen Auszug eines urheberrechtlich geschützten wissenschaftlichen Werkes auf den universitären Websites ERes und uLearn ohne Einholung einer Lizenz posten, wenn nach Durchführung einer individuellen „fair use“-Prüfung vom Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach 15 U.S.C. § 107 ausgegangen werden kann. Der District Court hatte zwar eine „fair use“-Prüfung jedes einzelnen vorgetragenen Verletzungsfalls vorgenommen, jedoch dabei jedem der vier Faktoren der „fair use“-Prüfung mechanisch dasselbe Gewicht verliehen, sich zum Teil an starren Regelsätzen orientiert und damit keine ganzheitlich ausgerichtete, individuelle Prüfung der einzelnen Fälle vorgenommen. Insofern hob der hier angerufene Court of Appeals das Urteil des District Court auf und verwies die Sache an diesen zurück.

**U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit, Entsch. v. 17.10.2014 (Cambridge University Press, Oxford University Press, Inc., Sage Publications, Inc. v. Carl V. Patton, et al.)**

TJOFLAT, Circuit Judge:

Three publishing houses, Cambridge University Press, Oxford University Press, and Sage Publications, Inc. (collectively, “Plaintiffs”) allege that members of the Board of Regents of the University System of Georgia and officials at Georgia State University (“GSU”) (collectively, “Defendants”) infringed Plaintiffs’ copyrights by maintaining a policy which allows GSU professors to make digital copies of excerpts of Plaintiffs’ books available to students without paying Plaintiffs. Plaintiffs alleged seventy-four individual instances of infringement, which took place during three academic terms in 2009. The District Court issued an order finding that Plaintiffs failed to establish a *prima facie* case of infringement in twenty-six instances, that the fair use defense applied in forty-three instances, and that Defendants had infringed Plaintiffs’ copyrights in the remaining five instances.

Finding that GSU’s policy caused the five instances of infringement, the District Court granted declaratory and injunctive relief to Plaintiffs. Nevertheless, the District Court found that Defendants were the prevailing party and awarded them costs and attorneys’ fees. Because we find that the District Court’s fair use analysis was in part erroneous, we reverse the District Court’s judgment; vacate the injunction, declaratory relief, and award of costs and fees; and remand for further proceedings consistent with this opinion.

I.

A.

Like many recent issues in copyright law, this is a case in which technological advances have created a new, more efficient means of delivery for copyrighted works, causing copyright owners and consumers to struggle to define the appropriate boundaries of copyright protection in the new digital marketplace. These boundaries must be drawn carefully in order to assure that copyright law serves its intended purpose, which is to promote the creation of new works for

the public good by providing authors and other creators with an economic incentive to create. See *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156, 95 S. Ct. 2040, 2044, 45 L. Ed. 2d 84 (1975). If copyright's utilitarian goal is to be met, we must be careful not to place overbroad restrictions on the use of copyrighted works, because to do so would prevent would-be authors from effectively building on the ideas of others. Some unpaid use of copyrighted materials must be allowed in order to prevent copyright from functioning as a straitjacket that stifles the very creative activity it seeks to foster. If we allow too much unpaid copying, however, we risk extinguishing the economic incentive to create that copyright is intended to provide.

The fair use doctrine provides a means by which a court may ascertain the appropriate balance in a given case if the market actors cannot do so on their own. Fair use is a defense that can excuse what would otherwise be an infringing use of copyrighted material. See 17 U.S.C. § 107 (“[T]he fair use of a copyrighted work ... is not an infringement of copyright.”). To prevail on a claim of fair use, a defendant must convince the court that allowing his or her unpaid use of copyrighted material would be equitable and consonant with the purposes of copyright. In order to make this determination, the court must carefully evaluate the facts of the case at hand in light of four considerations, which are codified in the Copyright Act of 1976: (1) the purpose of the allegedly infringing use, (2) the nature of the original work, (3) the size and significance of the portion of the original work that was copied, and (4) the effect of the allegedly infringing use on the potential market for or value of the original. *Id.* These factors establish the contours within which a court may investigate whether, in a given case, a finding of fair use would serve the objectives of copyright. Here, we are called upon to determine whether the unpaid copying of scholarly works by a university for use by students – facilitated by the development of systems for digital delivery over the Internet – should be excused under the doctrine of fair use.

Plaintiffs are three publishing houses that specialize in academic works. Plaintiff Cambridge University Press (“Cambridge”) is the not-for-profit publishing house of the University of Cambridge in England, having an American branch headquartered in New York City. Plaintiff Oxford University Press, Inc. (“Oxford”) is a not-for-profit United States corporation associated with Oxford University in England and headquartered in New York City. Plaintiff Sage Publications, Inc. (“Sage”) is a for-profit Delaware corporation, headquartered in Sherman Oaks, California.

Plaintiffs do not publish the large, general textbooks commonly used in entry-level university courses. Rather, Plaintiffs publish advanced scholarly works, which might be used in upper-level undergraduate and graduate courses. Cambridge and Oxford publish scholarly books and journals on niche subject areas. Their works involved in this case include research-based monographs, which are “small, single author books which give in-depth analysis of a narrow topic,” *Cambridge Univ. Press v. Becker*, 863 F. Supp. 2d 1190, 1212 (N.D. Ga. 2012) (footnote omitted), instructional books, trade books, and other works on academic topics. Sage primarily publishes books on the social sciences. All three Plaintiffs publish, in addition to works by a single author, “edited books” which feature the contributions of multiple authors. *Id.*

Plaintiffs market their books to professors who teach at universities and colleges. Cambridge and Oxford regularly send complimentary copies of their publications to professors. Sage provides trial copies upon request. Plaintiffs intend that professors use Plaintiffs’ publications in their work and assign them as required reading so that students will purchase them.

Rather than assigning whole books, some professors assign or suggest excerpts from Plaintiffs’ books as part of the curriculum for their courses. Professors might do this by putting the work on reserve at the university library so that students can visit the library to read an assigned excerpt. Or, professors might prepare a bound, photocopied, paper “coursepack” containing excerpts from several works for a particular course. Often, a third-party copy shop assembles these coursepacks, performing the copying and binding, obtaining the necessary licenses from publishers, and charging students a fee for the finished coursepack. In recent years, however, universities – following the trend with regard to distribution of many forms of media the world over – have increasingly abandoned paper coursepacks in favor of digital distribution of excerpts over the Internet.

GSU is a public university in Atlanta, Georgia. It is part of the University System of Georgia, and is overseen by the Board of Regents of the University System of Georgia. GSU maintains two on-campus systems known as “ERes” and “uLearn” for digital distribution of course materials to students.

ERes (short for “E-Reserves”) is an “electronic reserve system” hosted on servers maintained by GSU, and managed by GSU’s library staff. Since 2004, GSU has used ERes to allow GSU students to access course materials – including course syllabi, class notes, sample exams, and excerpts from books and journals – on the Internet via a web browser. In order to place an excerpt from a book or journal on ERes, a professor must either provide a personal copy of the work to the GSU library staff or indicate that the GSU library owns a copy. A member of the library staff then scans the excerpt to convert it to a digital format and posts the scanned copy to ERes. GSU students are given access to an ERes website specific to the courses in which they are enrolled. On each course-specific ERes website, students find their reading assignments listed by title. The scanned excerpts are accessible via hyperlink. When a student clicks a link for a particular assignment, the student receives a digital copy of a scanned excerpt that the student may view, print, save to his or her computer, and potentially keep indefinitely. ERes course websites are password-protected in order to limit access to the students in the particular course. Once a course ends, students no longer have access to the ERes website for that course.

uLearn is a “course management system” hosted on servers maintained by the Board of Regents. Like ERes, uLearn provides course-specific webpages through which professors may make course material available, including digital copies of excerpts from books, which students in the course may view, print, or save. The most significant difference between the ERes and uLearn systems is that uLearn allows professors to upload digital copies of reading material directly to their course websites while ERes forces professors to rely on GSU library personnel to upload reading material for them.

ERes and uLearn have been popular at GSU. For example, during the Spring 2009 term, paper coursepacks were offered for only about fifteen courses, while instructors in hundreds of courses made readings available on ERes. Thus, the excerpts from larger works that make up some portion of course readings at GSU, and which were once distributed to students via a paper coursepack purchased at the university bookstore, are now largely distributed to students via digital download on the Internet, which the students pay for only indirectly via tuition and fees.

There exists a well-established system for the licensing of excerpts of copyrighted works. Copyright Clearance Center (“CCC”) is a not-for-profit corporation with headquarters in Danvers, Massachusetts. CCC licenses excerpts from copyrighted works for a fee, acting on behalf of publishers who choose to make their works available through CCC. These licenses are called “permissions.” All three Plaintiffs offer

excerpt-specific permissions to photocopy or digitally reproduce portions of their works, which may be obtained directly from Plaintiffs or through CCC. Permissions are not, however, available for licensed copying of excerpts from all of Plaintiffs' works.

CCC offers a variety of permissions services to various categories of users, including corporate, educational, and institutional users. One such service, the Academic Permissions Service ("APS"), licenses educational users to make print copies on a per-use basis. CCC also offers an electronic course content service ("ECCS") for licensing of digital excerpts by educational users on a per-use basis, which – in 2008, the year for which evidence on the question was presented – offered only a small percentage of the works that were available through APS. ECCS is designed for electronic reserve systems such as ERes and uLearn. Software is available that would allow GSU library personnel to place an order with CCC for a permission to provide students with a digital copy of an excerpt via ERes. CCC also offers an Academic Repertory License Service ("ARLS") which affords subscribers access to excerpts from a set group of about nine million titles, approximately 17 percent of which are available in digital format. Sage participates in ARLS and did so in 2009, Oxford participated in 2009 with regard to journals but not books, and Cambridge does not participate. GSU did not and does not subscribe to this program.

When the GSU bookstore assembles and sells a paper coursepack containing excerpts from copyrighted works, GSU pays permissions fees for use of the excerpts. The central issue in this case is under what circumstances GSU must pay permissions fees to post a digital copy of an excerpt of Plaintiffs' works to ERes or uLearn.

#### B.

On April 15, 2008, Plaintiffs filed their original complaint in the United States District Court for the Northern District of Georgia. Plaintiffs alleged that hundreds of GSU professors have made thousands of copyrighted works – including works owned or controlled by Plaintiffs – available on GSU's electronic reserve systems without obtaining permissions from copyright holders, and that GSU's administration facilitated, encouraged, and induced this practice. Plaintiffs sued Defendants in their official capacities as GSU officials, claiming (1) direct copyright infringement caused by the officials "scanning, copying, displaying, and distributing Plaintiffs' copyrighted material;" (2) contributory copyright infringement caused by the officials "facilitating, encouraging, and inducing librarians and professors to scan, copy, display, and distribute Plaintiffs' copyrighted material" and "students to view, download, copy and further distribute [Plaintiffs'] copyrighted material;" and (3) vicarious copyright infringement caused by the officials inducing GSU employees and students to copy Plaintiffs' copyrighted material, profiting from this practice, and failing to stop it despite having the right and ability to do so. Doc. 1, at 25-28. Plaintiffs sought declaratory and injunctive relief. Plaintiffs supported their allegations with numerous examples of GSU professors posting excerpts of Plaintiffs' works on GSU's electronic reserve systems. Defendants filed an Answer, denying Plaintiffs' allegations of infringement; claiming sovereign immunity and Eleventh Amendment immunity based on Defendants' status as state officials; and asserting a defense of fair use because "any alleged use of copyrighted materials was for the purpose of teaching, scholarship or research and for nonprofit educational purposes." Doc. 14, at 2. ...

In late December 2008, the University System of Georgia convened a Select Committee on Copyright to review GSU's then-existing copyright policy, which was called the "Regents' Guide to Understanding Copyright & Educational Fair Use." On February 17, 2009, the Select Committee announced a new copyright policy for GSU (the "2009 Pol-

icy"), which went into effect the same day. Under the 2009 Policy, a revised version of which remains in effect today, GSU professors who wish to post an excerpt of a copyrighted work on ERes or uLearn for distribution to their students must first determine whether they believe that doing so would be fair use. In order to make this determination, professors must fill out a "Fair Use Checklist" for each excerpt.

The Checklist allows GSU professors to perform a version of the analysis a court might perform should the professor claim fair use in a subsequent copyright infringement suit. As described above, see *supra* part I.A, the fair use analysis involves a consideration of whether allowing the unpaid use in a given case would be equitable and serve the objectives of copyright in light of four statutory factors, see 17 U.S.C. § 107. For each factor, the Checklist provides several criteria that purportedly weigh either for or against a finding of fair use, each with a corresponding checkbox. The Checklist instructs professors to check each criterion that applies, and then add up the checks to determine whether the factor weighs in favor of or against a finding of fair use. After making this tally, the Checklist explains that "[w]here the factors favoring fair use outnumber those against it, reliance on fair use is justified. Where fewer than half the factors favor fair use, instructors should seek permission from the rights holder." Doc. 235-2, at 7. Thus, under the 2009 Policy, a GSU professor may post an excerpt of a copyrighted work on ERes or uLearn without obtaining a permission from the copyright holder if the professor first decides that doing so would be protected by the doctrine of fair use, according to the criteria set forth in the Checklist.

After completing an initial round of discovery, both parties moved for summary judgment on February 26, 2010. ...

On September 30, 2010, the District Court denied Plaintiffs' motion for summary judgment. The District Court granted in part and denied in part Defendants' motion for summary judgment, granting summary judgment to Defendants on the claims of direct and vicarious infringement, and denying summary judgment to Defendants on the claim of contributory infringement. ...

#### II.

"After a bench trial, we review [a] district court's conclusions of law de novo and [a] district court's factual findings for clear error." *Proudfoot Consulting Co. v. Gordon*, 576 F.3d 1223, 1230 (11th Cir. 2009). Fair use involves both questions of law and questions of fact. *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 560, 105 S. Ct. 2218, 2230, 85 L. Ed. 2d 588 (1985).

We review a district court's decision to award injunctive relief for abuse of discretion. *Klay v. United Healthgroup, Inc.*, 376 F.3d 1092, 1096 (11th Cir. 2004); see also *Pac. & S. Co. v. Duncan*, 744 F.2d 1490, 1499 (11th Cir. 1984) (reviewing for abuse of discretion the district court's decision not to permanently enjoin a seller of videotapes containing material that the court had held infringed copyrights).

We review de novo a district court's determination as to whether a party is the "prevailing party" and hence eligible for an award of fees under the Copyright Act, 17 U.S.C. § 505. *Dionne v. Floormasters Enters., Inc.*, 667 F.3d 1199, 1203 (11th Cir. 2012). We review a district court's ultimate decision to award attorneys' fees or costs for abuse of discretion. *Id.*

#### III.

##### A.

...

##### B.

The Copyright Clause of the U.S. Constitution provides that Congress shall have the power "[t]o promote the Progress of Science ... by securing for limited Times to Authors ... the exclusive Right to their respective Writings. ..." U.S. Const.,



Art. I, § 8, cl. 8. ... The Copyright Act furthers this purpose by granting authors a bundle of “exclusive rights,” 17 U.S.C. § 106, “in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression,” *id.* § 102, for a limited time, *id.* §§ 302-305. While an author holds a copyright in his or her work, the author may control, for example, reproduction of the work or distribution of the work to the public. *Id.* § 106 (1), (3).

In part because copyright is not grounded in authors’ natural rights but rather meant to provide maximal public benefit, the Copyright Act’s grant to authors of a monopoly over the use of their works is limited in several important ways beyond its finite duration. *Golan v. Holder*, \_\_\_ U.S. \_\_\_, 132 S. Ct. 873, 890-91, L. Ed. 2d 835 (2012). ...

The fair use doctrine also critically limits the scope of the monopoly granted to authors under the Copyright Act in order to promote the public benefit copyright is intended to achieve. See *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 575, 114 S. Ct. 1164, 1169, 127 L. Ed. 2d 500 (1994) (“From the infancy of copyright protection, some opportunity for fair use of copyrighted materials has been thought necessary to fulfill copyright’s very purpose, [t]o promote the Progress of Science. ...” (quoting U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8.)). In other words, fair use provides necessary “breathing space within the confines of copyright.” *Id.* at 579, 114 S. Ct. at 1171. By allowing for the limited use of copyrighted works without the permission of the copyright holder by members of the public in certain circumstances, fair use “permits [and requires] courts to avoid rigid application of the copyright statute when, on occasion, it would stifle the very creativity which that law is designed to foster.” *Id.* at 577, 114 S. Ct. at 1170 (alteration in original) (quoting *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 236, 110 S. Ct. 1750, 1767, 109 L. Ed. 2d 184 (1990)). ...

How much unpaid use should be allowed is the bailiwick of the fair use doctrine. To further the purpose of copyright, we must provide for some fair use taking of copyrighted material. This may be viewed as a transaction cost, incidental to the business of authorship. But if we set this transaction cost too high by allowing too much taking, we run the risk of eliminating the economic incentive for the creation of original works that is at the core of copyright and – by driving creators out of the market – killing the proverbial goose that laid the golden egg. Thus, the proper scope of the fair use doctrine in a given case boils down to an evidentiary question. As a conceptual matter, in making fair use determinations, we must conjure up a hypothetical, perfect market for the work in question, consisting of the whole universe of those who might buy it, in which everyone involved has perfect knowledge of the value of the work to its author and to potential buyers, and excluding for the moment any potential fair uses of the work. Then, keeping in mind the purposes animating copyright law – the fostering of learning and the creation of new works – we must determine how much of that value the implied licensee-fair users can capture before the value of the remaining market is so diminished that it no longer makes economic sense for the author – or a subsequent holder of the copyright – to propagate the work in the first place.

In most instances, licensors (authors and copyright holders) and licensees (both paying licensees, and implied-by-law fair use licensees) will independently perform some version of this analysis in order to reach a mutually equitable arrangement. Ideally, a copyright holder will sell his or her works to buyers who pay the price that the market will bear and will routinely tolerate secondary uses which do not adversely impact that market. However, in the event of a disagreement, the copyright holder can file an infringement suit and the secondary user may invoke the fair use defense. In so doing the parties essentially turn to a court to make a determina-

tion for them as to the appropriate boundaries of the secondary user’s implied license.

The fair use doctrine, as codified by Congress, furnishes judges with a laboratory within which to work to answer this question. The fair use statute provides that:

Notwithstanding the provisions of 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include –

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

17 U.S.C. § 107.

... The four statutory factors provide courts with tools to determine – through a weighing of the four factors in light of the facts of a given case – whether a finding of fair use is warranted in that particular instance. Thus, the examples enumerated in the preamble of § 107 – “criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research – are meant to “give some idea of the sort of activities the courts might regard as fair use under the circumstances. This listing was not intended to be exhaustive, or to single out any particular use as presumptively a ‘fair’ use.” *Harper & Row*, 471 U.S. at 561, 105 S. Ct. at 2231 (citations omitted) (quotation marks omitted); see also *Peter Letterese & Assocs., Inc. v. World Inst. of Scientology Enters. Int’l*, 533 F.3d 1287, 1308 (11th Cir. 2008) (The “[f]air use doctrine is an ‘equitable rule of reason’; neither the examples of possible fair uses nor the four statutory factors are to be considered exclusive.” (quoting *Abend*, 495 U.S. at 236-37, 110 S. Ct. at 1768)). Furthermore, because fair use is an affirmative defense, its proponent bears the burden of proof in demonstrating that it applies. See *Campbell*, 510 U.S. at 590, 114 S. Ct. at 1177; *Harper & Row*, 471 U.S. at 561, 105 S. Ct. at 2231.

C.

Before we turn to the District Court’s analysis of each of the four fair use factors, we must first address the District Court’s overarching fair use methodology. Plaintiffs make two broad arguments that the District Court’s methodology was flawed, only one of which is persuasive.

Plaintiffs contend that the District Court erred by performing a work-by-work analysis which focused on whether the use of each individual work was fair use rather than on the broader context of ongoing practices at GSU. We disagree. Fair use must be determined on a case-by-case basis, by applying the four factors to each work at issue. See *Campbell*, 510 U.S. at 577, 114 S. Ct. at 1170. Were we to accept Plaintiffs’ argument, the District Court would have no principled method of determining whether a nebulous cloud of infringements purportedly caused by GSU’s “ongoing practices” should be excused by the defense of fair use. Thus, we find that the District Court’s work-by-work approach – in which the District Court considered whether the fair use defense excused a representative sample of instances of al-

leged infringement in order to determine the need for injunctive relief – was the proper one.

Plaintiffs also argue that the District Court erred in giving each of the four factors equal weight, essentially taking a mechanical “add up the factors” approach, finding fair use if three factors weighed in favor of fair use and one against and vice versa, and only performing further analysis in case of a “tie.” We agree that the District Court’s arithmetic approach was improper.

Congress, in the Copyright Act, spoke neither to the relative weight courts should attach to each of the four factors nor to precisely how the factors ought to be balanced. However, the Supreme Court has explained that “the four statutory factors [may not] be treated in isolation, one from another. All are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright.” *Id.* at 578, 114 S. Ct. at 1170-71. In keeping with this approach, a given factor may be more or less important in determining whether a particular use should be considered fair under the specific circumstances of the case. See *id.* at 586, 114 S. Ct. at 1175 (noting that the second factor is generally not important in determining whether a finding of fair use is justified in the case of a parody). As such, the four factors “do not mechanically resolve fair use issues.” *Harper & Row*, 471 U.S. at 588, 105 S. Ct. at 2245 (*Brennan, J., dissenting*). “Because [fair use] is not a mechanical determination, a party need not ‘shut-out’ her opponent on the four factor tally to prevail.” *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731, 740 (2d Cir. 1991). Accordingly, we find that the District Court erred in giving each of the four factors equal weight, and in treating the four factors as a simple mathematical formula. As we will explain, because of the circumstances of this case, some of the factors weigh more heavily on the fair use determination than others.

#### D.

We now turn to the District Court’s analysis of each individual fair use factor. Although we have found that the District Court’s method for weighing the four factors against one another was erroneous, this does not mean that the District Court’s reasoning under each of the four factors is also necessarily flawed. Rather, we must determine the correct analysis under each factor and then ascertain whether the District Court properly applied that analysis.

Plaintiffs argue that the District Court erred in its application of each of the four fair use factors. Plaintiffs’ argument centers on a comparison of the circumstances of the instant case to those of the so-called “coursepack cases,” in which courts rejected a defense of fair use for commercial copyshops that assembled paper coursepacks containing unlicensed excerpts of copyrighted works for use in university courses.

In *Basic Books, Inc. v. Kinko’s Graphics Corp.*, publishing houses sued Kinko’s, a commercial copyshop, alleging that Kinko’s infringed the publishers’ copyrights when it copied excerpts from the publishers’ books, without permission and without payment of a license fee, and sold the copies for profit in bound, paper coursepacks to students for use in college courses. 758 F. Supp. 1522, 1526 (S.D.N.Y. 1991). The District Court rejected Kinko’s claim that its use of the excerpts was fair use, and granted injunctive relief to the publishers. *Id.*

Similarly, in *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*, the Sixth Circuit upheld the District Court’s ruling that Michigan Document Services, a commercial copyshop, was not entitled to a fair use defense when it reproduced substantial portions of copyrighted academic works and sold the copies in bound, paper coursepacks to students for use in courses at the University of Michigan, without obtaining permission from the copyright holder. 99 F.3d 1381, 1383 (6th Cir. 1996) (en banc). The Sixth Circuit

held that injunctive relief was therefore warranted. *Id.* at 1392.

In essence, Plaintiffs argue that the coursepack cases should have guided the District Court’s analysis in this case, because GSU cannot alter the fair use calculus simply by choosing to distribute course readings in an electronic rather than paper format. In making this argument, Plaintiffs invoke the “media neutrality” principle, which “mandates that the ‘transfer of a work between media does not alter the character of that work for copyright purposes.’” See *Greenberg v. Nat’l Geographic Soc.*, 533 F.3d 1244, 1257 (11th Cir. 2008) (en banc) (quoting *N.Y. Times Co., Inc. v. Tasini*, 533 U.S. 483, 502, 121 S. Ct. 2381, 2392, 150 L. Ed. 2d 500 (2001)).

Plaintiffs’ reliance on the media neutrality doctrine is misplaced. Congress established that doctrine to ensure that works created with new technologies, perhaps not in existence at the time of the Copyright Act of 1976, would qualify for copyright protection. See *id.* (citing 17 U.S.C. § 102(a) (“Copyright protection subsists ... in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, *now known or later developed*. ...” (emphasis added))); see also H.R. Rep. No. 94-1476, at 52 (1976), reprinted in 1976 U.S. C.C.A.N. 5659, 5665 (“This broad language is intended to avoid the artificial and largely unjustifiable distinctions ... under which statutory copyrightability in certain cases has been made to depend upon the form or medium in which the work is fixed.”). The media neutrality doctrine concerns copyrightability and does not dictate the result in a fair use inquiry. Congress would not have intended this doctrine to effectively displace the flexible work-by-work fair use analysis in favor of a one dimensional analysis as to whether the case involves a transfer of a work between media.

Likewise, because the fair use analysis is highly fact-specific and must be performed on a work-by-work basis, see *Cariou*, 714 F.3d at 694, the coursepack cases provide guidance but do not dictate the results here, which must be based upon a careful consideration of the circumstances of the individual instances of alleged infringement involved in this case.

#### 1.

The first fair use factor is “the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes.” 17 U.S.C. § 107(1). The inquiry under the first factor has several facets, including (1) the extent to which the use is a “transformative” rather than merely superseding use of the original work and (2) whether the use is for a nonprofit educational purpose, as opposed to a commercial purpose. *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1309. “Before illuminating these facets, however, we observe that the Supreme Court has cautioned against the use of the facets to create ‘hard evidentiary presumption[s]’ or ‘categories of presumptively fair use.’” *Id.* (alteration in original) (citing *Campbell*, 510 U.S. at 584, 114 S. Ct. at 1174 (“[T]he mere fact that a use is educational and not for profit does not insulate it from a finding of infringement, any more than the commercial character of a use bars a finding of fairness.”)).

Our initial inquiry under the first factor asks whether Defendants’ use is transformative, i.e., “whether the new work merely supersede[s] the objects of the original creation, or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message. ...” *Campbell*, 510 U.S. at 579, 114 S. Ct. at 1171 (alteration in original) (citations omitted) (quotation marks omitted). For example, a parody transforms a work by appropriating elements of the work for purposes of comment or criticism, and thus “reflects transformative value because it ‘can provide social benefit, by shedding light on an earlier work, and, in the process, creating a new one.’” *Suntrust Bank*, 268 F.3d at 1271 (quoting *Campbell*, 510 U.S. at 579, 114 S. Ct. at 1171). A nontransformative use,

on the other hand, is one which serves the same “overall function” as the original work. *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1311 (quotation marks omitted).

Even verbatim copying “may be transformative so long as the copy serves a different function than the original work.” *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1165 (9th Cir. 2007) (finding a search engine’s copying of website images in order to create an Internet search index transformative because the original works “serve[d] an entertainment, aesthetic, or informative function, [whereas the] search engine transforms the image into a pointer directing a user to a source of information”); *A.V. v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630, 640 (4th Cir. 2009) (finding use of student papers in an online plagiarism detection database transformative because the database used the papers not for their original purpose as schoolwork, but rather to automatically detect plagiarism in the works of other student authors); *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd.*, 448 F.3d 605, 609 (2d Cir. 2006) (finding use by publishers of concert posters reproduced in full, although in reduced size, in a biography of a musical group transformative because the use was for historical and educational purposes, rather than advertising and informational purposes).

Allowing would-be fair users latitude for transformative uses furthers “the goal of copyright, to promote science and the arts.” See *Campbell*, 510 U.S. at 579, 114 S. Ct. at 1171. This is because transformative works possess a comparatively large share of the novelty copyright seeks to foster. At the same time, transformative uses are less likely, generally speaking, to negatively impact the original creator’s bottom line, because they do not “merely supersede the objects of the original creation” and therefore are less likely to “supplant’ the market for the copyrighted work [by] ‘fulfilling demand for the original.’” See *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1310 (alteration omitted) (quoting *Campbell*, 510 U.S. at 579, 588, 114 S. Ct. at 1171, 1176).

Here, Defendants’ use of excerpts of Plaintiffs’ works is not transformative. The excerpts of Plaintiffs’ works posted on GSU’s electronic reserve system are verbatim copies of portions of the original books which have merely been converted into a digital format. Although a professor may arrange these excerpts into a particular order or combination for use in a college course, this does not imbue the excerpts themselves with any more than a *de minimis* amount of new meaning. See *Princeton University Press*, 99 F.3d at 1389 (“[I]f you make verbatim copies of 95 pages of a 316-page book, you have not transformed the 95 pages very much – even if you juxtapose them to excerpts from other works.”).

Nor do Defendants use the excerpts for anything other than the same intrinsic purpose – or at least one of the purposes – served by Plaintiffs’ works: reading material for students in university courses. Although an electronic reserve system may facilitate easy access to excerpts of Plaintiffs’ works, it does nothing to transform those works. But see *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, 755 F.3d 87, 97 (2d Cir. 2014) (holding that universities’ systematic digitization of copyrighted books was transformative because the digital copies were used to create a searchable database which supplied users with lists of page numbers and not with copies of the original works, and so the copies served a different purpose than the original works). Rather, Defendants’ use of excerpts of Plaintiffs’ works “supersede[s] the objects of the original creation.” See *Campbell*, 510 U.S. at 579, 114 S. Ct. at 1171 (alteration in original) (quotation marks omitted). Were this element by itself dispositive, we would be compelled to find that the first factor weighs against a finding of fair use.

However, we must also consider under the first factor whether Defendants’ use is for a nonprofit educational purpose, as opposed to a commercial purpose. “[T]he commercial or non-transformative uses of a work are to be regarded

as ‘separate factor[s] that tend[ ] to weigh against a finding of fair use,’ and ‘the force of that tendency will vary with the context.’” *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1309 (alteration in original) (quoting *Campbell*, 510 U.S. at 585, 114 S. Ct. at 1174). Indeed, the Supreme Court has recognized in dicta that nonprofit educational use may weigh in favor of a finding of fair use under the first factor, even when nontransformative. *Campbell*, 510 U.S. at 579 n.11, 114 S. Ct. at 1171 n.11 (“The obvious statutory exception to this focus on transformative uses is the straight reproduction of multiple copies for classroom distribution.”).

Because “copyright has always been used to promote learning,” *Suntrust Bank*, 268 F.3d at 1261, allowing some leeway for educational fair use furthers the purpose of copyright by providing students and teachers with a means to lawfully access works in order to further their learning in circumstances where it would be unreasonable to require permission. But, as always, care must be taken not to allow too much educational use, lest we undermine the goals of copyright by enervating the incentive for authors to create the works upon which students and teachers depend.

In the coursepack cases, *Princeton University Press*, 99 F.3d at 1389, and *Basic Books*, 758 F. Supp. at 1531-32, the first factor weighed against a finding of fair use when the non-transformative, educational use in question was performed by a for-profit copyshop, and was therefore commercial. In a more recent case, a district court refused to allow a commercial copyshop to sidestep the outcome of the coursepack cases by requiring its student customers to perform the photocopying themselves (for a fee) when assembling paper coursepacks from master copies held by the copyshop. *Blackwell Publ’g, Inc. v. Excel Research Grp., LLC*, 661 F. Supp. 2d 786, 794 (E.D. Mich. 2009). In all three instances, the court refused to allow the defendants, who were engaged in commercial operations, to stand in the shoes of students and professors in claiming that their making of multiple copies of scholarly works was for nonprofit educational purposes.

However, in both of the coursepack cases, the court expressly declined to conclude that the copying would fall outside the boundaries of fair use if conducted by professors, students, or academic institutions. See *Princeton University Press*, 99 F.3d at 1389 (“As to the proposition that it would be fair use for the students or professors to make their own copies, the issue is by no means free from doubt. We need not decide this question, however, for the fact is that the copying complained of here was performed on a profit-making basis by a commercial enterprise.”); *Basic Books*, 758 F. Supp. at 1536 n.13 (“Expressly, the decision of this court does not consider copying performed by students, libraries, nor on-campus copyshops, whether conducted for-profit or not.”). In *Blackwell Publishing*, the District Court noted that, conversely, “the fact that students do the copying does not ipso facto mean that a commercial use cannot be found.” 661 F. Supp. 2d at 793.

Furthermore, where we previously held that the first factor weighed against a finding of fair use in a case involving use that was nontransformative but educational, the use in question was commercial. *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1309-12 (finding that the first factor weighed against a finding of fair use in a case involving the verbatim use of copyrighted material in an instructional coursepack for use by the Church of Scientology, where defendants charged a fee or obtained a promissory note in exchange for the coursepacks and hence the use was for commercial purposes).

Thus, the question becomes whether Defendants’ use of Plaintiffs’ works is truly a nonprofit educational use under § 107(1), and if so, whether this places sufficient weight on the first factor scales to justify a finding that this factor favors fair use despite the nontransformativeness of Defendants’ use.



GSU is a nonprofit educational institution. While this is relevant, our inquiry does not end there: we must consider not only the nature of the user, but the use itself. See *Am. Geophysical Union v. Texaco Inc.*, 60 F.3d 913, 921-22 (2d Cir. 1994) (“[A] court’s focus should be on the use of the copyrighted material and not simply on the user, [although] it is overly simplistic to suggest that the ‘purpose and character of the use’ can be fully discerned without considering the nature and objectives of the user.”).

Defendants’ use of Plaintiffs’ works in the teaching of university courses is clearly for educational purposes. Nevertheless, it is not entirely clear that use by a nonprofit entity for educational purposes is always a “nonprofit” use as contemplated by § 107(1). The Supreme Court has explained that “[t]he crux of the profit/nonprofit distinction is not whether the sole motive of the use is monetary gain but whether the user stands to profit from exploitation of the copyrighted material without paying the customary price.” *Harper & Row*, 471 U.S. at 562, 105 S. Ct. at 2231. Plaintiffs point to several cases in which courts have found that educational use of copyrighted works by a nonprofit entity (or an individual associated with such an entity) was commercial even though the secondary user was not selling the items in question, in which “profit” took the form of an indirect economic benefit or a nonmonetary, professional benefit. See, e.g., *Soc’y of Holy Transfiguration Monastery, Inc. v. Gregory*, 689 F.3d 29, 61 (1st Cir. 2012), cert. denied, 133 S. Ct. 1315, 185 L. Ed. 2d 195 (2013) (finding that the first factor weighed against fair use where an archbishop used copyrighted translations of a religious text on his website; although the use was educational, the archbishop profited from the use, in part, in the form of enhanced professional reputation); *Worldwide Church of God v. Philadelphia Church of God, Inc.*, 227 F.3d 1110, 1118 (9th Cir. 2000) (finding the first factor weighed against fair use where a religious organization distributed copies of a copyrighted book for use in its religious observance; the use was nontransformative, and although the use was educational, the organization profited indirectly by using the work to attract new members who would tithe ten percent of their income); *Weissmann v. Freeman*, 868 F.2d 1313, 1324 (2d Cir. 1989) (finding that the first factor weighed against fair use where a professor claimed an assistant’s paper as his own work and copied it for use in his class, under the professor’s name, because the professor profited from the use by enhancing his professional reputation and gaining a valuable authorship credit).

Under this line of reasoning, Defendants’ educational use of Plaintiffs’ works is a for-profit use despite GSU’s status as a nonprofit educational institution, and despite the fact that GSU does not directly sell access to Plaintiffs’ works on ERes and uLearn. Defendants “exploited” Plaintiffs’ copyrighted material for use in university courses without “paying the customary price” – a licensing fee. Defendants profited from the use of excerpts of Plaintiffs’ works – however indirectly – because GSU collects money from students in the form of tuition and fees (which students pay in part for access to ERes and uLearn) and reduces its costs by avoiding fees it might have otherwise paid for the excerpts.

However, this reasoning is somewhat circular, and hence of limited usefulness to our fair use inquiry. Of course, any unlicensed use of copyrighted material profits the user in the sense that the user does not pay a potential licensing fee, allowing the user to keep his or her money. If this analysis were persuasive, no use could qualify as “nonprofit” under the first factor. Moreover, if the use is a fair use, then the copyright owner is not entitled to charge for the use, and there is no “customary price” to be paid in the first place.

Accordingly, evaluating the indirect profit GSU gained by refusing to pay to license Plaintiffs’ works provides little useful guidance under the first factor. Simply put, the greater

the amount of a work taken by the secondary user (or the more valuable the portion taken), the more the user “profits” by not paying for the use. Thus, the concern we have identified with profit in this sense is better dealt with under the third factor, which directs us to consider the amount of the original work that the secondary user appropriated, and the substantiality of the portion used. See 17 U.S.C. § 107(3).

Defendants’ use of Plaintiffs’ works does not provide GSU with a noneconomic but measurable professional benefit, such as an enhanced reputation. *Contra Soc’y of Holy Transfiguration Monastery*, 689 F.3d at 61. Although GSU students are likely pleased with the convenience of ERes and uLearn, there is no evidence that the presence of excerpts of Plaintiffs’ works on these electronic reserve systems enhances GSU’s reputation in any meaningful sense. There is no evidence that GSU gains any other measurable, indirect benefit by distributing Plaintiffs’ works to students, such as a valuable authorship credit either. *Contra Weissmann*, 868 F.2d at 1324.

Ultimately, we agree with the Second Circuit’s assessment that

[t]he commercial/nonprofit dichotomy concerns the unfairness that arises when a secondary user makes unauthorized use of copyrighted material to capture significant revenues as a direct consequence of copying the original work.

Consistent with these principles, courts will not sustain a claimed defense of fair use when the secondary use can fairly be characterized as a form of “commercial exploitation,” i.e., when the copier directly and exclusively acquires conspicuous financial rewards from its use of the copyrighted material. Conversely, courts are more willing to find a secondary use fair when it produces a value that benefits the broader public interest. The greater the private economic rewards reaped by the secondary user (to the exclusion of broader public benefits), the more likely the first factor will favor the copyright holder and the less likely the use will be considered fair.

*Texaco*, 60 F.3d at 922 (2d Cir. 1994) (1 citations omitted). Although GSU certainly benefits from its use of Plaintiffs’ works by being able to provide the works conveniently to students, and profits in the sense that it avoids paying licensing fees, Defendants’ use is not fairly characterized as “commercial exploitation.” Even if Defendants’ use profits GSU in some sense, we are not convinced that this type of benefit is indicative of “commercial” use. There is no evidence that Defendants capture significant revenues as a direct consequence of copying Plaintiffs’ works. At the same time, the use provides a broader public benefit – furthering the education of students at a public university.

Thus, we find that Defendants’ use of Plaintiffs’ works is of the nonprofit educational nature that Congress intended the fair use defense to allow under certain circumstances. Furthermore, we find this sufficiently weighty that the first factor favors a finding of fair use despite the nontransformative nature of the use.

The text of the fair use statute highlights the importance Congress placed on educational use. The preamble to the statute provides that fair uses may include “teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research” and the first factor singles out “nonprofit educational purposes.” 17 U.S.C. § 107. The legislative history of § 107 further demonstrates that Congress singled out educational purposes for special consideration. In the years leading up to passage of the Copyright Act of 1976 (which introduced § 107), Congress devoted considerable attention to working out the proper scope of the fair use defense as applied to copying for educational and classroom purposes, going so far as to include in a final report the Classroom Guidelines developed by representatives of educator, author,

and publisher groups at the urging of Congress. See H.R. Rep. No. 2237, at 59-66 (1966); S. Rep. No. 93-983, at 116-19 (1974); S. Rep. No. 94-473, at 63-65 (1975); H.R. Rep. No. 94-1476, at 66-70 (1976).

Notably, early drafts of § 107 did not include the parenthetical “including multiple copies for classroom use” or the specific direction to consider “whether [the] use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes.” See S. 3008, H.R. 11947, H.R. 12354, 88th Cong. (1st Sess. 1964); S. 1006, H.R. 4347, H.R. 5680, H.R. 6831, H.R. 6835, 89th Cong. (1st Sess. 1965); S. 597, H.R. 2512, H.R. 5650, 90th Cong. (1st Sess. 1967). This language was not inserted until one month before the passage of the Copyright Act of 1976. See S. 22, 94th Cong. (2d Sess. 1976).

In sum, Congress devoted extensive effort to ensure that fair use would allow for educational copying under the proper circumstances and was sufficiently determined to achieve this goal that it amended the text of the statute at the eleventh hour in order to expressly state it. Furthermore, as described above, allowing latitude for educational fair use promotes the goals of copyright. Thus, we are persuaded that, despite the recent focus on transformativeness under the first factor, use for teaching purposes by a nonprofit, educational institution such as Defendants’ favors a finding of fair use under the first factor, despite the nontransformative nature of the use.

Accordingly, we find that the District Court did not err in holding that the first factor favors a finding of fair use. Nevertheless, because Defendants’ use of Plaintiffs’ works is nontransformative, the threat of market substitution is significant. We note that insofar as the first factor is concerned with uses that supplant demand for the original, this factor is “closely related” to “[t]he fourth fair use factor, the effect on the potential market for the work.” See *Pac. & S. Co.*, 744 F.2d at 1496. We will thus revisit this concern when we analyze the fourth factor. See *infra* part III.D.4.

## 2.

The second fair use factor, “the nature of the copyrighted work,” 17 U.S.C. § 107(2), “calls for recognition that some works are closer to the core of intended copyright protection than others, with the consequence that fair use is more difficult to establish when the former works are copied,” *Campbell*, 510 U.S. at 586, 114 S. Ct. at 1175. The inquiry under the second factor generally focuses on two criteria. First, because works that are highly creative are closer to the core of copyright – that is, such works contain the most originality and inventiveness – the law affords such works maximal protection, and hence it is less likely that use of such works will be fair use. *Id.* In contrast, “[t]he law generally recognizes a greater need to disseminate factual works than works of fiction or fantasy,” and so it is more likely that the use of a factual or informational work will be fair use. *Harper & Row*, 471 U.S. at 563, 105 S. Ct. at 2232; see also *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 237, 110 S. Ct. 1750, 1769, 109 L. Ed. 2d 184 (1990). Second, because an “author’s right to control the first public appearance of his expression weighs against such use of the work before its release,” use of an unpublished work is less likely to be fair use. *Harper & Row*, 471 U.S. at 564, 105 S. Ct. at 2232. Because all of Plaintiffs’ works in question here are published, we will focus on the creative/factual distinction.

A paradigmatic example of a creative work, the use of which will disfavor fair use under the second factor, is “[a] motion picture based on a fictional short story.” *Abend*, 495 U.S. at 238, 110 S. Ct. at 1769. On the factual end of the spectrum, secondary use of a “bare factual compilation[]” favors fair use under the second factor. *Campbell*, 510 U.S. at 586, 114 S. Ct. at 1175 (citing *Feist*, 499 U.S. at 348-51, 111 S. Ct. at 1289-91). However, “[e]ven within the field of fact[ua]l works, there are gradations as to the relative proportion of

fact and fancy. One may move from sparsely embellished maps and directories to elegantly written biography.” *Harper & Row*, 471 U.S. at 563, 105 S. Ct. at 2232 (quoting *Robert A. Gorman*, *Fact or Fancy? The Implications for Copyright*, 29 J. Copyright Soc’y 560, 561 (1982)).

The coursepack cases – which involved copying of academic works similar to those involved here – reached opposite conclusions as to the effect of the second factor. Compare *Princeton Univ. Press*, 99 F.3d at 1389 (“[T]he excerpts copied for the coursepacks contained creative material, or ‘expression;’ it was certainly not telephone book listings that the defendants were reproducing. This factor ... cuts against a finding of fair use.”), with *Basic Books*, 758 F. Supp. at 1533 (“The books infringed in suit were factual in nature. This factor weighs in favor of defendant.”).

Nevertheless, relevant precedent indicates the proper approach. In *Harper & Row*, a publisher holding exclusive rights to President Ford’s unpublished memoirs sued *The Nation* magazine after *The Nation* published portions of the memoirs. 471 U.S. at 543, 105 S. Ct. at 2221-22. Although it focused on the unpublished nature of the memoir, the Court held that the second factor disfavored fair use in part because “The Nation did not stop at isolated phrases and instead excerpted subjective descriptions and portraits of public figures whose power lies in the author’s individualized expression. Such use, focusing on the most expressive elements of the work, exceeds that necessary to disseminate the facts.” *Id.* at 563-64, 105 S. Ct. at 2232.

In *Peter Letterese & Associates*, the holder of the copyright on a book about sales techniques sued several entities associated with the Church of Scientology after the entities used portions of the book in materials prepared for Church training courses. 533 F.3d at 1294-96. We held that the second factor was neutral – i.e., did not weigh for or against fair use – in part because, although the book

[fell] roughly under the rubric of a factual work[,] ... [it] contain[ed] a significant “proportion of fact and fancy,” and not merely in the subjective selection and arrangement of sales techniques; [the author] utilize[d] original expression that surpasses the bare facts necessary to communicate the underlying technique. Although the techniques are presented by way of personal anecdote, it is hard to believe that such anecdotes feature actual persons and actual retellings of past events and conversations, as opposed to composite characters and experiences served with a healthy dose of fiction.

*Id.* at 1312-13. Similarly, in *Marcus v. Rowley*, the Ninth Circuit considered a case involving the unauthorized copying of portions of the plaintiff’s instructional booklet on the subject of cake decoration. 695 F.2d 1171, 1172 (9th Cir. 1983). The court held that

plaintiff’s booklet involved both informational and creative aspects. Some pages in her booklet undoubtedly contained information available in other cake decorating books or in recipe books. Other parts of her booklet contained creative hints she derived from her own experiences or ideas; certainly the manner in which plaintiff assembled her book represented a creative expression. Thus, on balance, it does not appear that analysis of this factor is of any real assistance in reaching a conclusion as to applicability of fair use.

*Id.* at 1176. Here, the District Court held that “[b]ecause all of the excerpts are informational and educational in nature and none are fictional, fair use factor two weighs in favor of Defendants.” *Cambridge Univ. Press*, 863 F. Supp. 2d at 1242. We disagree.

The District Court found that “[s]ome of the books [at issue] are not merely descriptive; they contain material of an evaluative nature, giving the authors’ perspectives and

opinions.” *Id.* at 1226. Such material might involve “subjective descriptions [that rely on] the author’s individualized expression,” *Harper & Row*, 471 U.S. at 563, 105 S. Ct. at 2232, may “surpass[] the bare facts necessary to communicate the underlying” information, *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1312, or may be “derived from [the author’s] own experiences,” *Rowley*, 695 F.2d at 1176. Although there appears to be no evidence that any of the non-fiction works in question here are “served with a healthy dose of fiction,” neither are all of the works mere “factual compilation[s].” *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1312-13.

Defendants argue that GSU professors chose the excerpts of Plaintiffs’ works for their factual content, not for any expressive content the works may contain, noting that several professors testified that if the use of a particular excerpt was not a fair use, they would have found another source. Of course, other professors testified that they chose particular excerpts because of the author’s interpretative originality and significance. Regardless of whether GSU faculty chose the excerpts for their expressive or factual content, the excerpts were copied wholesale – facts, ideas, and original expression alike. Which aspect the secondary user was interested in is irrelevant to the disposition of the second factor.

Accordingly, we find that the District Court erred in holding that the second factor favored fair use in every instance. Where the excerpts of Plaintiffs’ works contained evaluative, analytical, or subjectively descriptive material that surpasses the bare facts necessary to communicate information, or derives from the author’s experiences or opinions, the District Court should have held that the second factor was neutral, or even weighed against fair use in cases of excerpts that were dominated by such material. That being said, the second fair use factor is of relatively little importance in this case.

### 3.

The third fair use factor is “the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole.” 17 U.S.C. § 107 (3). “[T]his third factor examines whether defendants have ‘helped themselves overmuch’ of the copyrighted work in light of the purpose and character of the use.” *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1314 (quoting *Campbell*, 510 U.S. at 587, 114 S. Ct. at 1175). Thus, this factor is intertwined with the first factor.

“[T]his factor is [also] intertwined with the fourth factor and partly functions as a heuristic to determine the impact on the market for the original.” *Id.* (footnote omitted). As we have explained,

A book reviewer who copies snippets of a book is likely to increase the demand for the book, but “were a book reviewer to quote the entire book in his review, or so much of the book as to make the review a substitute for the book itself, he would be cutting into the publisher’s market, and the defense of fair use would fail.”

*Id.* (quoting *Ty, Inc. v. Publ’ns Int’l Ltd.*, 292 F.3d 512, 517 (7th Cir. 2002)). Thus, “[t]he inquiry is whether the amount taken is reasonable in light of the purpose of the use and the likelihood of market substitution.” *Id.* at 1314 n.30 (citing *Campbell*, 510 U.S. at 588, 114 S. Ct. at 1176).

In making this determination, we must consider “not only ... the quantity of the materials used, but ... their quality and importance, too.” *Campbell*, 510 U.S. at 587, 114 S. Ct. at 1175; see also *Harper & Row*, 471 U.S. at 565, 105 S. Ct. at 2233 (holding that the third factor disfavored fair use because the defendant copied a qualitatively substantial portion of the original work – “the most interesting and moving parts of the entire manuscript” or “the heart of the book” – even though the defendants copied only approximately 300 words out of the 200,000 words in the plaintiffs’ work) (quotation marks omitted).

Here, the District Court found that the third factor favored fair use in instances where Defendants copied no more than 10 percent of a work, or one chapter in case of a book with ten or more chapters. *Cambridge Univ. Press*, 863 F. Supp. 2d at 1243. The District Court’s blanket 10 percent-or-one-chapter benchmark was improper. The fair use analysis must be performed on a case-by-case/work-by-work basis. *Campbell*, 510 U.S. at 577, 114 S. Ct. at 1170; see supra discussion accompanying note 20. We must avoid “hard evidentiary presumption[s] ... and ‘eschew[] a rigid, bright-line approach to fair use.’” *Campbell*, 510 U.S. at 584-85, 114 S. Ct. at 1174 (quoting *Sony*, 464 U.S. at 449 n. 31, 104 S. Ct. at 792 n. 31). By holding that the third factor favored fair use whenever the amount of copying fell within a 10 percent-or-one-chapter baseline, the District Court abdicated its duty to analyze the third factor for each instance of alleged infringement individually.

Defendants argue that the District Court’s 10 percent-or-one-chapter baseline served as a starting point only. However, this “starting point” in fact served as a substantive safe harbor in the third factor analysis, an approach which is incompatible with the prescribed work-by-work analysis. Even if we consider the baseline as a starting point only, application of the same non-statutory starting point to each instance of infringement is not a feature of a proper work-by-work analysis under the third fair use factor.

Defendants also argue that the District Court’s 10 percent-or-one-chapter approach is supported by the record. Defendants’ explain that a CCC white paper, *Using Electronic Reserves: Guidelines and Best Practices for Copyright Compliance* (2011), identifies “best practices” for electronic reserves, stating that electronic reserve materials should be limited to “small excerpts” and that “[m]ost experts advise using a single article or ... chapter of a copyrighted work. ...”

See Defendants’ Trial Ex. 906, at 2. However, even if we accept that the 10 percent-or-one-chapter approach represents a general industry “best practice” for electronic reserves, this is not relevant to an individualized fair use analysis.

Plaintiffs offer four additional critiques of the District Court’s analysis under the third factor. First, Plaintiffs argue that the District Court erred in focusing its inquiry on whether the amount copied suited GSU’s pedagogical purposes. This analysis, Plaintiffs contend, reflects a misplaced reliance on *Campbell*, in which the Supreme Court held that it was proper to allow a parodist – a transformative user – to use “at least enough” of the original work “to make the object of its critical wit recognizable.” 510 U.S. at 588, 114 S. Ct. at 1176; see also *Suntrust Bank*, 268 F.3d at 1271. Such an analysis, Plaintiffs conclude, has no application in a case of nontransformative copying like this one.

Plaintiffs mischaracterize the holding of *Campbell*. Although *Campbell* involved a parody, the Supreme Court’s statement in that case that the inquiry under the third factor is whether “the quantity and value of the materials used ... are reasonable in relation to the purpose of the copying” was not limited to the context of transformative uses. See 510 U.S. at 586, 114 S. Ct. at 1175 (citations omitted) (quotation marks omitted). Indeed, the Supreme Court acknowledged in *Campbell* that it had recognized that “the extent of permissible copying varies with the purpose and character of the use” in prior cases which did not involve transformative uses. *Id.* at 586-87, 114 S. Ct. at 1175 (citing *Sony*, 464 U.S. at 449-50, 104 S. Ct. at 792-93 (holding that reproduction of an entire work “does not have its ordinary effect of militating against a finding of fair use” as to home videotaping of television programs); *Harper & Row*, 471 U.S. at 564, 105 S. Ct. at 2232 (“[E]ven substantial quotations might qualify as fair use in a review of a published work or a news



account of a speech” but not in a scoop of a soon-to-be-published memoir)). We have also previously held that this principle applies in the context of nontransformative uses. *Peter Letterese & Assocs.*, 533 F.3d at 1314-15. Thus, we find that the District Court properly took into account whether the amount copied suited GSU’s pedagogical purposes.

Second, Plaintiffs argue that the District Court erred in measuring the amount taken based on the length of the entire book even where the copied material was an independently authored chapter in an edited volume. Rather, Plaintiffs contend, the relevant “work” in the case of an edited volume is the chapter copied, not the entire book; to conclude otherwise would create the anomalous result that a work bound with other works in an edited volume would enjoy less copyright protection than if the same work were published in a journal.

See *Texaco*, 60 F.3d at 926 (treating individual articles in a journal as discrete works of authorship for purposes of third factor analysis).

As noted earlier, the District Court declined to consider this argument because Plaintiffs raised it late in the proceedings. The decision whether to hear an argument raised late in litigation is squarely within the discretion of the District Court. See *Foman v. Davis*, 371 U.S. 178, 182, 83 S. Ct. 227, 230, 9 L. Ed. 2d 222 (1962). In the parties’ March 15, 2011, joint exhibit – the document, which was admitted into evidence, detailing the alleged instances of infringement which were to be the subject of the bench trial – Plaintiffs identified whole books as the subject of the infringement claims and calculated the percentages taken as the amount copied from the total number of pages in those books. In their pre-trial proposed Findings of Fact and Conclusions of Law, filed on May 17, 2011, Plaintiffs again calculated the percentages in this manner. Although the argument that individual chapters should constitute the whole work in edited volumes for the purposes of factor three “came up for the first time briefly during the trial, ... [i]t was not until Plaintiffs filed their post-trial Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law that Plaintiffs’ ... theory was fleshed out.” *Cambridge Univ. Press*, 863 F. Supp. 2d at 1231.

Plaintiffs argue that Defendants had an opportunity to respond to the argument in their response to Plaintiffs’ post-trial Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law, and that the District Court identified no prejudice to Defendants. However, the bench trial was conducted based on the pre-trial filings, in which Plaintiffs’ calculated the percentages in relation to whole works. We find that the District Court did not abuse its discretion in rejecting Plaintiffs’ argument regarding chapters of edited compilations “on grounds of untimeliness and unfair surprise to the Defendants.” *Id.*

Third, Plaintiffs argue that the copying permitted by the District Court exceeds the amounts outlined in the Classroom Guidelines. We note that the Classroom Guidelines, although part of the legislative history of the Copyright Act, do not carry force of law. In any case, to treat the Classroom Guidelines as indicative of what is allowable would be to create the type of “hard evidentiary presumption” that the Supreme Court has cautioned against, because fair use must operate as a “sensitive balancing of interests.” *Campbell*, 510 U.S. at 584, 114 S. Ct. at 1174 (quoting *Sony*, 464 U.S. at 455, n. 40, 104 S. Ct. at 795, n. 40). As discussed, the fair use analysis must be performed on a work-by-work basis, and so we must not give undue weight to the amounts of copying set forth in the Classroom Guidelines.

Furthermore, although Plaintiffs characterize the amounts set forth in the Classroom Guidelines as “limits,” the Classroom Guidelines were intended to suggest a minimum, not maximum, amount of allowable educational copying that

might be fair use, and were not intended to limit fair use in any way:

The purpose of the [Classroom] [G]uidelines is to state the minimum and not the maximum standards of educational fair use. ...

Moreover, the following statement of guidelines is not intended to limit the types of copying permitted under the standards of fair use under judicial decision and which are stated in Section 107 of the Copyright Revision Bill.

H.R. Rep. No. 94-1476, at 68 (1976), reprinted in U.S.C.C. A.N. 5659, 5681. Thus, while the Classroom Guidelines may be seen to represent Congress’ tentative view of the permissible amount of educational copying in 1976, we are not persuaded by the Plaintiffs’ argument that the Classroom Guidelines should control the analysis under factor three in this case.

Finally, Plaintiffs argue that the District Court allowed excessive taking as a percentage of the entire book compared to the amounts held to be “over the line” in the coursepack cases. The District Court erred, Plaintiffs contend, in finding that because GSU’s use was nonprofit and educational, “fair use factor one strongly favors Defendants and tends to push the amount of permissible copying toward a greater amount than” the amounts held to disfavor fair use in the coursepack cases. *Cambridge Univ. Press*, 863 F. Supp. 2d at 1232. In *Basic Books*, the court found the fact that certain excerpts represented 5 to 14 percent of the whole work to weigh against the defendant, and the fact that other excerpts represented 16 to 28 percent of the whole work to “weigh heavily against [the] defendant.” 758 F. Supp. at 1527-28. In *Princeton University Press*, the court found that takings ranging from 5 to 30 percent of the works in question weighed against fair use. 99 F.3d at 1391. Plaintiffs point out that the portions of Plaintiffs’ works that the District Court held to favor fair use under the third factor are comparable to those held to disfavor fair use in the coursepack cases.

We first note that the coursepack cases are not binding authority on this Court. Furthermore, because the four factors must be “weighed together” and not “treated in isolation,” *Campbell*, 510 U.S. at 578, 114 S. Ct. at 1171, it is appropriate for the District Court to take the educational purpose of the use into consideration when analyzing how much copying is permissible under the third factor. This must be done on a work-by-work basis in a case such as this. While this type of analysis necessarily precludes hard-and-fast evidentiary presumptions, the wholesale reproduction of an entire work will not generally be considered fair unless the use is highly transformative.

Accordingly, we find that the District Court properly considered whether the individual instances of alleged infringement were excessive in relation to Defendants’ pedagogical purpose, properly measured the amounts taken in all cases based on the length of the entire book, and properly declined to tie its analysis under the third factor to the Classroom Guidelines or to the coursepack cases. However, we find that the District Court erred in applying a 10 percent-or-one-chapter safe harbor in its analysis of the individual instances of alleged infringement. The District Court should have analyzed each instance of alleged copying individually, considering the quantity and the quality of the material taken – including whether the material taken constituted the heart of the work – and whether that taking was excessive in light of the educational purpose of the use and the threat of market substitution.

#### 4.

The fourth fair use factor is “the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.” 17 U.S.C. § 107(4). “We must consider two inquiries: (1) ‘the extent of the market harm caused by the particular actions of

the alleged infringer,' and (2) 'whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant[ ] would result in a substantially adverse impact on the potential market.'" Peter Letterese & Assocs., 533 F.3d at 1315 (alteration in original) (quoting Campbell, 510 U.S. at 590, 114 S. Ct. at 1177 (quotation marks omitted)). The adverse impact we are "primarily concerned [with] is that of market substitution." Id.; see also Harper & Row, 471 U.S. at 568, 105 S. Ct. at 2235 (explaining that the fourth factor is concerned with "use that supplants any part of the normal market for a copyrighted work" (quoting S. Rep. No. 94-473, at 65 (1975))). Furthermore, "[m]arket harm is a matter of degree, and the importance of [the fourth] factor will vary, not only with the amount of harm, but also with the relative strength of the showing on the other factors." Campbell, 510 U.S. at 590 n.21, 114 S. Ct. at 1177 n.21. Because Defendants' use is nontransformative and fulfills the educational purposes that Plaintiffs, at least in part, market their works for, the threat of market substitution here is great and thus the fourth factor looms large in the overall fair use analysis. The central question under the fourth factor is not whether Defendants' use of Plaintiffs' works caused Plaintiffs to lose some potential revenue. Rather, it is whether Defendants' use – taking into account the damage that might occur if "everybody did it" – would cause substantial economic harm such that allowing it would frustrate the purposes of copyright by materially impairing Defendants' incentive to publish the work. See Harper & Row, 471 U.S. at 566-67, 105 S. Ct. at 2234 ("Fair use, when properly applied, is limited to copying by others which does not *materially* impair the marketability of the work which is copied." (emphasis added) (quotation marks omitted)).

We agree with the District Court that the small excerpts Defendants used do not substitute for the full books from which they were drawn. "Plaintiffs offered no trial testimony or evidence showing that they lost any book sales in or after 2009 on account of any actions by anyone at Georgia State." Cambridge Univ. Press, 863 F. Supp. 2d at 1217. Thus, the District Court did not err in finding that "Defendants' use of small excerpts did not affect Plaintiffs' actual or potential sales of books." Id. at 1236.

However, CCC's various programs for academic permissions – and Plaintiffs' own permissions programs – constitute a workable market through which universities like GSU may purchase licenses to use excerpts of Plaintiffs' works. Plaintiffs contend that, by failing to purchase digital permissions to use excerpts of Plaintiffs' works on ERes and uLearn, Defendants caused substantial harm to the market for licenses, and that widespread adoption of this practice would cause substantial harm to the potential market. Plaintiffs also argue that, even if a license for a digital excerpt of a work was unavailable, this should not weigh in favor of fair use because the copyright owner is not obliged to accommodate prospective users.

Defendants argue that, because permissions income for academic books represents a miniscule percentage of Plaintiffs' overall revenue, Defendants' practices have not caused substantial harm to the market for Plaintiffs works, and would not do so even if widely adopted. Defendants further argue that unavailability of licensing opportunities for particular works should weigh in favor of fair use.

We note that it is not determinative that programs exist through which universities may license excerpts of Plaintiffs' works. In other words, the fact that Plaintiffs have made paying easier does not automatically dictate a right to payment. "[A] copyright holder can always assert some degree of adverse [effect] on its potential licensing revenues as a consequence of the secondary use at issue simply because the copyright holder has not been paid a fee to permit that particular use." Texaco, 60 F.3d at 929 n.17 (citations

omitted). The goal of copyright is to stimulate the creation of new works, not to furnish copyright holders with control over all markets. Accordingly, the ability to license does not demand a finding against fair use.

Nevertheless, "it is sensible that a particular unauthorized use should be considered 'more fair' when there is no ready market or means to pay for the use, while such an unauthorized use should be considered 'less fair' when there is a ready market or means to pay for the use. The vice of circular reasoning arises only if the availability of payment is conclusive against fair use." Id. at 931. Put simply, absent evidence to the contrary, if a copyright holder has not made a license available to use a particular work in a particular manner, the inference is that the author or publisher did not think that there would be enough such use to bother making a license available. In such a case, there is little damage to the publisher's market when someone makes use of the work in that way without obtaining a license, and hence the fourth factor should generally weigh in favor of fair use. This is true of Plaintiffs' works for which no license for a digital excerpt was available.

Plaintiffs argue that even though a use is less fair when licensing is readily available, it does not follow that a use becomes more fair if, for a legitimate reason, the copyright holder has not offered to license the work. Plaintiffs cite several cases which have found that the fourth factor weighs against fair use even though the copyright holder was not actively marketing the work in question because the secondary use negatively impacted the potential market for the work.

See *Balsley v. LFP, Inc.*, 691 F.3d 747, 761 (6th Cir. 2012), cert. denied, 133 S. Ct. 944, 184 L. Ed. 2d 727 (2013) (finding that a magazine publisher had failed to rebut a presumption of market harm in a commercial context where the publisher published a photo in which plaintiffs had acquired copyright in order to prevent its dissemination, because plaintiffs' "current desire or ability to avail themselves of the market" was irrelevant to the question of potential market harm); *Worldwide Church of God*, 227 F.3d at 1119 (finding market harm even though the copyright holder had ceased distributing the copyrighted work ten years prior to the act of alleged infringement and had no concrete plans to publish a new version); *Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Grp., Inc.*, 150 F.3d 132, 145-46 (2d Cir. 1998) (finding that the fourth factor weighed against a defendant who published a book containing trivia questions about the plaintiff's copyrighted television program where the plaintiff "ha[d] evidenced little if any interest in exploiting [the] market for derivative works based on" the program, noting that "copyright law must respect that creative and economic choice"). We note that our own precedent also supports this theory in some circumstances. See *Pac. & S. Co.*, 744 F.2d at 1496 (finding harm to the potential market for plaintiff's news broadcasts where a defendant videotaped the broadcasts and sold tapes to the subjects of the news reports because "[c]opyrights protect owners who immediately market a work no more stringently than owners who delay before entering the market" and so "[t]he fact that [the plaintiff] does not actively market copies of the news programs does not matter, for Sec. 107 looks to the 'potential market' in analyzing the effects of an alleged infringement").

However, this reasoning need not dictate the result in this case, which concerns not the market for Plaintiffs' original works themselves or for derivative works based upon those works, but rather a market for licenses to use Plaintiffs' works in a particular way. As previously explained, licensing poses a particular threat that the fair use analysis will become circular, and Plaintiffs may not head off a defense of fair use by complaining that every potential licensing oppor-

tunity represents a potential market for purposes of the fourth fair use factor.

An analogy is helpful. A publisher acts like a securities underwriter. A publisher determines the value of a work, which is set by the anticipated demand for the work. Thus, the greater the demand for the work – the greater the market – the more the publisher will pay the author of the work up front, and the more the publisher will endeavor to make the work widely available. If a publisher makes licenses available for some uses but not for others, this indicates that the publisher has likely made a reasoned decision not to enter the licensing market for those uses, which implies that the value of that market is minimal.

With regard to the works for which digital permissions were unavailable, Plaintiffs choose to enter those works into some markets – print copies of the whole work, or perhaps licenses for paper copies of excerpts – but not the digital permission market. This tells us that Plaintiffs likely anticipated that there would be little to no demand for digital excerpts of the excluded works and thus saw the value of that market as *de minimis* or zero. If the market for digital excerpts were in fact *de minimis* or zero, then neither Defendants' particular use nor a widespread use of similar kind would be likely to cause significant market harm. Of course, if publishers choose to participate in the market the calculation will change.

In its individual analysis under the fourth factor of each of the forty-eight works for which it found Plaintiffs had made a prima facie case of infringement, the District Court performed a sufficiently nuanced review of the evidence regarding license availability. Where the evidence showed that there was a ready market for digital excerpts of a work in 2009, the time of the purported infringements, the District Court found that there was small – due to the amount of money involved – but actual damage to the value of Plaintiffs' copyright. The District Court also properly took into account that widespread use of similar unlicensed excerpts could cause substantial harm to the potential market. Thus, where there was a license for digital excerpts available, the District Court generally held that the fourth factor weighed against a finding of fair use. In close cases, the District Court went further and examined the amount of permissions income a work had generated in order to determine how much this particular revenue source contributed to the value of the copyright in the work, noting that where there is no significant demand for excerpts, the likelihood of repetitive unpaid use is diminished. Where there was no evidence in the record to show that a license for digital excerpts was available – as was the case for seventeen works published by Oxford and Cambridge – the District Court held that the fourth factor weighed in favor of fair use. We find that the District Court's analysis under the fourth factor was correct, and that the District Court properly took license availability into account in determining whether the fourth factor weighed for or against fair use.

Plaintiffs argue that the District Court erred by placing the burden on Plaintiffs to show that digital licenses for the particular works in question were reasonably available through CCC in 2009. Cognizant that fair use is an affirmative defense, the District Court kept the overall burden on Defendants to show that “no substantial damage was caused to the potential market for or the value of Plaintiffs' works” in order to prevail on the question of whether the fourth factor should favor fair use. Cambridge Univ. Press, 863 F. Supp. 2d at 1237. However, the District Court found that because Plaintiffs were “advocates of the theory that the availability of licenses shifts the factor four fair use analysis in their favor ... it is appropriate for them to be called upon to show that CCC provided in 2009 reasonably efficient, reasonably priced, convenient access to the particular ex-

cerpts which are in question in this case.” Id. Plaintiffs argue that this amounted to relieving the Defendants of their burden of proof on the fourth factor.

We disagree. Fair use is an affirmative defense, and the evidentiary burden on all four of its factors rests on the alleged infringer. See *Campbell*, 510 U.S. at 590, 114 S. Ct. at 1177. However, Plaintiffs – as publishers – can reasonably be expected to have the evidence as to availability of licenses for their own works. It is therefore reasonable to place on Plaintiffs the burden of going forward with the evidence on this question.

In effect, this creates a presumption that no market for digital permissions exists for a particular work. Cf. *Verbraeken v. Westinghouse Elec. Corp.*, 881 F.2d 1041, 1045 (11th Cir. 1989) (explaining that, in a case brought pursuant to the Age Discrimination in Employment Act, “the plaintiff bears the ultimate burden of proving that age was a determinative factor in the employer's decision to terminate his employment,” but that after the plaintiff establishes a prima facie case of discrimination, this creates a presumption that age was a determinative factor and the defendant then has the burden to go forward with evidence of “a legitimate, non-discriminatory rationale for the discharge,” after which the plaintiff must prove that the employer's purported reason was merely a pretext). This is reasonable, because if a license was available during the relevant time period, Plaintiffs can rebut the presumption of no market by going forward with evidence of license availability. If there is evidence of a potential, future market, Plaintiffs can rebut the presumption by going forward with that. Then, Defendants – retaining the overall burden of persuasion on the fourth factor – must demonstrate that their use does not materially impair the existing or potential market in order to prevail.

Although the District Court did not articulate its approach to the evidentiary burden on license availability in exactly this manner, the District Court did essentially what we have described. The District Court required Plaintiffs to put on evidence as to the availability of digital permissions in 2009, and Plaintiffs provided such evidence for some of the works in question but not for others. For those seventeen works for which Plaintiffs presented no evidence that digital permissions were available, the District Court – noting that, because access was limited to particular classes, it was unlikely that Defendants' use would result in exposure of the works to the general public and so there was little risk of widespread market substitution for excerpts of the works – held that there was no harm to the actual or potential market. For those works for which Plaintiffs demonstrated that digital permissions were available, the District Court considered the evidence demonstrating that the actual harm to the value of Plaintiffs' copyright was minor (because the fees Defendants would have paid for a small number of licenses for the works in question amounted to a relatively small amount), but reasonably concluded that widespread conduct of the sort engaged in by Defendants would cause substantial harm. Thus, although the District Court required Plaintiffs to go forward with evidence of license availability, the District Court properly kept the ultimate burden of persuasion on Defendants on the question of market harm under the fourth factor. Accordingly, the District Court did not engage in improper burden shifting.

Finally, Plaintiffs argue that the District Court erred in finding that digital licenses for many of the works in question were unavailable in 2009. Plaintiffs point to the joint exhibit enumerating the allegations of infringement which were to be the basis of the trial, filed on March 15, 2011. Plaintiffs note that this document identified what it would have cost in 2009 to license each of the works at issue through CCC. Defendants, however, argue that the joint exhibit merely depicts what the permission fee for each work might have



been using the standard per-page rates charged by CCC for each publisher. The District Court accepted this argument, noting that “[t]he fact that a license to copy an excerpt of an individual work would have cost a particular amount is not a substitute for evidence that the license was actually available.” *Cambridge Univ. Press*, 863 F. Supp. 2d at 1238.

Given the evidence in the record, it was reasonable for the District Court to find that a lack of direct evidence of availability indicated that licenses were unavailable. Cambridge’s representative testified that Cambridge does not allow excerpts of certain categories of books to be licensed through CCC, including reference and language books (as several of the works at issue here are). Representatives of Oxford, Cambridge, and CCC testified, but did not explain whether digital licenses for excerpts were available in 2009 for the books at issue in this case. The District Court also noted that the record shows that Cambridge and Oxford have been reluctant to make digital excerpts available. Thus, the District Court’s findings of fact regarding license availability are not clearly erroneous.

The District Court engaged in a careful investigation of the evidence in the record, properly considered the availability of digital permissions in 2009, and appropriately placed the burden of going forward with the evidence on this issue on Plaintiffs. Accordingly, we find that the District Court did not err in its application of the fourth factor. However, because Defendants’ copying was nontransformative and the threat of market substitution was therefore serious, the District Court erred by not affording the fourth factor additional weight in its overall fair use calculus.

#### 5.

The District Court enumerated two additional, purportedly non-statutory considerations which it held favored fair use: (1) that “[l]imited unpaid copying of excerpts will not deter academic authors from creating new academic works,” and (2) that “[t]he slight limitation of permissions income caused by the fair use authorized by this Order will not appreciably diminish Plaintiffs’ ability to publish scholarly works and will promote the spread of knowledge.” *Id.* at 1240. Although it is within the District Court’s discretion to go beyond the considerations set forth in the four factors, see *Harper & Row*, 471 U.S. at 549, 105 S. Ct. at 2225 (explaining that the four statutory fair use factors are nonexclusive), the District Court’s supplemental considerations are not actually supplemental, and as such should have instead been considered within the existing statutory framework.

The District Court’s first additional consideration was more properly considered under the first fair use factor – “the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes.” 17 U.S.C. § 107(1). Nonprofit educational uses are more likely to be fair because they promote the ultimate aims of copyright – the creation and dissemination of knowledge. Both of these aims must be kept in mind when evaluating a claim of fair use. Thus, whether the limited unpaid copying of excerpts will deter academic authors from creating is relevant. Nevertheless, it is the publishers – not academic authors – that are the holders of the copyrights at issue here. Publishers – not authors – are claiming infringement. Thus, when determining whether Defendants’ unpaid copying should be excused under the doctrine of fair use in this case, we are primarily concerned with the effect of Defendants’ copying on Plaintiffs’ incentive to publish, not on academic authors’ incentive to write.

The District Court’s second additional consideration may be divided into two findings. First, the District Court found that a slight diminution of Plaintiffs’ permissions income caused by Defendants’ fair use would not appreciably harm Plaintiffs’ ability to publish scholarly works. However, this consideration is adequately dealt with under the fourth factor,

which, as we have explained, asks whether the market harm caused by Defendants’ unpaid copying will materially impair Plaintiffs’ incentive to publish.

Second, the District Court found that that “it is consistent with the principles of copyright to apply the fair use doctrine in a way that promotes the dissemination of knowledge, and not simply its creation,” and treated this as a basis to allow the slight diminution of Plaintiffs’ permissions income caused by Defendants’ unpaid copying. *Cambridge Univ. Press*, 863 F. Supp. 2d at 1241. We agree with the proposition that applying fair use in a manner which promotes the dissemination of knowledge is consistent with the goals of copyright. See *Golan v. Holder*, \_\_\_ U.S. \_\_\_, 132 S. Ct. 873, 888, 181 L. Ed. 2d 835 (2012) (explaining that the Progress of Science, which Congress is empowered to promote pursuant to the Copyright Clause, “refers broadly to the *creation and spread* of knowledge and learning” (emphasis added) (quotation marks omitted)). However, all unpaid copying could be said to promote the spread of knowledge, so this principal is not particularly helpful in “separating the fair use sheep from the infringing goats.” See *Campbell*, 510 U.S. at 586, 114 S. Ct. at 1175. To the extent that it is relevant here, this consideration is more neatly dealt with under the first factor, which teaches that educational uses – which certainly promote the dissemination of knowledge – are more likely to be fair. See § 107(1).

Accordingly, we hold that the District Court erred by separating the following considerations from its analysis of the first and fourth factors: (1) whether limited unpaid copying of excerpts will deter authors from creating new academic works, and (2) whether the slight limitation of permissions income caused by Defendants’ use would promote the spread of knowledge and would not appreciably diminish Plaintiffs’ ability to publish scholarly works

#### E.

In sum, we hold that the District Court did not err in performing a work-by-work analysis of individual instances of alleged infringement in order to determine the need for injunctive relief. However, the District Court did err by giving each of the four fair use factors equal weight, and by treating the four factors mechanistically. The District Court should have undertaken a holistic analysis which carefully balanced the four factors in the manner we have explained.

The District Court did not err in holding that the first factor – the purpose and character of the use – favors fair use. Although Defendants’ use was nontransformative, it was also for nonprofit educational purposes, which are favored under the fair use statute. However, the District Court did err in holding that the second fair use factor – the nature of the copyrighted work – favors fair use in every case. Though this factor is of comparatively little weight in this case particularly because the works at issue are neither fictional nor unpublished, where the excerpts in question contained evaluative, analytical, or subjectively descriptive material that surpasses the bare facts, or derives from the author’s own experiences or opinions, the District Court should have held that the second factor was neutral or even weighed against fair use where such material dominated.

With regard to the third factor – the amount used in relation to the copyrighted work as a whole – the District Court erred in setting a 10 percent-or- one-chapter benchmark. The District Court should have performed this analysis on a work-by-work basis, taking into account whether the amount taken – qualitatively and quantitatively – was reasonable in light of the pedagogical purpose of the use and the threat of market substitution. However, the District Court appropriately measured the amount copied based on the length of the entire book in all cases, declined to give much weight to the Classroom Guidelines, and found that

the Defendants' educational purpose may increase the amount of permissible copying.

With regard to the fourth factor – the effect of Defendants' use on the market for the original – the District Court did not err. However, because Defendants' unpaid copying was nontransformative and they used Plaintiffs' works for one of the purposes for which they are marketed, the threat of market substitution is severe. Therefore, the District Court should have afforded the fourth fair use factor more significant weight in its overall fair use analysis.

Finally, the District Court erred by separating two considerations from its analysis of the first and fourth fair use factors, as described above supra part III.D.5.

Because the District Court's grant of injunctive relief to Plaintiffs was predicated on its finding of infringement, which was in turn based on the District Court's legally flawed methodology in balancing the four fair use factors and erroneous application of factors two and three, we find that the District Court abused its discretion in granting the injunction and the related declaratory relief. Similarly, because the District Court's designation of Defendants as the prevailing party and consequent award of fees and costs were predicated on its erroneous fair use analysis, we find that the District Court erred in designating Defendants as the prevailing party and awarding fees and costs to Defendants.

#### IV.

Accordingly, we REVERSE the judgment of the District Court. We VACATE the injunction, declaratory relief, and award of fees and costs to Defendants, and REMAND for further proceedings consistent with this opinion.

So ordered. \*, \*\*

## PERSÖNLICHKEITSRECHT

### ÖSTERREICH

#### Unzulässige Presse-Bildberichterstattung über Strafverteidiger mit identifizierbarer Privatadresse

UrhG §§ 78, 87 Abs. 2; MedienG § 7 Abs. 1; Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8, 10 – **Promi-Anwalt**

Leitsätze der Redaktion (Dr. Barbara Bonk)

**1.** Es ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass auch eine Darstellung von Wohnverhältnissen wegen des dadurch möglichen Rückschlusses auf die Persönlichkeit des Bewohners den besonders geschützten höchstpersönlichen Lebensbereich als Kernbereich der Privatsphäre berührt. Das trifft aber nicht zu, wenn eine Zeitung ohne Abbildung des Wohnungsinneren oder einer privaten Szene und in nicht reißerischer Weise – also nicht bloßstellend i. S. v. § 7 Abs. 1 MedienG – über Tatsachen berichtet, deren Richtigkeit nicht bestritten ist. Im vorliegenden Fall berührt die Veröffentlichung nicht den höchstpersönlichen Lebensbereich des Klägers. Es wird keine nähere Beschreibung seiner Wohnverhältnisse gegeben.

**2.** Der Kläger wendet sich gegen die Identifizierbarkeit seiner Privatadresse und sieht sich dadurch in seinem

Interesse an Sicherheit und Unversehrtheit verletzt. Bei der Prüfung, ob berechnigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden, ist darauf abzustellen, ob die geltend gemachten Interessen des Abgebildeten bei objektiver Prüfung des einzelnen Falles als schutzwürdig anzusehen sind. Das Interesse eines Rechtsanwalts an der Geheimhaltung seiner Privatadresse ist als grundsätzlich schutzwürdig anzusehen. Dieses Interesse des Klägers an der Wahrung seiner Anonymität (Art. 8 EMRK) ist mit dem ebenfalls grundrechtlich geschützten Interesse der Beklagten an der Berichterstattung (Art. 10 EMRK) abzuwägen.

**3.** Die Interessenabwägung schlägt zugunsten des Klägers aus, denn es liegt auf der Hand, dass die Bekanntgabe der Privatadresse eines als Strafverteidiger tätigen Rechtsanwalts in dessen berechnigte Sicherheitsinteressen eingreift. Demgegenüber ist der Beklagten zwar ein Interesse an der Berichterstattung an sich zuzugestehen. Doch auch das echte Informationsbedürfnis darf nicht weiter als unbedingt notwendig gehen. Hier ist kein Grund ersichtlich, welches Interesse die beklagte Medieninhaberin an der Veröffentlichung der Identifizierungsmöglichkeit der Privatadresse des Klägers haben sollte.

#### Oberster Gerichtshof, Entsch. v. 17.2.2014 – 4 Ob 124/13h

Der Kl. ist Rechtsanwalt und unter anderem als Strafverteidiger tätig. Die Bekl. ist Medieninhaberin einer Gratiszeitung.

In der Ausgabe vom 24.4.2012 der Zeitung der Bekl. erschien ein Artikel über ein in der Wohnung des Kl. ausgebrochenes Feuer. Auf S. 9 war ein Bild platziert, das den Kl. und im Hintergrund die Fassade seines Wohnhauses zeigte. Die über der Wohnung des Kl. liegende und durch den Brand in Mitleidenschaft gezogene Fassade war durch einen Kreis gekennzeichnet. Im Begleittext mit der Überschrift *Promi-Anwalt [Name]: Feuer verwüstet Luxus-Wohnung!* hieß es: *Schock in der Familie von Promi-Anwalt [Name]! Im Kamin im Dachgeschoß des Hauses in Wien-Leopoldstadt brach ein Brand aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl und das benachbarte Hotel übergreifen. Die Brandbekämpfer waren mehr als drei Stunden im Einsatz. Die Wohnung des Rechtsanwalts ist durch das Löschwasser und die Verrußung schwer beschädigt – und vorerst unbewohnbar.*

Der Kl. begehrt gemäß § 78 UrhG die Unterlassung der Veröffentlichung und/oder Verbreitung seiner Personenbildnisse, wenn dies seine berechnigten Interessen verletze, nämlich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung bzw. Verbreitung seiner privaten Wohnverhältnisse und/oder Erörterung bzw. Darstellung seines Wohnorts, und/oder wenn im Begleittext sinnliche Inhalte verbreitet werden. Weiters begehrt der Kl. Leistung eines Schadenersatzes gemäß § 87 Abs. 2 UrhG in Höhe von 1.000 EUR. Aufgrund der Angaben in Text und Bild des Artikels sei für den Leser seine Wohnadresse identifizierbar. Er habe aber als Strafverteidiger ein erhöhtes Sicherheitsinteresse daran, dass seine Wohnadresse geheim bleibe.

Die Bekl. wendete ein, die Bildveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Begleittext stelle den Kl. nicht bloß, sie stehe auch in keinem Zusammenhang mit seinem Privatleben. Das Foto zeige einen Teil der Fassade eines Gebäudes, woraus weder der Standort noch die Größe und Ausstattung der Wohnung ersichtlich seien. Es würden daher weder der Wohnort noch die Wohnverhältnisse des Kl. preisgegeben.

\* VINSON, District Judge, concurring specially.

\*\* Wegen des Umfangs der Entscheidung wurde von einem Abdruck von Fußnoten abgesehen.

Das ErstG gab dem Unterlassungsbegehren statt und wies das Zahlungsbegehren ab. Durch die Berichterstattung werde auf die persönlichen Lebensumstände und Wohnverhältnisse des Kl. hingewiesen. Das Haus sei aufgrund der auffälligen Dachkonstruktion und der Angabe, dass es sich in Wien Leopoldstadt, direkt benachbart zu einem Hotel befinde, identifizierbar. Dadurch werde der Öffentlichkeit bekanntgegeben, wo der Kl. wohne. Der Wohnort gehöre zum Privatleben, daran bestehe kein Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Eine empfindliche Kränkung im Sinne von § 87 Abs. 2 UrhG liege jedoch nicht vor.

Das BerG wies auch das Unterlassungsbegehren ab. Sofern man die Wohnungsverhältnisse als Teil des Privat- und Familienlebens i. S. d. Art. 8 MRK bzw. des höchstpersönlichen Lebensbereichs ansehe, sei der Kl. in diesem Recht nicht verletzt worden. Weder das Bild noch der Begleittext enthielten Angaben zur Ausstattung, Größe oder zur sonstigen Gestaltung der Wohnung. Auch von einer Veröffentlichung der Privatanschrift des Kl. durch die Bekl. könne keine Rede sein. Die Angaben erschöpften sich in der Information, dass sich die Wohnung des Kl. im Dachgeschoss eines Hauses in Wien Leopoldstadt in direkter Nachbarschaft zu einem Hotel befinde. Diese Identifikationsmerkmale träfen aber auf unzählige Wohnungen in Wien Leopoldstadt zu, sodass ein Rückschluss auf die Wohnanschrift des Kl. schier unmöglich sei. Daran ändere auch die Abbildung eines Teils der Hausfassade nichts. Diese sei weder besonders auffällig noch allgemein bekannt. Mangels Bekanntgabe der privaten Wohnadresse des Kl. seien auch seine Sicherheitsinteressen nicht gefährdet. Die bloß theoretische Möglichkeit einer Gefährdung reiche nicht aus. Die ordentliche Revision ließ das BerG nicht zu.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die außerordentliche Revision des Kl. mit dem Antrag, das Ersturteil wiederherzustellen. Der Kl. macht geltend, Wohnungsverhältnisse seien Teil des Privat- und Familienlebens. Der Artikel verletze den Schutz vor Indiskretion nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und § 7 Abs. 1 MedienG und damit berechnete Interessen des Kl. i. S. d. § 78 Abs. 1 UrhG. Die Pressefreiheit nach Art. 10 EMRK sei mit Rechten und Pflichten verbunden, die eine Interessenabwägung im Einzelfall erforderten. Der Kl. habe ein berechtigtes Interesse an seiner Sicherheit und Unversehrtheit. Strafverteidiger würden aufgrund ihrer beruflichen Funktion immer wieder bedroht. Es sei daher zur Wahrung seiner persönlichen Sicherheit erforderlich, dass seine Wohnverhältnisse nicht allgemein bekannt würden. Wo seine Wohnung liege und wie seine Wohnverhältnisse seien, habe keinen gesellschaftlichen Orientierungs- bzw. Nachrichtenwert.

Die Bekl. beantragt in ihrer vom OGH zugelassenen Revisionsbeantwortung, die Revision des Kl. zurückzuweisen bzw. ihr nicht Folge zu geben.

### Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist zulässig und berechnete.

1. Die Wertungen des Medienrechts sind bei der Auslegung von § 78 UrhG zu berücksichtigen (4 Ob 184/97f = SZ 70/183 – Ernestine F; RIS-Justiz RS0074824 [T1]); das gilt insbesondere für den hier strittigen Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs i. S. v. § 7 MedienG (4 Ob 233/08f = MR 2009, 135 – Fiona G). Die Verletzung berechtigter Interessen des Abgebildeten i. S. v. § 78 UrhG folgt jedoch nicht aus einer schematischen Anwendung dieser Bestimmung. Sie ergibt sich vielmehr aus der (auch) darin ausgedrückten Wertung des Gesetzgebers, dass jedenfalls die Intimsphäre einer Person grundsätzlich jeder Erörterung in der Öffentlichkeit entzogen ist (6 Ob 266/06w = MR 2007, 73 – Mordzeuge; 4 Ob 233/08f – Fiona G).

2. Der „höchstpersönliche Lebensbereich“ bildet den Kernbereich der geschützten Privatsphäre und ist daher einer den Eingriff rechtfertigenden Interessenabwägung regelmäßig nicht zugänglich. Er ist nicht immer eindeutig abgrenzbar, erfasst aber jedenfalls die Gesundheit, das Sexualleben und das Leben in und mit der Familie (4 Ob 150/08z = MR 2008, 346 – Julius M m. w. N.; RIS-Justiz RS0122148).

3. Es ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass auch eine Darstellung von Wohnverhältnissen wegen des dadurch möglichen Rückschlusses auf die Persönlichkeit des Bewohners diesen Kernbereich berührt. Das trifft aber nicht zu, wenn eine Zeitung ohne Abbildung des Wohnungsinneren oder einer privaten Szene und in nicht reißerischer Weise – also nicht bloßstellend i. S. v. § 7 Abs. 1 MedienG (vgl. 15 Os 175/08m = MR 2009, 11 [Zöchbauer] – Müllkinder II; RIS-Justiz RS0124514) – über Tatsachen berichtet, deren Richtigkeit nicht bestritten ist (vgl. jüngst 4 Ob 216/13p).

4. Im vorliegenden Fall berührt die Veröffentlichung nicht den höchstpersönlichen Lebensbereich des Kl. Es wird keine nähere Beschreibung seiner Wohnverhältnisse gegeben – die Bezeichnung seines Domizils als „Luxus-Wohnung“ beanstandet der Kl. nicht. Er wendet sich gegen die Identifizierbarkeit seiner Privatadresse und sieht sich dadurch in seinem Interesse an Sicherheit und Unversehrtheit verletzt. Was diese Identifizierbarkeit betrifft, ist dem BerG nicht zu folgen, dass die Identifikationsmerkmale (Gestaltung des abgebildeten Dachs samt Angabe der Lage der Dachgeschoßwohnung in unmittelbarer Nähe an ein Hotel in Wien Leopoldstadt) auf unzählige Wohnungen in diesem Wiener Bezirk zutreffen. Vielmehr ermöglichen es diese Angaben, die Wohnadresse des Kl. relativ einfach herauszufinden.

5. Bei der Prüfung, ob berechnete Interessen des Abgebildeten verletzt werden, ist darauf abzustellen, ob die geltend gemachten Interessen des Abgebildeten bei objektiver Prüfung des einzelnen Falles als schutzwürdig anzusehen sind (RIS-Justiz RS0078088). Das Interesse eines Rechtsanwalts an der Geheimhaltung seiner Privatadresse ist als grundsätzlich schutzwürdig anzusehen.

6. Dieses Interesse des Kl. an der Wahrung seiner Anonymität (Art. 8 EMRK) ist mit dem ebenfalls grundrechtlich geschützten Interesse der Bekl. an der Berichterstattung (Art. 10 EMRK) abzuwägen (4 Ob 166/10f = MR 2011, 16 – Tiroler Top-Polizist; 4 Ob 101/12z = MR 2013, 115 – Polizist des Jahres I; allgemein zur Interessenabwägung RIS-Justiz RS0078088 [insb. T2]).

7. Die Interessenabwägung schlägt zugunsten des Kl. aus, denn es liegt auf der Hand, dass die Bekanntgabe der Privatadresse eines als Strafverteidiger tätigen Rechtsanwalts in dessen berechnete Sicherheitsinteressen eingreift. Demgegenüber ist der Bekl. zwar ein Interesse an der Berichterstattung an sich zuzugestehen. Doch auch das echte Informationsbedürfnis darf nicht weiter als unbedingt notwendig gehen (vgl. RIS-Justiz RS0077883). Hier ist kein Grund ersichtlich, welches Interesse die Bekl. Medieninhaberin an der Veröffentlichung der (Identifizierungsmöglichkeit der) Privatadresse des Kl. haben sollte. Im Unterschied zum vorliegenden Fall lag in dem der Entscheidung 4 Ob 216/13p zugrunde liegenden Sachverhalt keine vergleichbare Identifizierbarkeit der Wohnadresse der dortigen Kl. vor. Ein Eingriff in berechnete Interessen der Kl. war dort auch deshalb zu verneinen, weil diese selbst ihre Beziehung zum Politiker und die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung öffentlich gemacht hatte.

8. Das Unterlassungsbegehren besteht daher zu Recht. Der Revision war Folge zu geben und die angefochtene Entscheidung war im Sinne der Wiederherstellung des Urteils des ErstG abzuändern. ■



## BUCHBESPRECHUNGEN

GROSS, HEIDRUN:

### **Kulturelle Vielfalt und Urheberrecht. Urheberrecht als Instrument im Rahmen des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen**

PL Academic Research (Dresdner Schriften zu Recht und Politik der Vereinten Nationen Bd. 18), Peter Lang GmbH, Frankfurt/Main 2013, XXVII + 428 S., € 84,95, ISBN 978-3-631-64413-3, ISSN 1862-443X.

#### I.

Am 20.10.2005 hat die Generalversammlung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) auf ihrer 33. Tagung in Paris mit überwältigender Mehrheit ihrer mehr als 190 Mitgliedstaaten (bei nur zwei Gegenstimmen, insbesondere der USA) das Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen angenommen. Gemäß seinem Art. 29 Abs. 1 Satz 1 ist dieses kulturpolitisch bedeutsame UNESCO-Übereinkommen drei Monate nach Hinterlegung der dreißigsten Ratifikationsurkunde am 18.3.2006 für die betroffenen Staaten in Kraft getreten. Die erforderlichen 30 Ratifizierungen waren also bereits am 18.12.2006, nur gut ein Jahr nach der Annahme des Übereinkommens in Paris erreicht worden, was als ungewöhnlich rasch bezeichnet werden muss.

Mit Gesetz vom 1.3.2007 hat auch der deutsche Gesetzgeber zugestimmt (amtliche deutsche Übersetzung des Übereinkommens nebst dessen englischer und französischer Originalfassung abgedruckt in BGBl. II Nr. 6 v. 6.3. 2007, S. 235 ff. sowie in GRUR Int. 2007, 35). Deutschland hat das Übereinkommen daraufhin am 12.3.2007 ratifiziert, sodass es gemäß seinem Art. 29 Abs. 1 Satz 2 für Deutschland drei Monate später (am 12.6.2007) in Kraft getreten ist.

Dieses neue UNESCO-Übereinkommen mit seinem Zentralbegriff der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen oder, kürzer, der kulturellen Vielfalt ist als Magna Charta des Kulturvölkerrechts gerühmt worden; was bedeutet es aber für das Urheberrecht? Kann es der Rückbesinnung des Urheberrechts auf seine kulturellen Wurzeln oder gar deren Revitalisierung dienen? Unbestreitbar weist es in der Tat Bezüge zum Urheberrecht auf, deren Nachweis unter anderem die selbstgestellte Aufgabe von *Heidrun Groß* in ihrer in vieler Hinsicht pionierhaften Studie war, die hier näher vorgestellt werden soll. Man kann dabei, auch in ihrem Sinne, ganz grundsätzlich fragen, ob dieses neue UNESCO-Übereinkommen einen „Einbruch der kulturellen Vielfalt ins Urheberrecht“, also seine kulturpolitische Aufwertung bedeutet, wie ich dies bereits in meinem Beitrag zur FS Wadle (Berlin 2008, S. 91 ff.) vielleicht etwas zu leichtfertig zu prognostizieren wagte.

Derlei Erwartungen wurden bislang jedenfalls schon vom deutschen Gesetzgeber enttäuscht, der sich trotz wiederholter dringender Mahnungen und Bitten etwa des Deutschen Kulturrats und trotz eines eher vage gehaltenen ersten Umsetzungsberichts an die UNESCO (November

2012) einer systematischen Umsetzung ins deutsche Recht entzogen hat. Angesichts der kulturpolitischen „Gemengelage“ in Deutschland erweist sich eine solche Umsetzung zugegebenermaßen nicht als einfach, zumal das UNESCO-Übereinkommen, wie die Verf. im späteren Verlauf der Studie erörtert, kaum verbindlich formulierte Pflichten aufweist, sodass sich die Bewertung von Umsetzungsaktivitäten schwierig gestaltet.

Enttäuschend ist aber auch, dass das Echo in der urheberrechtlichen Fachliteratur, wie auch die Verf. nachweist, bisher recht mäßig ausgefallen ist, ist doch ihre verdienstvolle Arbeit zumindest in Deutschland, soweit ersichtlich, die erste Abhandlung, die sich monographisch mit dem Thema befasst.

Die Arbeit ist Ergebnis einer Dissertation an der TU Dresden (2012/2013); sie war von Prof. *Sabine von Schorlemmer* betreut worden, die der Verf. laut Vorwort der Studie die Begleitung der Verhandlungen zu dem neuen UNESCO-Übereinkommen in Paris 2005 ermöglicht hat. Diese unmittelbaren Einsichten in den zuweilen äußerst schwierigen Verhandlungsprozess haben sich in der Studie deutlich niedergeschlagen, zeichnet doch der II. Teil der Studie in detaillierter Form die Vorarbeiten sowie die eigentlichen Verhandlungen in mehreren Verhandlungsrunden und schließlich die Phase der beginnenden Umsetzung nach, wobei, der Aufgabenstellung entsprechend, die Frage der Einbeziehung urheberrechtlicher Frage- und Problemstellungen im Vordergrund steht.

Den insgesamt vier Hauptteilen der Arbeit geht eine Einleitung voraus, die Anlass und Kontext, Fragestellung und Ziel, Struktur und Abgrenzung der Arbeit sowie dem Forschungsstand gewidmet ist. Hier sind die sich stellenden Probleme bereits *in nuce* angerissen, wobei die Verf. zu Recht auf die aktuelle Legitimationskrise des Urheberrechts hinweist, um sodann in sehr hellsichtiger Weise das Spannungsverhältnis zwischen dem ökonomischen „Mainstream“ und den kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft hervorzuheben. Einige dieser durchaus programmatisch gemeinten Passagen seien hier zitiert:

„Die im Zuge einer neoliberalen Wirtschaftspolitik gänzlich in den Hintergrund tretenden kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft, beispielsweise auf Anerkennung der besonderen identitätsstiftenden Funktion kultureller Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen, provozierte eine Gegenbewegung, die ihren vorläufigen Höhepunkt im Abschluss des UNESCO-Übereinkommens fand. Unter anderem als Gegengewicht zur Handelspolitik der Welthandelsorganisation (WTO) geschaffen, gewannen kulturpolitische Erwägungen in anderen internationalen Foren durch das UNESCO-Übereinkommen Gewicht.“

„Auch wenn im Rahmen des UNESCO-Übereinkommens die Bedeutung der Urheberrechte nicht auf den ersten Blick sichtbar wird, gibt es Spill-over-Effekte in den Bereich der geistigen Eigentumsrechte. Die kulturpolitische Legitimation und Aufgabe des Urheberrechts rückt zunehmend in den Fokus der aktuellen Diskussion um ein angemessenes Schutzniveau geistiger Güter. Das UNESCO-Übereinkommen kann dazu

beitragen, dass das Urheberrecht als Instrument der Kulturpolitik neu entdeckt wird.“

Wer dächte hier nicht an die zunehmend an Schärfe gewinnenden Auseinandersetzungen um den geplanten Abschluss des sog. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), bei denen sich der Deutsche Kulturrat nicht von ungefähr als einer der Wortführer einer aus kulturpolitischer Sicht kritischen Position, ja einer *in toto* ablehnenden Haltung engagiert hat.

## II.

Nach der eben erwähnten Einleitung wird im I. Teil der weit ausgreifenden Studie im Sinne einer theoretischen Grundlegung der Zusammenhang zwischen kultureller Vielfalt und Urheberrecht behandelt, wobei zunächst die Grundlagen dieser beiden in Beziehung gesetzten Begriffe analysiert werden. Dabei macht die Verf. deutlich, dass sich bei der gesamten Debatte um den Schutz der kulturellen Vielfalt von Anfang an zwei Länderblöcke gegenüber standen und bis heute stehen, nämlich diejenigen, welche die Doppelnatur kultureller Güter und Dienstleistungen (als Wirtschaftsgüter und als Träger von Identität, Werten und Sinn) und damit die Notwendigkeit einer Sonderbehandlung im internationalen Handelsrecht anerkennen, und diejenigen (unter Führung insbesondere der USA), welche die normalen internationalen Handelsregeln anwenden wollen; es stehen sich eben hier eine „kulturelle“ und eine „liberale“ Position gegenüber. Im Übrigen betont die Verf. mit Recht, dass sich schon durch die Nähe der jeweiligen Regelungsgegenstände des UNESCO-Übereinkommens einerseits, nämlich kulturelle Güter und Dienstleistungen, und des Urheberrechts andererseits, nämlich Werke der Literatur und Kunst (mit dem in der Praxis damit verbundenen breiten Anwendungsfeld), die besondere Bedeutung des Urheberrechts für den Schutz und die Förderung der kulturellen Vielfalt ableiten lässt.

Bei ihrer Erörterung der Geltungsgründe des Urheberrechts zeigt sich aber ein merkwürdiges Paradox: die vorzugsweise in den angelsächsischen Ländern vorherrschenden utilitaristischen Ansätze (etwa „promotion of science and useful arts“) scheinen bei der modernen – jedenfalls internationalen – Debatte um den Schutz der kulturellen Vielfalt kaum mehr eine Rolle zu spielen. Die stark an der Urheberpersönlichkeit anknüpfenden, naturrechtlich und eigentumsrechtlich orientierten, meist kontinental-europäischen Ansätze dagegen scheinen die Bedeutung der kulturellen bzw. kulturfördernden Funktion des Urheberrechts erst relativ spät erkannt zu haben, jedenfalls im Zusammenhang mit den internationalen Entwicklungen; doch sind auf der normativen Ebene solche rechtspolitischen Überlegungen mit den Erwägungsgründen insbesondere der Infosoc-Richtlinie nunmehr deutlich ins Blickfeld geraten (siehe auch meinen Beitrag in GRUR Int. 2006, 1 ff.). Nach Auffassung der Verf. vermögen solche Überlegungen durchaus dazu beizutragen, die Legitimation des Urheberrechts in seiner unverkennbaren Legitimationskrise zu sichern. Daran vermag auch die Zwitterstellung des Urheberrechts zwischen Industrie- und Kulturpolitik nichts zu ändern, die von der Verf. im Rahmen der Analyse der am Urheberrecht festmachenden Interessen aufgezeigt wird.

Im II. Teil der Studie wird sodann die Stellung des Urheberrechts im Verhandlungsverlauf des UNESCO-Übereinkommens sowie schon bei den Vorarbeiten und bei den (insgesamt drei) Verhandlungsrunden analysiert. Dabei wird deutlich, wie schwierig es trotz der erwähnten Nähe

der jeweiligen Regelungsgegenstände war, diese Nähe im Text des neuen Übereinkommens sichtbar zu machen und zu verankern; am Ende der Verhandlungen ist ein kurzer Hinweis auf die Bedeutung des geistigen Eigentums zur Unterstützung der Kreativen in der Präambel geblieben.

Bei der Erörterung der Umsetzungsphase nach Abschluss des UNESCO-Übereinkommens schließlich zeigt die Verf. konkret, wie schwach ausgeprägt das Bewusstsein der beteiligten Kreise bezüglich der Relevanz des neuen UNESCO-Übereinkommens gerade für das (internationale) Urheberrecht und für die Streitschlichtung bei internationalen Fällen insbesondere im Bereich des WTO-Systems noch immer ist (in diesem Sinne auch der Erfahrungsbericht über die ersten fünf Jahre des Bestehens des UNESCO-Übereinkommens nach seinem Inkrafttreten von *Mira Burri*, in: *International Journal of Cultural Property* 2013, 357 ff.). Der bedeutenden Frage des Verhältnisses des neuen Übereinkommens zu den bestehenden völkervertraglichen Regelungen zum Urheberrecht sind denn auch die beiden nächsten Teile der Studie von Frau *Groß* gewidmet.

## III.

Der III. Teil der Studie dient sodann der Analyse der bestehenden Regelungen des internationalen Urheberrechts (RBÜ, TRIPS, WCT und WPPT) im Lichte des UNESCO-Übereinkommens. Dabei wird zunächst der internationale Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts (so überhaupt vorhanden) vor allem zu Art. 7 Abs. 2 des UNESCO-Übereinkommens in Beziehung gesetzt. Nach dieser Vorschrift sollen die Vertragsparteien sich darum bemühen, den wichtigen Beitrag, den Künstler (gemeint sind natürlich in erster Linie Urheber) und andere am kreativen Prozess Beteiligte sowie kulturelle Gemeinschaften und Förderorganisationen leisten, ebenso anzuerkennen wie ihre zentrale Rolle bei der Bereicherung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Hier ergeben sich überraschende Diskussionspunkte etwa im Hinblick auf die mögliche Rolle eines „ewigen Droit moral“ oder bei der Frage des Schutzes von Werkstücken vor Vernichtung. In beiden Fällen ist eine spürbare Skepsis der Verf. zu verzeichnen, wiewohl sie letztlich eine positive Wirkung des Urheberpersönlichkeitsrechts auf die Rahmenbedingungen der Kulturschaffenden erkennt und dessen Ausbau auf internationaler Ebene befürwortet.

Ein eher skeptischer Blick der Verf. zeigt sich auch bei der Analyse der Zugangsproblematik, ob, mit anderen Worten, die zeitlichen und inhaltlichen Schranken des Urheberrechts (insbesondere der sog. Dreistufentest) die schöpferische Freiheit nicht zu sehr einschränken und ob nicht verstärkt eine „zugangsfördernde“ Schrankenauslegung im Sinne eines optimalen Interessenausgleichs zwischen Urhebern, Rechtsinhabern und Nutzern gefunden werden muss. An dieser Stelle wird deutlich, dass das neue UNESCO-Übereinkommen durchaus auch zu einer Neubewertung urheberrechtlicher Grundannahmen Anlass bieten kann.

In einem weiteren Abschnitt wird die Ausgewogenheit zwischen dem Schutz der eigenen Kultur und der Offenheit gegenüber fremden Kulturen, wie sie in Art. 2 Abs. 8 des UNESCO-Übereinkommens gefordert wird, unter den Gesichtspunkten der Inländer(gleich)behandlung und der Mindestrechte erörtert. Die Verf. sieht hier eine grundsätzliche Übereinstimmung des Urheberrechts mit dem Offenheitsgebot, kritisiert aber zahlreiche (meist umstrittene) Einschränkungen im internationalen Urheberrecht,

etwa bei Vergütungsansprüchen aus privater Vervielfältigung.

Hier hätte man sich freilich eine etwas kritischere Sicht auf die tatsächlichen Verhältnisse auf dem internationalen „Kulturmarkt“ gewünscht, gerade wenn, wie die Verf. selbst hervorhebt, der Offenheitsgrundsatz seinerseits in einem vernünftigen Ausgewogenheitsverhältnis zum Schutz der eigenen Kultur stehen muss. Wenn diese nämlich unter dem Expansionsdruck der großen internationalen Akteure auf dem Kulturmarkt (der Majors) in Existenznöte gerät, muss überlegt werden, ob nicht etwa im Bereich der Verwertungsgesellschaften (siehe Abzüge zu kulturellen Zwecken) die Inländerbehandlung teilweise zurückdrängende, gegensteuernde Maßnahmen zuzulassen wären. Wäre es so verkehrt, hier an Art. 8 Abs. 1 des UNESCO-Übereinkommens zu denken, wonach eine Vertragspartei das Vorliegen einer besonderen Situation feststellen kann, in der kulturelle Ausdrucksformen in ihrem Hoheitsgebiet von Auslöschung bedroht oder ernsthaft gefährdet sind oder aus anderen Gründen dringender Sicherungsmaßnahmen bedürfen?

Bei der anschließenden Erörterung der im internationalen Urheberrecht vorgesehenen Regeln zur Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer (insbesondere in der RBÜ) scheint die Verf. solchen Schutzgedanken durchaus aufgeschlossen zu sein. Mit Zahlen belegt, konstatiert sie hier wegen der Defizite in der Infrastruktur des Kultursektors zu Recht eine mangelhafte Teilhabe der Entwicklungsländer am interkulturellen Austausch; letzterer gleiche eher einem Monolog der industrialisierten Länder als einem Dialog letzterer mit den Entwicklungsländern. Ziel müsse daher die Ertüchtigung der Entwicklungsländer bei der Selbstvermarktung der eigenen reichlich vorhandenen kulturellen Ausdrucksformen sein.

Das international zunehmend auch den Entwicklungsländern abgeforderte hohe Schutzniveau kann diesem Anliegen trotz der (praktisch kaum relevant gewordenen) Regeln zu ihrer Vorzugsbehandlung eigentlich nur im Wege stehen. Der erwähnte Expansionsdruck der großen internationalen Akteure auf dem Kulturmarkt wirkt sich hier in besonderem Maße aus, was durch die oft höchst anspruchsvollen und extrem detailliert formulierten Urheberrechtsklauseln in bilateralen oder multilateralen Freihandelsabkommen noch untermauert wird. Die uneingeschränkte Anwendung des Inländerbehandlungsgrundsatzes kann hier zu unangemessenen und kulturschädigenden Auswirkungen führen, was von der Verf. vielleicht zu wenig gesehen wurde.

Insgesamt konstatiert die Verf. aber zu Recht, dass die Interessen der Entwicklungsländer im Urheberrecht nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dies aber läuft Art. 16 des neuen UNESCO-Übereinkommens zuwider, der u.a. gerade die Gewährung einer Vorzugsbehandlung für kulturelle Güter und Dienstleistungen aus den Entwicklungsländern verlangt. Dies wirft die Frage auf, welchen Handlungsspielraum zu entsprechenden Änderungen urheberrechtlicher Regelungen das UNESCO-Übereinkommen den Vertragsparteien einräumt, was die Verf. im anschließenden IV. Teil erörtert.

#### IV.

Diesem auch umfangmäßig hervorstechenden IV. Teil der Studie, der der Untersuchung des rechtlichen Verhältnisses des UNESCO-Übereinkommens zum internationalen Urheberrecht gewidmet ist, kommt besondere Bedeutung zu. Es geht um die Frage, ob die Existenz dieses Übereinkommens bei der Auslegung bestehender oder bei der

Schaffung neuer Normen des internationalen Urheberrechts überhaupt relevant werden kann.

Bei der allgemeinen Analyse möglicher Normenkollisionen zwischen dem UNESCO-Übereinkommen und den bestehenden Urheberrechtskonventionen kommt die Verf. zunächst zu dem Ergebnis, dass solche wegen der weichen Wortwahl des UNESCO-Übereinkommens und dem Verzicht auf konkrete Pflichten im Bereich des Urheberrechts kaum entstehen. Programmkonflikte, die aus unterschiedlichen Zielrichtungen der Verträge resultieren, sind dagegen keineswegs ausgeschlossen. Dies gilt vielleicht weniger bezüglich der bei der WIPO angesiedelten „klassischen“ Urheberrechtskonventionen, wohl aber bezüglich des TRIPS-Übereinkommens als Teil des auf Liberalisierung abzielenden Welthandelsregimes der WTO, wo die kulturelle Funktion des Urheberrechts ganz ausgeblendet wird.

Im Zentrum der weiteren Untersuchung steht hier die Analyse der in Art. 20 und 21 des UNESCO-Übereinkommens enthaltenen Kollisions- und Koordinierungsklauseln, die folgendermaßen lauten:

„Art. 20 – *Verhältnis zu anderen Verträgen*: wechselseitige Unterstützung, Komplementarität und Nicht-Unterordnung

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass sie ihre Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen und allen anderen Verträgen, deren Vertragsparteien sie sind, nach Treu und Glauben zu erfüllen haben. Ohne dieses Übereinkommen anderen Verträgen unterzuordnen,

a) fördern sie daher die wechselseitige Unterstützung zwischen diesem Übereinkommen und anderen Verträgen, deren Vertragsparteien sie sind;

b) berücksichtigen die Vertragsparteien bei der Auslegung und Anwendung anderer Verträge, deren Vertragsparteien sie sind, oder bei Eingehen anderer internationaler Verpflichtungen die einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens.

(2) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als verändere es die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus anderen Verträgen, deren Vertragsparteien sie sind.

Art. 21 – *Internationale Konsultationen und Koordinierung*

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ziele und Grundsätze dieses Übereinkommens in anderen internationalen Foren zu fördern. Zu diesem Zweck konsultieren die Vertragsparteien einander unter Berücksichtigung dieser Ziele und Grundsätze, falls erforderlich.“

Wie man sieht, wohnt diesen Klauseln eine gewisse Widersprüchlichkeit inne; deshalb bedarf es großer Auslegungskunst, um überhaupt zu Ergebnissen zu gelangen. Die hier entstehenden Probleme werden von der Verf., auch unter Heranziehung der Wiener Vertragrechtskonvention, in beeindruckender Weise aufgedröselt, wobei die Möglichkeit der harmonisierenden Vertragsauslegung zur gegenseitigen Unterstützung, die institutionellen Regelungen zur Koordinierung völkerrechtlicher Verträge sowie die Möglichkeiten zivilgesellschaftlicher Aktivitäten näher untersucht werden; all dies kann hier nicht im Einzelnen nachvollzogen werden.

Die Ergebnisse dieser überwiegend völkerrechtlichen Analyse sind freilich eher ernüchternd, insbesondere weil gemäß der sog. pacta tertiis-Regel andere als die Vertragsparteien nicht gebunden werden können, was hier im



Hinblick auf die USA naturgemäß von besonderem Gewicht ist. Umgekehrt müsste aber die bereits jetzt alle Kontinente umspannende hohe Zahl der Mitgliedstaaten dieses neuen UNESCO-Übereinkommens (darunter aller EU-Mitgliedstaaten sowie der EU selber), der eine ähnlich hohe Zahl weitgehend identischer Mitgliedstaaten der klassischen Urheberrechtskonventionen gegenübersteht, in Zukunft in Anlehnung an die Art. 20 und 21 des UNESCO-Übereinkommens harmonisierende oder doch koordinierende Auslegungskompromisse ermöglichen, zumindest dann, wenn das kulturfördernde Potential der Urheberrechtskonventionen auf internationaler Ebene endlich einmal konkret zur Kenntnis genommen wird. Hier hat die Verf. zu Recht deutliche Worte gefunden. Insgesamt möchte ich deshalb ihre abschließende Feststellung, dass das UNESCO-Übereinkommen aus formalen Gründen keinen Einfluss auf die bestehenden Regelungen zum Urheberrecht ausüben kann, doch ein wenig relativieren.

Die Verf. setzt ihre letzte Hoffnung auf den Einfluss „epistemischer Gemeinschaften“ auf das Agenda-Setting im Bereich kultureller Vielfalt und Urheberrecht, auch im Sinne des Wissenstransfers zwischen Wissenschaftlern und Politik. Sie verweist dabei als Fallbeispiel auf die 2008 auch von Wissenschaftlern des Münchner Max-Planck-Instituts erarbeitete „Erklärung für eine ausgewogene Auslegung des Dreistufentests im Urheberrecht“, in der Bedenken bezüglich die Kreativität behindernder Auswirkungen dieses Tests artikuliert werden. Dabei sei es immerhin gelungen, eine streng an wirtschaftlichen Interessen ausgerichtete Auslegung offenzulegen und zu hinterfragen.

Freilich wäre es wünschenswert, dass sich solche „epistemischen Gemeinschaften“ auch dort finden, wo es nicht nur um die Zurückdrängung kreativitätshemmender Übersteigerungen des Urheberrechts (z.B. auch bei der Schutzfrist) geht, sondern im positiven Sinn um eine stärkere Instrumentalisierung des Urheberrechts zur Förderung der Kreativität selber, etwa im Bereich des Vertragsrecht und des Rechts der Verwertungsgesellschaften, Gebiete, die die Verf. wohl auch wegen der weitgehend fehlenden Verankerung im internationalen Urheberrecht kaum ins Auge gefasst hat. Deren Einbeziehung wäre im Rahmen einer Dissertation nach ihrer eigenen Aussage wohl auch nicht mehr zu bewältigen gewesen, was im Übrigen den eindrucksvollen Pioniercharakter der Arbeit von Frau *Groß* nicht zu tangieren vermag.

Gerade in den beiden genannten Bereichen des Vertragsrechts und des Rechts der Verwertungsgesellschaften ist m.E. aber eine gewisse Zurückdrängung des Inländerbehandlungsgrundsatzes möglich und geboten, wenn dies im Interesse gefährdeter nationaler oder Minderheitskulturen erforderlich wird. Man kann insbesondere von kleineren Ländern nicht erwarten, dass sie eine umfassende und funktionsfähige Schutzinfrastruktur aufbauen und vorhalten, wenn 95 oder mehr Prozent der Erlöse aus der Urheberrechtsverwertung ins Ausland abfließen, sodass für die eigenen Kreativen kaum etwas übrig bleibt.

Gerade von den EU-Organen, die bei der Aushandlung, Verabschiedung und Ratifizierung des UNESCO-Übereinkommens ein so großes Engagement gezeigt haben (vgl. die Nachweise bei *Dietz*, FS *Wadle*, S. 104 ff.), sollte man erwarten können, dass sie sich von den Postulaten der kulturellen Vielfalt, wie sie im UNESCO-Übereinkommen so überzeugend niedergelegt wurden, bei der

zukünftigen Gestaltung des europäischen Urheberrechts zumindest inspirieren lassen. Der Frage „*cui bono*“ wird kein Urheberrechtsgesetzgeber in Zukunft mehr entrinnen können.

Prof. Dr. jur. Dr. h.c. Adolf Dietz,  
Forschungsgruppenleiter a. D., Max-Planck-Institut  
für Innovation und Wettbewerb, München

HUERTA-GOLDMAN, JORGE A./ROMANETTI, ANTOINE/  
STIRNIMANN, FRANZ X.:

**WTO Litigation, Investment Arbitration, and Commercial Arbitration**

**Global Trade Law Series, Bd. 43, Wolters Kluwer Law & Business, Alphen aan den Rijn 2013, XXVIII, 440 S., € 151,10, ISBN 978-90-411-4686-1.**

Das Zusammenspiel von Rechtsstreitigkeiten vor den WTO-Streitbeilegungsorganen einerseits und Schiedsverfahren aufgrund völkerrechtlicher Investitionsschutzabkommen andererseits gewinnt in grenzüberschreitenden Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und Staaten immer mehr an Bedeutung. Bestes Beispiel hierfür ist der momentane Rechtsstreit zwischen dem Zigarettenkonzern Philip Morris und der australischen Regierung. Dabei geht es um die Rechtmäßigkeit der australischen Tabakgesetzgebung, die das äußere Erscheinungsbild der Verpackung von Tabakprodukten streng reguliert (sog. „plain packaging“). Philip Morris betrachtet diese staatlichen Maßnahmen, die den Tabakkonsum in Australien reduzieren sollen, als Enteignung seiner Marken und Designs, die er nach Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung nicht mehr auf Zigarettenpackungen anbringen darf.

Um sich gegen diese aus Sicht von Philip Morris unzulässigen staatlichen Eingriffe zu wehren, hat das Unternehmen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene eine Vielzahl von Verfahren gegen Australien angestrengt. Zum einen hat Philip Morris beim High Court of Australia Verfassungsbeschwerde gegen das Antitabakgesetz erhoben. Diese Beschwerde wurde jedoch bereits im Jahr 2012 abgewiesen. Zum anderen hat Philip Morris ein UNCITRAL-Schiedsverfahren beim Ständigen Schiedshof in Den Haag gegen Australien eingeleitet. Dort macht der Tabakkonzern geltend, die australische Antitabakgesetzgebung verstoße gegen den völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag zwischen Australien und Hongkong. Schließlich haben die Ukraine, Honduras, Indonesien, die Dominikanische Republik und Kuba bei der WTO Klage gegen Australien mit der Begründung erhoben, die Tabakgesetzgebung Australiens verstoße u.a. gegen TRIPS, das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (TBT-Übereinkommen) und das GATT 1994. Philip Morris und andere Tabakhersteller unterstützen die WTO-Klagen gegen Australien finanziell. Mehr als 40 weitere WTO-Mitgliedstaaten sind den Verfahren beigetreten. Damit handelt es sich um eines der umfangreichsten Verfahren, mit denen die WTO-Streitbeilegungsorgane bisher befasst waren.

Auch wenn im Moment über die Zulässigkeit der australischen Tabakgesetzgebung in zwei verschiedenen Foren gestritten wird, die materiell- und verfahrensrechtlich unterschiedlichen internationalen Rechtsordnungen unterliegen, gibt es zahlreiche tatsächliche und rechtliche Überschneidungspunkte. Dies belegt allein schon der Umstand,

dass der australische Attorney-General, der auf Seiten Australiens für das investitionsrechtliche Schiedsverfahren verantwortlich ist, nach Anfragen von Nichtregierungsorganisationen gemäß dem australischen Informationsfreiheitsgesetz die Herausgabe von Dokumenten des Schiedsverfahrens mit der Begründung verweigert hat, dies könne nachteilige Auswirkungen sowohl auf das Schiedsverfahren selbst als auch die WTO-Verfahren haben.

Der von *Huerta-Goldman*, *Romanetti* und *Stirnimann* herausgegebene Sammelband „WTO Litigation, Investment Arbitration and Commercial Arbitration“ hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Überschneidungspunkte zwischen WTO-Streitbeilegungsverfahren, Investitionsstreitigkeiten sowie Handelsschiedsverfahren auszuleuchten. Das Werk lässt sich in vier Teile gliedern. Auf den ersten Teil, der in mehreren Aufsätzen allgemeine Fragen behandelt, folgen Aufsätze zu Verfahrens- und Beweisfragen. Anschließend befasst sich eine Reihe von Aufsätzen mit Fragen des materiellen Rechts. Im letzten Teil des Sammelbands werden Rechtsbehelfe und die Durchsetzung von Entscheidungen diskutiert.

Im ersten Aufsatz des Sammelbands, der den Titel „Protection of Investors in International Trade and Investment Regimes: A Practical Comparison“ trägt, vergleicht *van der Broek* das Welthandelssystem mit dem internationalen Investitionsschutz, wobei er unter anderem herausarbeitet, dass das WTO-Recht einen makroökonomischen Ansatz verfolgt, während der internationale Investitionsschutz auf den Schutz des einzelnen Investors abzielt. Investitionsrechtliche Schiedsverfahren und WTO-Verfahren können von den Parteien komplementär eingesetzt werden, was strategische Vorteile bringen kann, aber auch Risiken in sich birgt.

In ihrem Aufsatz „Jurisdictional Overlap in WTO Dispute Settlement and Investment Arbitration“ beschäftigen sich *Allen* und *Soave* mit parallelen oder aufeinanderfolgenden Verfahren vor den WTO-Streitbeilegungsorganen und Investitionsschiedsgerichten, die sich inhaltlich überschneiden. In ihrer Analyse konzentrieren sie sich vor allem auf die Frage, welche praktischen Auswirkungen es hat, wenn mehrere internationale Streitbeilegungsorgane, wie z.B. ein WTO-Panel und ein investitionsrechtliches Schiedsgericht, zum selben Fall Tatsachenfeststellungen vornehmen und einschlägige völkerrechtliche Übereinkommen auslegen.

*Mavroidis* setzt sich in seinem Aufsatz „Selecting the WTO Judges“ kritisch mit der Auswahl der Mitglieder der WTO-Panels und des WTO-Appellate Body auseinander. Im Anschluss hieran beschreiben *Greenberg* und *Osswald* in dem Kapitel „The Arbitrator Selection Process in International Commercial Arbitration“, wie Handelsschiedsgerichte gemäß den ICC-Schiedsregeln besetzt werden, wobei sich die Autoren insbesondere mit der hervorgehobenen Rolle der Parteien bei der Auswahl der Schiedsrichter beschäftigen. *Huerta-Goldman*, *Romanetti* und *Stirnimann* vergleichen die Besetzung von WTO-Panels mit der Auswahl von Schiedsrichtern in ICC-Schiedsverfahren. Ein entscheidender Unterschied zwischen beiden Verfahrensarten ist, dass dem WTO-Sekretariat eine wesentliche Rolle bei der Besetzung der Panels zukommt, während in ICC-Schiedsverfahren die Parteien die Schiedsrichter bestimmen. Weiterhin werden die Mitglieder eines WTO-Panels durch das Sekretariat unterstützt. Eine solche Unterstützung erhalten die ICC-Schiedsrichter durch die ICC nicht.

*Fukunaga* beschreibt in seinem Aufsatz „Experts in WTO and Investment Litigation“ die zunehmende Bedeutung von Gutachtern in WTO-Verfahren und investitionsrechtlichen Schiedsverfahren. Schiedsgerichte in Investitionsstreitigkeiten haben einen großen Ermessensspielraum, inwiefern sie Gutachter im Rahmen ihrer Beweiswürdigung berücksichtigen. Dagegen unterliegen WTO-Panels relativ strengen verfahrensrechtlichen Vorgaben. Weiterhin werden die Ausführungen von Parteigutachtern in WTO-Verfahren als Parteivortrag angesehen, während in investitionsrechtlichen Schiedsverfahren Parteigutachter zumindest theoretisch unabhängig von den Parteien sind. Im Gegensatz zu den Schiedsrichtern in Investitionsstreitigkeiten kann das WTO-Panel auch auf hausinterne Experten des WTO-Sekretariats zur Klärung technischer Fragen zurückgreifen. Investitionsschiedsgerichte benennen nur selten selbst Gutachter und verlassen sich in der Regel auf die Aussagen von Parteigutachtern. Anders als WTO-Panels veranstalten investitionsrechtliche Schiedsgerichte allerdings Konferenzen der Parteigutachter und nutzen gemeinsame Berichte aller Parteigutachter zur Tatsachenfeststellung. Der Autor schlägt vor, diesen Ansatz auch in WTO-Verfahren zu nutzen.

*Pauwelyn* tritt in seinem Aufsatz „The Use, Non-use and Abuse of Economics in WTO and Investment Litigation“ dafür ein, dass in WTO- und Investitionsverfahren verstärkt Gebrauch von ökonomischen Erwägungen gemacht wird. In investitionsrechtlichen Streitigkeiten sieht er hier vor allem Bedarf bei der Berechnung des Schadenersatzes. In WTO-Verfahren sollten wirtschaftswissenschaftliche Gesichtspunkte bei der Anwendung von rechtlichen Fachbegriffen, wie z.B. „likeness“ in Art. III:2 GATT 1947, berücksichtigt werden. Wirtschaftliche Überlegungen sollten auch bei der Auslegung von Begriffen, denen eine zentrale Bedeutung in investitionsrechtlichen Streitigkeiten zukommt, zum Tragen kommen, wie z.B. „investment“.

In ihrem Aufsatz „Searching for the Applicable Law in WTO Litigation, Investment and Commercial Arbitration“ gehen *Reece*, *Massot* und *Bartoli* der Frage nach, aufgrund welcher Regeln die Schiedsrichter in Handels- und Investitionsschiedsverfahren einerseits und WTO-Verfahren andererseits das jeweils anwendbare Recht bestimmen. Während in Schiedsverfahren der von den Parteien getroffenen Wahl bei der Bestimmung des anzuwendenden Rechts eine maßgebliche Rolle zukommt, sind in WTO-Verfahren primär die WTO-Übereinkommen anzuwenden. Da es immer mehr Handelsübereinkommen außerhalb der WTO gibt, könnten Staaten in Zukunft dazu übergehen, Streitigkeiten zwischenstaatlichen Schiedsgerichten vorzulegen, die nicht Teil des WTO-Systems sind, um so größere Kontrolle über die Auswahl des anwendbaren Rechts zu erlangen.

Während *Parcerro Herrera* in ihrem Aufsatz „National Treatment in WTO Litigation“ das Prinzip der Inländergleichbehandlung im Kontext des Welthandelsrechts beschreibt, analysieren *Sacco* und *Fernández-Fonseca* in dem Kapitel „National Treatment in Investment Arbitration“ das investitionsrechtliche Prinzip der Inländergleichbehandlung. *Huerta Goldman* vergleicht schließlich in seinem Aufsatz „Cross-cutting Observations on National Treatment“ das welthandelsrechtliche Prinzip der Inländergleichbehandlung mit dem entsprechenden investitionsrechtlichen Prinzip.

*Ehle* und *Dawidowicz* untersuchen in ihrem Kapitel „Moral Damages in Investment Arbitration, Commercial

Arbitration and WTO Litigation“, ob und wie Nichtvermögensschäden in den drei internationalen Rechtsordnungen entschädigt werden.

*Sacerdotti* und *Recanati* beschäftigen sich in ihrem Aufsatz „From Annulment to Appeal in Investor State Arbitration: Is the WTO Appeal Mechanism a Model?“ mit der Frage, inwiefern der WTO-Appellate Body als Vorbild für Schiedsverfahren im Bereich des internationalen Investitionsschutzes dienen kann, der im Moment keine zentrale Rechtsmittelinstanz kennt. Hierfür vergleichen sie das WTO-Streitbeilegungssystem mit der in der ICSID-Konvention vorgesehenen, eng begrenzten Möglichkeit, einen Schiedsspruch aufzuheben. Weiterhin diskutieren die Autoren Lösungsmöglichkeiten, wie z.B. die Einrichtung einer „Appeals Facility“ im Rahmen des Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) oder eine eindeutigere Abfassung der in völkerrechtlichen Investitionsschutzverträgen vorgesehenen Behandlungsstandards.

*Polásek* und *Tonova* vergleichen in dem von ihnen verfassten Kapitel des Sammelbands, das den Titel „Enforcement against States: Investment Arbitration and WTO Litigation“ trägt, die Durchsetzung von Entscheidungen der WTO-Streitbeilegungsorgane einerseits und von Schiedssprüchen in investitionsrechtlichen Streitigkeiten andererseits gegen Staaten. Dabei gehen sie auch auf mögliche Überschneidungspunkte ein, wie z.B. den Entzug von Handelsprivilegien, um einen Staat zur Einhaltung eines investitionsrechtlichen Schiedsspruchs zu zwingen.

Der Aufsatz „Remedies in WTO Dispute Settlement and Investor-State Arbitration: Contrasts and Lessons“ von *Sebastian* und *Sinclair* untersucht, in welchem Verhältnis die Durchsetzungsmechanismen des internationalen Investitionsschutzes und des Welthandelsrechts zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts stehen, die im Jahr 2001 von der International Law Commission in den Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts kodifiziert wurden.

*Flecke-Giammarco* geht in dem Aufsatz „The Allocation of Costs by Arbitral Tribunals in International Commercial Arbitration“ der Frage nach, welche Kosten in ICC-Schiedsverfahren anfallen, inwiefern diese Kosten erstattungsfähig sind und unter welchen Umständen sie den Parteien auferlegt werden. Weiterhin diskutiert *Flecke-Giammarco*, wie ein Schiedsgericht das Schiedsverfahren mit Hilfe von Kostenentscheidungen steuern kann.

In dem Aufsatz „The Allocation of Costs in International Commercial Arbitration, an Opportunity for WTO Dispute Settlement System?“ untersucht *Swarup*, ob von Regeln über Verfahrenskosten, die bisher nur in Handelschiedsverfahren zum Einsatz kommen, auch in WTO-Verfahren Gebrauch gemacht werden könnte, um ärmeren Ländern den Zugang zum WTO-Streitbeilegungssystem zu erleichtern.

Der vorliegende Sammelband bietet dem Leser einen tiefen Einblick in die hochkomplexe Welt transnationaler Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und Staaten. Dabei zeichnen sich alle Aufsätze durch die hervorragende und umfassende Analyse der relevanten Probleme aus. Gleichzeitig verfolgen die Autoren einen sehr praxisorientierten Ansatz, indem sie anhand von konkreten Fällen herausarbeiten, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Verfahren den Parteien bieten und wie sie einzeln oder kombiniert eingesetzt werden können. Dem Praktiker bietet das Werk daher konkrete Antworten auf Fragen, die sich ihm im Rahmen eines internationalen Rechtsstreits stellen. Wissenschaftler, die über dieses immer wichtiger werdende Thema forschen, erhalten hier eine Vielzahl von Beispielen und Anregungen für ihre weitere Arbeit. Daher ist dieses Werk jedem uneingeschränkt zu empfehlen, der sich mit WTO-Recht und internationalem Investitionsschutzrecht sowie dem immer komplexer werdenden Zusammenspiel beider Rechtsordnungen beschäftigt.

Dr. jur. Simon Klopschinski, Rechtsanwalt in Düsseldorf



Diese Rubrik enthält Inhalte von JIPLP, einer Zeitschrift von Oxford University Press. GRUR Int. und JIPLP freuen sich, den Lesern zusätzliche ausgewählte Inhalte aus der Partnerzeitschrift bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [www.grur.org](http://www.grur.org).

## CURRENT INTELLIGENCE

ELEONORA ROSATI\*

### CJEU rules on notion of parody (but it will not be funny for national courts)

Case C-201/13 – *Johan Deckmyn and Another v. Helena Vandersteen and Others*, Court of Justice of the European Union (CJEU), 3 September 2014

In this ruling the Court of Justice of the European Union (CJEU) stated that (i) parody is an autonomous concept of EU law; (ii) a parody must be understood according to its usual meaning in everyday language and has just two essential characteristics, namely to evoke an existing work while being noticeably different from it, and constitute an expression of humour or mockery; (iii) the person who owns the copyright to a work has a legitimate interest in ensuring that his/her work is not associated with the message conveyed by its parody if it is discriminatory/racist.

#### LEGAL CONTEXT

This reference for a preliminary ruling from Belgium focused on the interpretation of Art. 5(3)(k) of Directive 2001/29 (the InfoSoc Directive), which allows Member States to introduce into their own copyright laws an exception or limitation to the rights of reproduction, communication and making available to the public, and/or distribution for the purpose of caricature, parody or pastiche.

#### FACTS

The background national proceedings related to a calendar distributed during a public event on New Year's Eve 2011. The calendar cover reproduced a modified version of the cover to a 1991 comic book of *Suske en Wiske* series by Willy Vandersteen in order to illustrate the ideas of a Flemish nationalist political party.

The court of first instance granted an interim injunction in favour of the Vandersteen estate to prevent further distribution of the calendar, finding that its cover infringed copyright in the comic book. The decision was appealed before the Brussels Court of Appeal on grounds that – among other things – the cover fell within the scope of Belgian exception for parody, caricature and pastiche, pursuant to Art. 22(1)(6) of the Belgian Copyright

Act. The Court of Appeal decided to stay the proceedings and seek guidance from the CJEU as to the following:

1. Is the concept of 'parody' an independent concept in European Union law?
2. If so, must a parody satisfy the following conditions or conform to the following characteristics:
  - the display of an original character of its own (originality);
  - and such that the parody cannot reasonably be ascribed to the author of the original work;
  - be designed to provoke humour or to mock, regardless of whether any criticism thereby expressed applies to the original work or to something or someone else;
  - mention the source of the parodied work?
3. Must a work satisfy any other conditions or conform to other characteristics in order to be capable of being labelled as a parody?

#### ANALYSIS

The first question was not really problematic. There is consistent CJEU case law that states that the need for a uniform application of EU law and the principle of equality imply that the terms of a provision of EU law which makes no express reference to the law of the Member States (as is the case of Art. 5(3)(k) of the InfoSoc Directive) must normally be given an independent and uniform interpretation throughout the EU. Recent copyright-related examples include the decisions in Case C-435/12 – *ACI Adam*, 10 April 2014; Joined Cases C-457/11 to C-460/11 – *VG Wort*, 27 June 2013; Case C-510/10 – *TV2 Danmark*, 26 April 2012 and Case C-467/08 – *Padawan*, [2010] I-10055.

The CJEU examined the second and third questions together. It held that a parody must be understood according to its "usual meaning in everyday language" and has just two essential characteristics: first, to evoke an existing work while being noticeably different from it and, se-

\* e-LAWnora and University of Southampton. [eleonora@e-lawnora.com](mailto:eleonora@e-lawnora.com).

condly, to constitute an expression of humour or mockery. There are no other conditions to meet. In particular a parody does not have to be original.

In the final part of the judgment, the CJEU held that freedom of parody as an expression of one's own opinion is not unlimited. This is also because, as stated in recital 31 in the preamble to the InfoSoc Directive, copyright exceptions and limitations seek to achieve a fair balance between the rights and interests of authors on the one hand, and the rights of users of protected subject-matter on the other. It follows that the person who holds the rights to a work has a "legitimate interest in ensuring that the work protected by copyright is not associated" with the message conveyed by its parody if it is discriminatory or racist.

## PRACTICAL SIGNIFICANCE

Starting with the relevance of the decision from the perspective of EU copyright architecture, para. 16 is particularly important. After discussing parody as an autonomous notion of EU law, the Court pointed out that such conclusion was not invalidated by the optional nature of Art. 5(3)(k) exception. This is because:

"An interpretation according to which Member States that have introduced that exception are free to determine the limits in an unharmonised manner, which may vary from one Member State to another, would be incompatible with the objective of that directive".

One may wonder whether this means that once Member States have decided to import a certain exception from Art. 5 catalogue into their national laws, they cannot alter the scope of the resulting national exception, except where expressly allowed (e.g. recital 44 in the preamble to the InfoSoc Directive). In the past, influential commentators (e.g. *P. B. Hugenholtz* and *M. R. F. Senftleben*, *Fair use in Europe*. In search of flexibilities, Amsterdam, November 2011) have held the view that in most cases the Art. 5 'shopping list' would be composed of categorically worded prototypes rather than precisely circumscribed exceptions, which would leave Member States broad margins of discretion at the stage of national implementation. While this is indeed what has happened in practice,

in its decisions in *ACI Adam*, *TV2 Danmark* and, prior to these, *Padawan*, the CJEU appeared to suggest that, unless where the InfoSoc Directive leaves it to Member States to fine-tune the scope of resulting exceptions and limitations, it is not possible for them to alter the scope of the exceptions and limitations that they have decided to transpose into their national regimes. *Deckmyn* is another addition to this (new) course of the CJEU, which has become less willing to tolerate diverging approaches at the national level.

From a practical standpoint, the decision may have opened up a can of worms. First, by stating that a parody has only to meet two requirements (to evoke an existing work while being noticeably different from it, and constitute an expression of humour or mockery), the Court rejected the various approaches developed at the national level to assess parody cases. However, it did so confusingly. For instance, with regard to the second requirement the Court omitted to say according to what standard "humour or mockery" should be assessed: should it be a national standard or rather the standard of the "European society" mentioned by Advocate General *Cruz Villalon* in his Opinion? In addition, it is unclear how a parody can be "noticeably different" from the earlier work and "constitute an expression of humour or mockery" without also displaying a modicum degree of originality.

Finally, the part of the judgment in which the Court stated that the person who holds the rights to the parodied work has a "legitimate interest" not to be associated with such parody will prove controversial to apply. First, it is not clear what the phrase "legitimate interest" would mean in the context of relevant disputes. Secondly, one might wonder how the legitimate interest of the right-holder would be safeguarded if not by prohibiting the offensive parody at hand. Thirdly, also here it is unclear according to what standard the outrageous character of a parody should be assessed.

In all this, there is however one thing that seems certain: the referring court and other national judges dealing with similar cases will have to address these questions.

ADAM SMITH-ANTHONY/JOHN GROOM\*

## Brandalism and subvertising: hoisting brands with their own petard?

### THIS ARTICLE

- Brandalism is a movement with the stated aim of rebelling “against the visual assault of media giants and advertising moguls who have a stranglehold over messages and meaning in our public spaces”. Through public acts of “subvertising”, where through spoofs, parodies and other message-changing/obscuring alterations, activists seek to use a brand’s own marketing channels to make a statement against the brands themselves. Subvertising typically involves artwork commenting on consumerism, cultural values, debt, the environment, body image or specific political messages placed over existing billboards at bus stops and other public spaces.
- The article will identify the recent rise of Brandalism, referring to examples from spring/summer 2014. It will also analyse the movement and its possible impact against the backdrop of ongoing discussions relating to the appropriate balance between, on the one hand, brand owners’ intellectual property rights and protections against defamation, and, on the other, the free expression rights of individuals and other groups.
- The article will draw on cases where courts in Europe have considered such issues and ruled where the balance between these conflicting sets of rights should lie. In considering how brandowners might respond to such Brandalism campaigns, the article will consider: the extent to which intellectual property rights can be said to be infringed by such activity; the impact of parody defences in Europe and the parameters of fair dealing; the practical/commercial factors to be borne in mind; the relevance (and threats) of social media and viral memes; and the role (if any) of criminal enforcement.

is a powerful threat to their advertising campaigns. That threat was realised on a national scale in May 2014, when a group of anonymous artists and activists (or, to use the lingo, “subvertisers”) carried out an extensive campaign in the name of “Brandalism”. Over two days, they doctored or replaced large commercial and political billboards and other roadside advertisements. *Banksy*’s words epitomise the motivations of those behind the movement. Their exploits gained prominence among the blogging community, attention on YouTube and even coverage in national newspapers, at the financial and commercial expense of brand owners.

In this article we explore the motivations behind the Brandalism movement and consider its effects on brand owners’ IP and commercial interests. We review the traditional legal tools available to rights holders and others targeted by these counter-culture guerrilla attacks, but look too at the strengthening of protections of expressive freedoms, exemplified by the introduction of parody as a defence in copyright law and demonstrated by judicial pronouncements applying Art. 10 of the European Convention on Human Rights (the “ECHR”). We conclude with a check-list of factors for business executives, in-house counsel and external advisers to bear in mind when reacting to a brandalism attack, and we sound a cautionary note that practical and reputational issues may militate against “going legal” and require instead a more creative response.

#### *Subvertising:*

- Subvertising refers to the practice of making spoofs or parodies of corporate and political advertisements in order to make a statement. This can take the form of a new image, or an alteration to an existing image.

#### *Brandalising:*

- Brandalism is a revolt against corporate control of the visual realm, through which activists graffiti advertisements.

### I. Introduction

“... Trademarks, intellectual property rights and copyright law mean advertisers can say what they like wherever they like with total impunity. F[—] that. Any advert in a public space that gives you no choice whether you see it or not is yours. It’s yours to take, re-arrange and re-use. You can do whatever you like with it. Asking for permission is like asking to keep a rock someone just threw at your head ...”

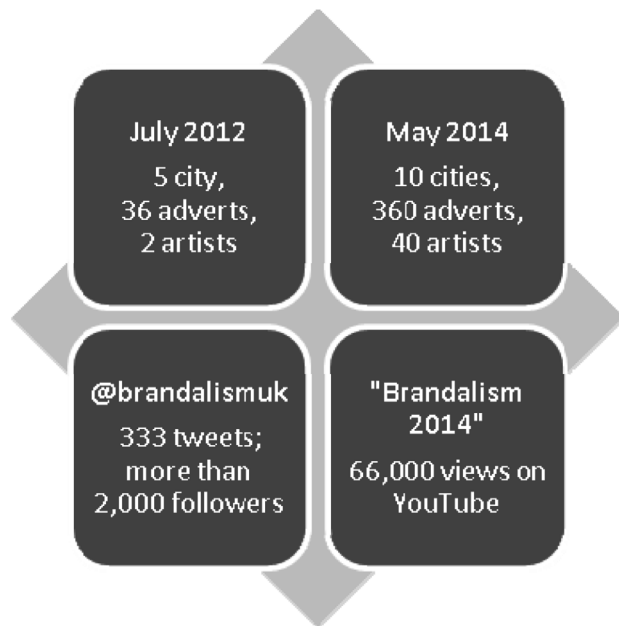
– *Banksy/Tejaratchi*.<sup>1</sup>

The *Banksy* quote above, while clearly not an accurate summary of brand owners’ motivations, shows that there

\* Adam Smith-Anthony is a Senior Associate at Omnia Strategy LLP and John Groom is an Associate at Baker & McKenzie LLP. They are grateful to *Ben Allgrove* of Baker & McKenzie LLP for his input. Emails: [asmithanthony@omniastrategy.com](mailto:asmithanthony@omniastrategy.com) and [john.groom@bakermckenzie.com](mailto:john.groom@bakermckenzie.com).

<sup>1</sup> Taken from “Brandalism” in the book “Cut It Out” by *Banksy*, reportedly inspired by an article by *Sean Tejaratchi* in “Crap Hound No. 6” in July 1999.





## II. What is Brandalism?

The concepts of brandalism and subvertising are not new and to some extent “culture jamming” issues and methods dating back to the 1950s were relabelled as brandalism in May 2014 when street artists subverted 360 corporate advertising spaces across 10 cities in two days; original artwork was supplied by 40 international artists for the campaign, is showcased on the website <www.brandalism.org.uk>, and continues to be shared via the twitter handle @brandalismuk. The stated aim of today’s brandalism movement is to rebel “against the visual assault of media giants and advertising moguls who have a stranglehold over messages and meaning in our public spaces”. Through public acts of “subvertising”, spoofs, parodies and other message-changing or obscuring alterations, activists seek to use brands’ own marketing channels to make a statement against the brands themselves. The movement represents a backlash against the perceived ubiquity and dangers of modern corporate advertising. Subvertising typically involves artwork commenting on consumerism, cultural values, debt, the environment, body image or specific political messages placed over existing billboards at bus stops and other public spaces.

Examples in the ‘real world’ (i.e. offline) include a replaced bus stop advertisement outside Harrods that, under the sobriquet “Horrids” (styled to resemble the Harrods mark), bemoaning the “cluster bombs of consumerism”, and 200 “Gatwick Obviously” posters defaced or replaced by the Plane Stupid environmental pressure group. In the political sphere, the UK Independence Party’s campaign ahead of the May 2014 European Parliament elections was targeted, with billboard adverts defaced with graffiti or painted entirely grey.

However, it is not the physical graffiti on the high street that poses the greatest threat to brand owners; it is the potential of social media to create a forum for images of brandalised adverts to be shared over and over again that is most worrying to brands. Having your quirky advert go viral is a standard marketing objective; facing a defaced version of your advert plastered across the internet

is another matter entirely. Compare the legion of online spin-offs of both WATERisLIFE’s “first world problems” campaign and MasterCard’s “for everything else there’s MasterCard” ads, which served to reinforce and amplify the original message, with the 2012 Nike advert featuring Wayne Rooney, doctored to show Footlocker and JD Sports bags dangling from the footballer’s outstretched arms and with the famous trade mark “Just Do It” changed to “Just Loot It”, or the UK Conservative Party’s 2010 “Year for Change” election posters, which prompted a huge run of “Airbrushed for Change” spoofs and even a “make your own David Cameron poster” website: brandalism en masse.

Brandalism is changing the marketing landscape for many brand owners: there is now a significant risk that brand owners’ expensive advertising campaigns could be hijacked and distorted – whether by organised brandalists or by individuals adding to a meme – shared on social media, and ultimately showcased more than the original “on message” campaign ever was.

## III. Taking action: traditional legal tools

### 1. Copyright infringement

Could brand owners pursue a remedy as a result of copyright infringement if one of their billboards was doctored (in a similar way to the Nike/Rooney example above)? Copyright may subsist in various elements of the advert, including images, logos, or even the whole advert depending on the facts. The “substantial part” test likely will be satisfied in most cases because by their very nature these parodies are intended to look like and be recognised as the same or very similar to the original works. Any sort of copying or adaptation of the work may therefore amount to copyright infringement, as well, possibly, as derogatory treatment in violation of the authors’ moral rights.

Brand owners must also anticipate various defences available to their brandalist foe. The UK Copyright Designs and Patents Act 1988 (‘CPDA’), for example, expressly permits fair dealing with a copyright work for the purposes of criticism or review, or reporting current events. Unhelpfully for brand owners, the courts have ruled that these expressions are of “wide and indefinite scope” and to be interpreted liberally,<sup>2</sup> and that fair dealing is an “elusive concept” assessed as a question of fact and impression.<sup>3</sup> What is clear is that fair dealing does not depend on whether a defendant’s criticism of a work is substantively justified (which is, instead, the concern of defamation – see below). Similarly, the circumstances in which the old (but preserved) common law defence of public interest might override copyright have been described judicially as “probably not capable of precise categorisation or definition”.<sup>4</sup> None of this will be much comfort to brand owners who, while perhaps unsympathetic to such arguments, remain keen to avoid public courtroom submissions on the relative societal merits of their businesses and the brandalists’ anti-consumerism

<sup>2</sup> *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Limited and Twenty Twenty Television Limited* [1998] EWCA Civ 2001, per Robert Walker LJ.

<sup>3</sup> “Elusive concept”: *IPC v. News Group Newspapers Limited* [2005] EWHC 317, per Hart J; “fact and impression: *Beloff v. Pressdram Ltd* [1973] RPC 765.

<sup>4</sup> *Hyde Park Residence Ltd v. Yelland & Others* [2000] EWCA Civ 37, per Mance LJ; affirmed *Ashdown v. Telegraph Group Limited* [2002] RPC 235, per Lord Phillips MR.

critique-by-spraycan. This is a significant practical bar to bringing even a strong infringement claim. The same is true for Art. 10 defences to copyright infringement, which we consider below.

## 2. Trade mark infringement

The judicial expansion of trade mark functions makes it easier to see how a claim for infringement could be made out, as pieces of brandalism more plausibly impact on the “investment function” of a mark than bring into question the origin of the original work. It should be clear, for example, that Nike did not really launch an advertising campaign based on the theme of looting. For the same reason, infringement analyses will likely steer clear of Sec. 10(2) of the Trade Marks Act 1994 (‘TMA’) and its need to show confusion on the part of the public, and gravitate instead towards “unfair advantage” or “detriment” arguments under Sec. 10(3).

However, one would still need to demonstrate use in the course of trade, which may be difficult on the facts. Might the brandalist also turn to Sec. 10(6) TMA to assert legitimate use of the marks? This is unlikely to be persuasive in most cases, as the article is concerned with the use of marks to identify, in a manner conforming with honest trade practices, the undertaking responsible for goods or services. That said, could a defendant theoretically turn to free speech arguments to establish “due cause” – under either Sec. 10(3) or Sec. 10(6) – and avoid a finding of infringement? The Court of Justice of the European Union (CJEU) has previously held that fair competition is due cause,<sup>5</sup> and given the increasing power of rights-based arguments under the European Convention on Human Rights (ECHR), a free speech or parody defence may also be plausible, as we consider below.

## 3. Defamation

If the brandalist’s message defames a company or individuals, brand owners could potentially bring an action for defamation against the artist. The Defamation Act 2013 has been enacted to make defamation law more applicable to the internet age, and will be of interest to brand owners. The Act attempts to rebalance the focus of defamation claims from intermediaries, who gained a statutory defence akin to the safe harbour provisions found in copyright regimes, to the actual uploaders of defamatory statements. While at first blush the act is positive for brand owners, defamation requires “serious harm” (i.e. “serious financial loss”) to be made out, which is perhaps too high a hurdle to clear in cases of defaced or repurposed advertising. Moreover, the Act puts the defences of truth, honest opinion and publishing on matters of public interest (formerly common law ‘Reynolds privilege’)<sup>6</sup> on a statutory footing, and do brand owners really want public discussion of arguments about the merits of criticisms levelled against them? For these reasons, plus the same reputational risks of perceived heavy-handedness noted above, defamation claims are not for the faint-hearted and should usually be viewed as the nuclear option.

## 4. Criminal

There may have been criminal activity involved with graffitiing posters or online brandalism, depending on the facts in each case. However, a brand owner may face difficulties getting engagement from the police and CPS in

any given case. Further, there could be a large reputational risk to brand owners of involving enforcement authorities. When presented with the image of the big, “nasty” brand owner mobilising its resources (and harnessing those of the state) against a plucky brandalisher, there is a real likelihood that the public will turn against the brand owner.

Brand owners should, therefore, think carefully before pursuing criminal prosecutions, and reserve this course of action for the most serious of offenders.

## 5. Removal, notice and takedown

From a practical perspective, the brand owner may be satisfied just to get rid of the offending content, whether appearing on a bus shelter or online. In the physical world, this should be straightforward, although brands may want to consider service level agreements covering the speed with which their advertising partners get the offending copy removed and the original advert reinstated.

Online, the notice and takedown procedure is the brand owner’s friend. Depending on the platform, notice and takedown procedures can provide a relatively quick and painless means of removing identified content amounting to an infringement. However, this approach does not tackle the root of the problem, since the user generally can simply re-upload the content elsewhere (and perhaps complain about corporate censorship or otherwise make life more difficult for the brand owner).

## IV. Looking ahead to new developments

### 1. New parody exception

Until recently there was neither a fair use defence in the UK nor a parody exception in copyright law. However, a new copyright exception for “caricature, parody or pastiche” came into force in the UK on 1 October 2014. The new exception seeks to protect imitations of copyright works for humour or satire and “give people in the UK’s creative industries greater freedom to use others’ works for parody purposes”. The government’s guidance advises:

The law is changing to allow people to use limited amounts of another’s material without the owner’s permission (new Sec. 30A CDPA 1988). For example: a comedian may use a few lines from a film or song for a parody sketch; a cartoonist may reference a well known artwork or illustration for a caricature; an artist may use small fragments from a range of films to compose a larger pastiche artwork.<sup>7</sup>

Clearly, this is a step towards greater protection of expressive freedoms, but what is the scope of this exception and to what extent might it make it harder to enforce rights against those misappropriating and adapting your copyright works to criticise your brand? The government has suggested that to stay within the new defence only a limited, moderate amount of a work can be used, and perhaps the courts will be conservative at first in their application of the law. Also, the courts will likely borrow from extensive jurisprudence on what constitutes fair dealing in copyright works (for example,

<sup>5</sup> *Interflora, Inc. v. Marks and Spencer Plc* [2013] EWHC 1291 (Ch).

<sup>6</sup> Sec. 4 Defamation Act 2013; *Reynolds v. Times Newspapers Ltd* [2001] 2 AC 127.

<sup>7</sup> <[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/315025/copyright-guidance-creatorsowners.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315025/copyright-guidance-creatorsowners.pdf)>.

in the criticism and review line of cases we touched upon above), rendering the parody defence less uncertain and worrying to brand owners than might initially seem the case.

Some commentators have suggested that trade mark law should follow suit and introduce parody as an example of permitted “honest referential use” of a mark, alongside use for the purposes of indicating replacement or service, or for commentary and criticism.<sup>8</sup> It is not clear that in the UK context this would add much to the existing Sec. 10(6) defence, considered above, or the extent to which such a development might prove unnecessary should the British courts follow their continental counterparts in recognising in parodies a human rights defence to IP infringement.

## 2. ECHR Arguments

The UK Human Rights Act 1998 requires a court determining a question that has arisen in connection with an ECHR right to “take into account” any relevant jurisprudence from Strasbourg,<sup>9</sup> and to not act in a way that is incompatible with an ECHR right.<sup>10</sup> To appreciate what the courts must be mindful of, we turn to rulings on the scope of these ECHR rights, including those from other ECHR member countries.

In 2013 the European Court of Human Rights (ECtHR) clarified, “[f]or the first time in a judgment on the merits”, that a sanction or other judicial order for copyright infringement can be regarded as an interference with the right of freedom of expression and information under Art. 10 ECHR.<sup>11</sup> In this case, three photographers in France published unauthorised catwalk photographs on a fashion website and were convicted of copyright infringement. The ECtHR held that the photographers’ free speech rights had not been infringed; however, the court reasoned that the publication of the photographs had been purely commercial and had not contributed to any important topic of public debate. Would an overtly satirical and non-commercial act of brandalism tip this balancing exercise between the right of freedom of expression and a copyright owner’s IP rights the other way? In 2005, the German Federal Court considered whether postcards which mocked trade marks and advertising campaigns of the chocolate producer Milka amounted to trade mark infringement. The defendant had used Milka’s abstract purple colour mark as a background colour for the postcards, with language ridiculing the idyllic countryside scene used in Milka’s advertising campaigns written over it. The court held that it was sufficient that the postcard simply called to mind the well-known Milka signs, in order to qualify as “use”. The court also considered whether the postcards were detrimental to distinctive character or repute, and whether they had taken unfair advantage of Milka’s marks. The court found that there had been trade mark infringement; however, it weighed those concerns about disparagement of Milka’s marks against the fundamental guarantee of the artist’s freedom of expression. The court concluded that the artist’s freedom of expression had to prevail in light of the ironic statement and parody made with the postcard. The defendant therefore could rely on the defence of “due cause” in respect of the parody. This is just one example – there have been many more cases where ECHR arguments have trumped IP rights.

Even where a finding of infringement is made, free speech arguments may resurface when considering the

appropriateness of remedies. Mr Justice *Briggs*, in a High Court judgment in 2013, noted how it is “in theory possible that the propensity of an injunction restraining a threatened breach of copyright to impinge upon a defendant’s Art. 10 right to freedom of expression might occasionally incline the court, on particular facts, to decline the discretionary remedy of an injunction, and leave the claimant to claim in damages”.<sup>12</sup> So, even where the brand owner defeats an ECHR defence to infringement, Art. 10 concerns may still deprive it of its most impactful remedy.

## V. Is it worth taking action?

As we have alluded to above, when faced with a brandalism attack, establishing a cause of action is only one of the factors to take into account when deciding how – or whether – to respond. A plethora of practical and commercial considerations means that taking time to carefully assess the situation and options, as well as the brand’s objectives, will be more prudent than rushing to fire off a cease and desist letter or file a claim at court.

In 2012, when Hillary Clinton was US Secretary of State, a photograph of her sending a text message went viral, with users adding their own words for the text – a kind of unsolicited caption competition played out spontaneously on social media. A dedicated blog was set up showing different user-generated takes on the meme, and the pictures trended under the hashtag #tweetsfromhillary. While many of the posts were favourable, the situation was potentially embarrassing but was both harnessed and diffused when Clinton invited the two bloggers behind the meme to her office and initiated a photograph of all three texting on their phones. According to CNN, not only was the blog shuttered within a week because the meeting with Clinton could not be topped, but also Clinton’s image was “altered almost overnight” from a serious veteran on the political scene to a humanised person and brand able to laugh at herself.<sup>13</sup>

Go Compare, the online financial services company, provides another case study. Perhaps by design, the brand’s marketing lacked the public goodwill that Clinton was able to tap into; its TV adverts, featuring a curiously moustached tenor (named Gio Compario), have been widely criticised online as irritating and managed to take the top two spots in the Advertising Standards Authority’s top 10 most complained about adverts of 2013. Examples of defaced Go Compare billboard adverts have appeared online, including one featuring expletives and phallic symbols. To maximise exposure, Go Compare released a new billboard campaign bearing seemingly vandalised versions of its own posters: in classic spray-paint style, “Go compare” was obscured and replaced with “go and get some singing lessons”, “go jump off a cliff” and “go get a new job”. The brand’s messaging was coordinated; a spokesman declared how “Gio is very

<sup>8</sup> Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, the Max Planck Institute, February 2011, para. 2.262.

<sup>9</sup> Sec. 2 HRA.

<sup>10</sup> Sec. 6(1) HRA.

<sup>11</sup> *Ashby Donald & Others v. France*, Case 36769/08; *D Voorhoff & Inger Hoedt-Rasmussen*, Copyright vs. Freedom of Expression Judgment, available at: <echrblog.blogspot.co.uk/2013/01/copyright-vs-freedom-of-expression.html>.

<sup>12</sup> *Edward RocknRoll v. News Group Newspapers Ltd* [2013] EWHC 24 (Ch).

<sup>13</sup> <<http://edition.cnn.com/2014/06/16/tech/social-media/viral-hillary-clinton/>>.



important to us, but we realise there are some people that don't love him in quite the same way that we do ... it is a fun campaign and, as the reaction on Twitter shows, that's exactly how people are responding to it". In this case, embracing the brandalism seems to have obtained better results for the brand than would have been the case if they had tried to fight it.

Here is a checklist of issues for brand executives, in-house counsel and external advisors to be mindful of when making this assessment:

1. Do you want to be proactive, and track brandalism websites and notorious twitter handles, or reactive, picking up on issues when you realise they have gained traction?
2. What does your team think of the brandalism attack? Does it raise new concerns or draw attention to existing criticisms? Has it reached an audience beyond the core Brandalism movement? Is it gaining momentum amongst users online or in established media channels? Objectively, is it harmful or just irritating (noting that some studies have claimed that parody can actually be beneficial to the brand, through increased publicity and awareness)?<sup>14</sup>
3. What are your objectives? Do you want to remove the offending material, set the record straight, improve the brand image, maximise publicity, apologise for any failings that have been exposed?
4. Can you work through the intermediary, e.g. removal of defaced billboards by the advertising company or follow notice and takedown procedures of hosting sites online? Is an injunction required to force the intermediary's hand? Will this solve or just redirect the problem?
5. Who is the culprit? Can you identify the individual(s) responsible?
6. Consider whether a combative response is commercially practical and the potential negative backlash to a perceived heavy-handed response, e.g. involving the police or filing a defamation suit. Beware of adding fuel to the fire.
7. Has your IP been infringed? Do you need further advice on the merits and strength of your case? Can

you evidence your rights, e.g. can you demonstrate ownership of any copyright works, designs or marks you would want to rely on, based on IPR records?

8. Can the would-be defendant rely on fair use and/or human rights defences?
9. Can you internally address any criticisms raised, e.g. rectifying poor customer experience, inferior product quality, or supply chain non-compliance? Would such a review take the heat out of the situation and ultimately improve your business?
10. Is there scope for a more creative response? If you can't beat them, can you join them?

## VI. To cherish in time?

Brandalism may well be a huge annoyance to brand executives who see their corporate message hijacked. In-house counsel and external advisers may find themselves pressured to act in a fast and firm manner, given embarrassment and perhaps anger at executive or board level. There are certainly legal tools that can be evaluated; however, there are clear signs that the law is evolving towards greater protection of freedom of speech, which should give brands pause for thought. The general development in recent years towards elevating citizens' rights around social commentary and parody above the intellectual property rights that are subject to them puts brand owners in a difficult legal position. Beyond the legal strictures, there are likely enormous practical difficulties in securing a remedy and is, above all, a real risk that ill-conceived or knee-jerk responses will only make the situation worse.

In many cases, the best response may, therefore, be non-legal. Perhaps real concerns are identified which should be addressed internally, or perhaps the best approach is to do nothing at all? Or just maybe the brand might find that a well-judged contribution to the public discourse might actually enhance the standing of the brand or otherwise achieve its objectives. Or maybe the brandalism is an original *Banksy*, and you will learn to cherish it in time.

<sup>14</sup> <<http://news.bournemouth.ac.uk/2013/03/21/amateur-parody-videos-can-make-the-originals-more-profitable-bu-research-finds/>>.