

teinhaber verfolgt werden, wobei vorbehaltlich der untenstehenden §§ 2 und 3 im Rahmen einer Klage wegen einer solchen Verletzung Schadenersatz verlangt werden kann; hinsichtlich Schadenersatz, Unterlassung, Rechnungslegung und ähnlichem kann der Kläger all jenes verlangen, was ihm in entsprechenden Verfahren hinsichtlich der Verletzung von anderen Vermögensrechten zusteht.

#### § 2

Wenn in einem Verfahren wegen Verletzung besagter Rechte bewiesen oder zugegeben wird, daß eine Verletzung stattgefunden hat, gleichzeitig der Beklagte zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung nicht wußte und keinen vernünftigen Grund hatte zu glauben, daß an der gegenständlichen Topographie solche Rechte bestehen, hat der Kläger gegen den Beklagten keinen Schadenersatzanspruch wegen der Rechtsverletzung, sondern unabhängig anderer Ansprüche einen Gewinnherausgabeanspruch hinsichtlich der Rechtsverletzung

#### § 3

Wenn in einem Verfahren wegen der Verletzung besagter Rechte bewiesen oder zugegeben ist, daß eine Verletzung begangen wurde, die im Verkauf, der Vermietung, dem Anbieten oder Ausstellen eines Halbleiterproduktes bestand, der Erwerb des Produktes durch den Beklagten aber schuldlos war, hat der Kläger gegen den Beklagten wegen der Rechtsverletzung keine anderen Ansprüche als den auf Schadenersatz, wobei je-

der zugesprochene Schadenersatz der Höhe nach so begrenzt sein soll, wie nach Ansicht des Gerichtes eine angemessene Lizenzvergütung wäre, wenn eine solche vom Kläger dem Beklagten hinsichtlich der Handlungen, die die Verletzung ausmachten, eingeräumt worden wäre.

#### § 4

Im Sinne des obenstehenden § 3 war der Erwerb durch den Beklagten schuldlos, wenn er zum Erwerbzeitpunkt nicht wußte und keinen vernünftigen Grund hatte zu glauben, daß Rechte gemäß dieses Gesetzes an der Topographie des Produktes bestanden, oder wenn

- a) sein Rechtstitel hinsichtlich des Produktes direkt oder indirekt von einer Person abgeleitet war, die zum Zeitpunkt, als er es erwarb, nicht wußte und keine vernünftigen Gründe hatte zu glauben, daß solche Rechte an der Topographie bestanden, und
- b) die Verfügung über das Produkt durch diese Person entweder
  - (i) vorbehaltlich Art. 6 § 2 lit. c eine Verletzung dieser Rechte gewesen wäre oder
  - (ii) eine Verletzung war, hinsichtlich der der obenstehende § 3 anzuwenden ist, oder
  - (iii) innerhalb des Gebietes eines Mitgliedsstaates außer dem Vereinigten Königreich oder Gibraltar stattgefunden hat und auf Grund von Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie des Rates der EG 87/54 über den Rechtsschutz von Topographien von Halbleiterprodukten verhindert hätte werden können.

## Topographie, Maskwork, Circuit Layout, Layout Design, Halbleiterprodukt, Semiconductor Chip

### Einige Gedanken zu einem neuen gewerblichen Schutzrecht

**RAA Dr. Moritz Röttinger**

Topographienschutz war das Thema eines von der deutschen Gesellschaft für Informationstechnik und Recht gemeinsam mit der deutsch-amerikanischen Juristenvereinigung organisierten Symposiums in Frankfurt am 20. November 1987. Die Referate hielten Dr. Erich Häußler, Präsident des Deutschen Patentamtes, München, Dipl.Phys. Arno Körber, Siemens AG, München, Reg.Dir. Ingwer Koch, Bundesministerium der Justiz, Bonn, Thomas Dreier, M.C.L., Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München, und Richard H. Stern, Patent Attorney, Washington. Über einige Aspekte und interessante Gedanken berichtet RAA Dr. Moritz Röttinger, Wien.

Derzeit gibt es weltweit sechs Länder, die ein Gesetz zum Schutz von Topographien mikroelektronischer Halbleitererzeugnisse haben: USA, Japan, Schweden und aufgrund der EG-Richtlinie die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Gesetzesentwürfe gibt es in Österreich, Finnland, Dänemark, Italien, Großbritannien und Belgien. Die dogmatische Einordnung des Halbleiterschutzes im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bzw. des Immaterialgüterrechts ist unklar. So spricht Häußler von einem „Exoten unter den gewerblichen Schutzrechten, einem Farbtupfer in der Palette der gewerblichen Schutzrechte“, Koch von einem „durch künstliche Befruchtung geborenen Zwitter“. Während in den USA und Japan

Schutzobjekt das „maskwork fixed in a semiconductor chip product“ ist, dort also die geometrische Struktur und die zugrundeliegende Logik nicht geschützt sind, sehen die EG, die Bundesrepublik Deutschland, Schweden und auch die WIPO einen Chip als solchen als selbständiges verkehrsfähiges Gut, verlangen aber keine Fixierung in einem Halbleitermaterial; allerdings sind auch hier weder das System noch die Schaltungen oder die logische Struktur geschützt. Die ursprünglichen Überlegungen zum Schutz von Halbleiterchips in den USA waren urheberrechtlicher Natur, patentrechtliche Überlegungen wurden – auch in der Bundesrepublik Deutschland – sehr bald fallengelassen, da meist nicht die erforderliche Erfindungshöhe vorliegen wird. Auslöser für weltweit hektische Gesetzgebungsverfahren waren die USA mit ihrem Semiconductor Chip Protection Act 1984, in dem sie einen entsprechenden Schutz für ausländische Chiphersteller vom Prinzip der Gegenseitigkeit abhängig machten und somit die übrigen Industriestaaten zwangen bzw. zwingen, einen adäquaten – und den USA genehmen – Schutz zu schaffen.

Mit Ausnahme von Großbritannien und Belgien sehen fast alle Länder, die bereits ein Halbleiterschutzgesetz erlassen haben oder von denen Entwürfe bereits vorliegen, die Registrierung des Maskwork vor. Schutzvoraussetzung ist die Registrierung allerdings nur in Japan, sonst ist sie nur Verfolgungsvoraussetzung. Nach dem deutschen Halbleiterschutzgesetz wirkt die Registrierung nicht konstitutiv und nicht zurückwirkend. Dies entspricht also im wesentlichen dem Anglo-amerikanischen Copyright-System.

Der geschäftliche und gewerbliche Besitz und die Benutzung des Chips sind nach dem deutschen Halbleiterschutzgesetz erlaubt, sofern dies nicht durch andere Gesetze verboten ist; der US Semiconductor Chip Protection Act erlaubt die Benutzung und Verwertung des Maskwork, nicht aber des Produkts.

Der Schutz nach deutschem Recht beginnt entweder mit der Anmeldung oder mit der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung des Chips, sofern innerhalb von zwei Jahren nach diesem Zeitpunkt die Anwendung erfolgt. Noch nicht ganz ausgelotet ist der Begriff der Vertraulichkeit: Es ist jedenfalls weniger als ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis im Sinne des UWG; ob allerdings die Definition, vertraulich ist alles, was als vertraulich vereinbart wurde bzw. nicht allgemein bekannt oder zugänglich ist, praktikabel ist, bleibt dahingestellt. Nach amerikanischem Recht ist ein mündliches Angebot immer vertraulich, erst bei einem schriftlichen Angebot kann die Vertraulichkeitsgrenze überschritten werden. Die Richtigkeit des Tages der ersten nicht nur vertraulichen Verwertung, die beim Antrag auf Registrierung beim Deutschen Patentamt angegeben werden muß, wird vom DPA aber nicht geprüft.

Zur Anmeldung in den UDS sind folgende Angaben erforderlich: der Antrag auf Registrierung, ein Titel (eine Bezeichnung) des Chips, eine Beschreibung des Chips, Angaben zur Person des Anmelders, ggf. Angaben zum Rechtsverhältnis zwischen Schöpfer und Anmelder, ggf. Ort und Zeit der erstmaligen nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung, im Falle einer bereits erfolgten nicht nur vertraulichen Verwertung das Maskwork in vierfacher Ausfertigung sowie eine sichtbare Darstellung jeder einzelnen Schichte.

In den USA wurden 1985 1880 Anträge auf Registrierung einer Topographie eines Halbleitererzeugnisses gestellt, 1986 582. Der Rückgang im Jahre 1986 ist nur ein scheinbarer, da 1985 ein großer Nachholbedarf bestand. In Japan gibt es ein eigenes Amt zur Registrierung, das Industrial Property Corporation Center (IPCC), wo im Wirtschaftsjahr 1985/86 127 Anmeldungen erfolgten. In der Bundesrepublik Deutschland wurden in der ersten Woche nach Inkrafttreten des Halbleiterschutzgesetzes, also der ersten Novemberwoche, 15 Topographien angemeldet, davon 14 von einem ITT-Tochterunternehmen und eine von Siemens.

Am 7. November 1987 wurde der an diesem Tag auslaufende Interimsschutz nach dem amerikanischen Chip Act für die EG und damit auch für Deutschland verlängert; die Dauer dieser Verlängerung ist aber noch nicht klar, so daß bis zum Feststehen der Verlängerungsdauer amerikanische Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland im Augenblick noch keinen Schutz erlangen können.

Kernstück der meisten Halbleiterschutzgesetze ist die Erlaubnis zum *Reverse Engineering*, die Erlaubnis, einen Chip zu wissenschaftlichen Zwecken zu analysieren und auf Grund des dadurch erlangten Wissens eine eigene selbständige Topographie herzustellen. Dieses *Reverse Engineering* eines fremden Chips ist für Unternehmen lebensnotwendig. Unklar ist allerdings, wieweit eine durch *Reverse Engineering* hergestellte Topographie der ursprünglichen gleich oder ähnlich sein darf, damit keine sklavische Nachahmung vorliegt. Nach deutschem Recht könnte Identität unter Umständen aus juristischer Sicht möglich sein, aus technischer Sicht vermutlich aber unwahrscheinlich. Bei vollständiger Identität würde zunächst der Anscheinsbeweis für die Nachahmung sprechen, d. h. daß die Beweislast, daß es sich um keine sklavische Nachahmung handelt, beim Hersteller der zweiten Topographie liegt.

Es ist allgemein anerkannt, daß der Schutz von Halbleitertopographien unbedingt notwendig ist. Allerdings gab es weltweit noch keinen einzigen entsprechenden Prozeß, auch nicht in den USA. Dies veranlaßte Richard Stern zu der pointierten Aussage: „Where are the pirates? Now we need them!“