

Thomas Hoeren, Münster

Das deutsche Halbleiterschutzgesetz vom 1.11.1987

1. Vorgeschichte

Mikroelektronische Halbleitererzeugnisse bilden die Grundlagen der modernen Industriegesellschaft. Ob in Haushaltsgeräten, Computern oder Produktionsanlagen - die sog. Mikrochips¹ prägen immer mehr unsere Lebens- und Arbeitsgewohnheiten². Diese rapide Entwicklung verhalf auch der Halbleiterindustrie zu einer enormen Blüte: deutsche Unternehmen zählen inzwischen zu den großen Herstellern von Mikrochips³. Dieser junge Industriezweig sieht sich zunehmend einem Heer von Plagiatoren ausgesetzt, deren Ziel es ist, die Struktur und Bauweise eines Chips zu kopieren⁴.

1 Mikrochips bestehen aus Siliziumplättchen, die mit integrierten Schaltungen (Integrated circuits, I. C.) „bedruckt“ und. Diese Schaltungen werden mittels speziell gefertigter Schablonen („Masks“) aus Glas oder Quarzplättchen in einem fotolithographischen Verfahren auf die Siliziumchips aufgebracht und senden elektronische Impulse dergestalt, daß etwa ein Computer bestimmte Aufgaben ausführt. Das in den Schablonen enthaltene dreidimensional darstellbare Schaltungsmuster bezeichnet man als „Topographie“.

Weitere Ausführungen zu den technischen Grundlagen der Halbleiterproduktion und -Verwendung finden sich bei Oxman, Protection of the Sign of Mikro Circuit Chips, in: Brooks (Hrsg. I. Computer Software Protection. A Pragmatic Approach, presented by the Computer Law Association. Proceedings of the Program. 1982. S. 154 ff.; Bauer, Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen in den USA: GRUR Int. Teil 1984 S. 136 ff.; 145: Capron/Williams Computers and Data Processing. 1984. 59 ff.; Rechtsausschuß. Bericht der Abg. Sauter (Ichenhausen) und Stiegler - BT-Drs. 11/754. S 21; Auer. Schutz von Micro-Chips. IuR 1987 S. 440 f.

2 Vgl. hierzu auch Ingwer Koch. Rechtsschutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen. O? 1987 S. 77-80. 77.

3 Siehe hierzu allgemein Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). The Semi-Conductor Industry. Trade Related Issues. Paris 1985 S. 15-30.

Solche Kopien sind technisch sehr leicht und schnell herzustellen und kosten nur einen Bruchteil des in einem Originalchip steckenden Entwicklungsaufwands⁵.

Deshalb sind bereits mehrere Industrieländer dazu übergegangen, mittels spezieller Schutzgesetze gegen diese Chip-Piraterie vorzugehen und so die Investitionsbereitschaft und Innovationskraft der Halbleiterindustrie zu erhalten⁶. Zuerst wurde in den USA durch den „Semiconductor Chip Protection Act of 1984“ vom 8. 11. 1984 ein urheberrechtsähnlicher Schutz des

4 Vgl. hierzu auch die interessanten Angaben der American Electronics Association (A.E.A.) in: A Bill to amend title 17 of the United States Code to protect semiconductor chips and masks against unauthorized duplication and for other purposes: Hearing on S. 1201 before the Subcomm. on Patents, Copyrights and Trademarks of the Comm. on the Judiciary United States Senate. 98th Cong., 1st Sess., Appendix. 151 (1983)."

5 Genauere Angaben finden sich u. a. in Copyright protection for imprinted design patterns on semiconductor chips: H. R. 1007 before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice of the Comm. on the Judiciary House of Representatives, 96th. Cong., 1st. Sess., 27 (1979) (testimony of L. J. Sevin, President. Mostek Corp.).

6 So auch die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung in BT-Drs. 11/454 S. 12.

7 So Public Law 98-620 of Nov. 8. 1984. Chapter 9. Sec. 901-914 of Title 17-Copyrights - United States Code. 17 U.S.C., 98 Stat. 3335 ff.. 3347-3356: in deutscher Übersetzung abgedruckt in BIPMZ 1985 S. 131 ff. Senate: 130 Cong. Rec. S. 12909. 12913 (daily ed. Oct. 3. 1984); House of Representatives: 130 Cong. Rec. H 11598. 11602 (daily ed. Oct. 9. 1984).

Vgl. dazu u. a. Cohodas. Computer Chips Protected. Trademark Statute Clarified. 42 Cong Quarterly 2641 (1984); Moore/Susman, The Semiconductor Chip Protection Act, Computer Lawyer 12/1984. 11 f.; Qitinn. Protecting Semiconductor Chips in U. S., in: Les Nouvelles 9/

in Halbleiterchips enthaltenen Maskenwerks gegen seine unerlaubte Nachbildung sowie gegen die Verbreitung der damit hergestellten Chips eingeführt. Ausländische Unternehmen konnten unter bestimmten Voraussetzungen übergangsweise den Schutz des Semiconductor Chip Protection Act beanspruchen (17 U.S.C. 914 (a)); diese Schutzmöglichkeit, von der auch die Bundesrepublik Deutschland Gebrauch gemacht hat, war zeitlich befristet und lief am 8. 11. 1987 ab (17 U.S.C. 914 (e)). Nach diesem Zeitpunkt gilt der strenge Grundsatz der „material reciprocity“; danach können ausländische Unternehmen nur dann Schutzansprüche geltend machen, wenn ihr Heimatland US-Staatsangehörigen einen im wesentlichen gleichen Schutz wie das US-Recht gewährt (17 U.S.C. § 902 (a) (2))⁸. Erfüllt das Heimatland bis zum 8. 11. 1987 diese Bedingung nicht, so droht die in einem nationalen Unternehmen entwickelte „mask work“ einer ungebremsten und freien Verwertung durch US-Unternehmen anheimzufallen.

Diese Situation hat innerhalb der westlichen Industriestaaten zu hektischen Gesetzgebungsaktivitäten geführt. Zunächst verabschiedete Japan am 31. 5. 1985 den „Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit of 1985“⁹, der allerdings auf den Grundsatz der „material reciprocity“ zugunsten einer Gleichbehandlung von aus- und inländischen Halbleiterproduzenten verzichtet.

Neben den Arbeiten bei der WIPO in Genf¹⁰ verabschiedete der Rat der Europäischen Gemeinschaften am 1. 12. 1986 eine „Richtlinie über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen“¹¹, um die Gestaltung des gesetzlichen Halbleiterschutzes in den Mitgliedsstaaten der EG¹² weitgehend zu harmonisieren. Auf der Basis dieser Richtlinie wurde am 14. 5. 1987 von der Bundesregierung ein „Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz)“¹³ verabschiedet, der nach einigen Diskussionen im Rechtsausschuß¹⁴ und im Bundesrat¹⁵ im wesentlichen unverändert am 1. 11. 1987 Gesetzeskraft erlangte¹⁶.

2. Inhalt¹⁷

Das Gesetz zeichnet sich durch die Statuierung eines neuen gewerblichen Schutzrechts sui generis aus, das sowohl Elemente des urheberrechtlichen Schutzes als auch der gewerblichen Schutzrechte in sich birgt.

2.1 Schutzgegenstand und -fähigkeit

Durch das Gesetz geschützt werden allein „Topographien“. Das Gesetz benutzt hier eine andere Terminologie als sein amerikanisches Vorbild (mask work) oder das japanische Gesetz (circuit layout). Dennoch beziehen sich alle drei Regelungen auf den gleichen Schutzgegenstand¹⁸.

In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden Topographien definiert als „dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen“. Diese Definition zeichnet sich im Vergleich zu dem sehr komplizierten und starren Sprachgebrauch in der EG-Richtlinie durch seine Klarheit und Offenheit für weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie aus¹⁹.

Geschützt ist eine Topographie nur, wenn und soweit sie Eigenart besitzt (§ 1 Abs. 1 Satz 1). Nach der Begriffsbestimmung in § 1 Abs. 2 weist eine Topographie nur dann Eigenart auf, „wenn sie als Ergebnis geistiger Arbeit nicht nur durch bloße Nachbildung einer anderen Topographie hergestellt und nicht alltäglich ist“. Der Begriff der Eigenart ist dem deutschen Recht im Bereich des geistigen Eigentums fremd: es soll nach dem Willen des Gesetzgebers „den sui-generis-Charakter des neuen Schutzrechts“²⁰ hervorheben. Ob diese Regelung insgesamt glücklich ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn das Design eines Original-Chips mit leichten Modifikationen nachgeahmt wird, wäre darin keine „bloße“ Nachahmung zu

sehen: der zweite Mikro-Chip wäre damit im Zweifelsfall schutzfähig. Darüber hinaus ist der Maßstab der „Alltäglichkeit“ m. E. nicht leicht zu konkretisieren. Der Gesetzgeber geht zwar davon aus, es gebe einen klar umrissenen Standard im Bereich der Halbleiterindustrie: gerade angesichts der rapiden Entwicklung innerhalb dieses Industriezweigs scheint diese Behauptung aber sehr zweifelhaft. Selbst wenn man aber vom Vorhandensein eines solchen Standards ausgeht, scheint es dennoch schwierig, im Einzelfall - etwa bei Auseinandersetzungen zwischen internationalen Halbleiterproduzenten - diesen Standard verbindlich zu konkretisieren. Man wird insofern auf die ersten Gerichtsentscheidungen zu diesem Gesetz gespannt sein dürfen.

2.2 Schutzrechtsinhaber

Nach § 2 Abs. 1 steht das Schutzrecht demjenigen zu, der die Topographie geschaffen hat; im Rahmen von Arbeitsverhältnissen wird es allerdings grundsätzlich dem Arbeitgeber zugewiesen (§ 2 Abs. 2)²¹. Dabei werden alle Personen, die im Besitz der Staatsangehörigkeit eines EG-Staates sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. ihre Niederlassung im Gebiet eines EG-Staats haben, nach dem Grundsatz des „national treatment“ gleichbehandelt (§ 2 Abs. 3).

Die nicht aus EG-Ländern kommenden Halbleiterproduzenten werden vom „national treatment“ ausgeschlossen und parallel zum amerikanischen Vorbild auf die „material reciprocity“ verwiesen: Nur wenn sie aufgrund einer völkerrechtli-

1987, 95 ff.; *Becker*, Legal protection of semiconductor mask works in the United States, in: *Computer Law Journal* 1986, 589 ff.; *Ladd/Leibowitz/Joseph*, Protection for Semiconductor Chip Masks in the United States, Analysis of the Semiconductor Chip Protection Act 1984, Weinheim 1986 (= IIC Studies So. 8).

8 Zwar gibt es nach 17 U.S.C. § 902 (a) auch dann einen Schutz ausländischer Unternehmen, wenn ihr Heimatland Vertragspartner eines ein Maskenwerk schützenden Vertrages ist, dem die USA ebenfalls angehören, oder wenn das Maskenwerk erstmals in den USA geschäftlich verwertet wird. Da solche internationale Verträge noch nicht existieren und ausländische Unternehmen das von ihnen entwickelte Chipdesign sehr häufig erst im Inland vertreiben, hilft diese Vorschrift nicht viel weiter.

9 Gesetz Nr. 43 vom 31. 5. 1985 = *Industrial Property* 9/1985, Japan - Text 1 - 001, S. 1 - 11 = *BIPMZ* 1986 S. 356 ff. Vgl. hierzu auch die Kabinettsorder wi 52/88 b Nr. 326, 327 (1985) und Ministerialordnungen Nr. 81 (1985).

10 WIPO Doc. IPIC/CE/III/2; vgl. hierzu die sehr interessanten Ausführungen von *Hart*, WIPO and Chips. *Computer Law & Practise* 9-10/1986, 19 ff.

11 Richtlinie vom 16. 12. 1986 - 87/54/EWG, ABIEG Nr. L 24/36 vom 27. 1. 1987. Deutsche Übersetzungen finden sich in *CuR* 1987 S. 149 ff. *IuR* 1987 S. 430 ff. und *BIPMZ* 1987 S. 127 ff. Vgl. hierzu auch den entsprechenden Vorschlag der EG-Kommission vom 25. 12. 1985 - EG-Doc KOM (85) 775 = *GRUR Int.* 1986 S. 465 - 467 (deutsche Übersetzung).

12 Zum Stand der Gesetzgebungsarbeiten in den anderen EG-Staaten vgl. die Berichte der Landesgruppen für den XXIII. Kongreß der AIPPI in London vom 8. - 13. 6. 1986 zu Q 57. in: *AIPPI Annuaire* 1986/1 sowie den sehr guten Überblick in *Dreier*. Die Entwicklung des Schutzes integrierte Halbleiterschaltkreise, *GRUR Int.* 1987 S. 645. 6*7 ff. m.w.N.

13 Entwurf vom 14. 5. 1987. *BT-Drs.* 11/454 = *CR* 1987 S. 398 ff.

14 Vgl. Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, *BT-Drs.* 11/754 S. 1 f., 21 ff. = *BIPMZ* 1987 S. 385 ff.

15 *BT-Drs.* 11/454 S. 1 f., 12 ff. = *BIPMZ* 1987 S. 384. Vgl. hierzu den Bericht in *ZRP* 1987 S. 415 f.

16 *BGBI.* I S. 2294 ff. = *BIPMZ* 1987 S. 366 ff.

17 Vgl. hierzu auch *Hoeren*, La loi allemande sur la protection des semiconducteurs du 1er novembre 1987. in: *Cahiers de propriété industrielle* (September bzw. Oktober 1988).

18 So auch *Koch*, *CR* 1987 S. 79; *Dreier*. *GRUR Int.* 1987 S. 656.

19 So zu Recht die Begründung des Entwurfs - *BT-Drs.* 11/454 S. 15.

20 Begründung des Entwurfs - *BT-Drs.* 11/454 S. 15.

21 Ob diese Lösung sachgerecht ist, dürfte fraglich sein. M. E. ist hier darauf abzustellen, daß das neue Gesetz primär den Investitionsaufwand bei der Herstellung von Topographien, nicht aber die persönlich-geistige Schöpfungsleistung schützen will; vgl. *Dreier*. *GRUR Int.* 1987 S. 657.

chen Vereinbarung²² oder EG-Rechts wie Inländer behandeln werden müssen oder ihr Heimatstaat nach einer Bekanntmachung des Bundesjustizministers deutschen Unternehmen einen entsprechenden Schutz gewährt, sollen ihre Erzeugnisse den Schutz dieses Gesetzes genießen dürfen (§ 2 Abs. 6). Hier wird eine gefährliche und unerfreuliche Doppelzüngigkeit des deutschen Gesetzgebers deutlich: Auf der einen Seite bedauert er die Einführung des Reziprozitätsprinzips im US-Semiconductor Chip Protection Act²³. Auf der anderen Seite benutzt er gerade dieses Prinzip in seinem Gesetz und zeigt dadurch eine Mentalität, die dem alttestamentarischen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ entspricht²⁴. Daß es durchaus möglich und -sinnvoll sein könnte, ausländische Firmen auch ohne Gegenseitigkeit dem Grundsatz der Inländerbehandlung zu unterstellen, zeigt das oben erwähnte Beispiel Japans. Dieses befremdliche Verhalten des deutschen Gesetzes gegenüber ausländischen Halbleiterproduzenten wird noch durch auffällige und z. T. unzumutbare Gesetzeslücken verstärkt. So wird nach dem Semiconductor Act ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit das Design eines Chips dann geschützt, wenn es zuerst auf dem amerikanischen Markt eingeführt wird (17 U.S.C. § 902 (a) 1. (B)). Zu dieser recht großzügigen Vorschrift findet sich im Halbleiterschutzgesetz erstaunlicherweise keine Parallele. Ein ausländisches Unternehmen ist deshalb allein auf die Hilfe seines Heimatstaates angewiesen, um nach Abschluß entsprechender Vereinbarungen oder Verabschiedung nationaler Schutzgesetze seine Chips in der Bundesrepublik wertreiben zu können.

Damit aber noch nicht genug: Der deutsche Gesetzgeber verweigert ausländischen Unternehmen auch einen effektiven Interimsschutz. Läßt 17 U.S.C. § 914 (a) des eigentlich protektionistischen US-Rechts wenigstens einen Interimsschutz für ausländische „mask designs“ zu, so scheint man in der Bundesrepublik eine solche Regelung vergessen zu haben oder ein solches großzügiges Wohlwollen gegenüber der Konkurrenz aus den Nicht-EG-Ländern nicht aufbringen zu können. Dies gilt z. B. für Kanada, das sich derzeit um die Statuierung von effektiven Schutzvorschriften für Mikrochips bemüht²⁵. Topographien kanadischer Elektronikunternehmen sind zur Zeit gegenüber unbegrenzter Nachahmung und Verbreitung in der Bundesrepublik schutzlos.

Insgesamt erweisen sich die Vorschriften über ausländische Halbleiterunternehmen aus Nicht-EG-Staaten als äußerst schwach und korrekturbedürftig. Mit diesem Gesetz soll deutschen Unternehmen anscheinend national und international effektiver Chipschutz gesichert werden, der der lästigen ausländischen Konkurrenz nicht zugebilligt wird.

2.3 Registrierungspflichten

Wie bei den übrigen gewerblichen Schutzrechten in der Bundesrepublik üblich, muß der Inhaber eines Schutzrechts seine Topographie beim Deutschen Patentamt²⁶ registrieren lassen (§ 3)²⁷. Nur wer dort seine Topographie anmeldet, kann seine Schutzrechte geltend machen (§ 5 Abs. 3): wer diese Pflicht auch zwei Jahre nach der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung nicht erfüllt hat, verliert seine Schutzrechte völlig (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Hs. 2). Eine Anmeldung setzt u. a. einen entsprechenden Antrag, die Einreichung von Unterlagen zur Identifizierung und Verwendung einer Topographie und die einmalige Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 500 DM voraus (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 5).

Das Patentamt prüft die Anmeldeunterlagen nur auf ihre formale Vollständigkeit, ohne die Berechtigung des Anmelders, die Richtigkeit der in der Anmeldung angegebenen Tatsachen sind die Eigenart der Topographien zu prüfen (§ 4 Abs. 1). Jedermann kann aber die fehlende materielle Berechtigung des Eingetragenen oder die mangelnde Schutzfähigkeit der Topographie gegenüber dem Patentamt rügen und dadurch eine Löschung der Topographie bewirken (§ 7 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1).“

2.4 Schutzdauer

Der Schutz einer Topographie beginnt mit ihrer ersten geschäftlichen Verwertung oder mit dem Antrag auf ihre Eintragung beim Deutschen Patentamt; maßgeblich ist der frühere der beiden Zeitpunkte (§ 5 Abs. 1). Er endet mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem Jahr des Schutzbeginns (§ 5 Abs. 2). Wird der Schutz nicht binnen fünfzehn Jahren nach der ersten Aufzeichnung der Topographie wahrgenommen, verfällt er (§ 5 Abs. 4).

2.5 Wirkungen

Ähnlich wie das deutsche Urheberrecht enthält das neue Halbleiterschutzrecht lediglich ein Nachbildungs- und Verwertungsverbot (§ 6, Abs. 1), das zivilrechtlich mit Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen (§ 9) und strafrechtlich mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe (§ 10) sanktioniert ist. Der bloße Besitz oder Gebrauch einer Topographie durch Dritte ist nach dem Wortlaut dieses Gesetzes erlaubt; ob diese Beschränkung wirklich sinnvoll und praxisgerecht ist, wird die Zukunft erweisen.

Die Wirkung des Schutzrechts wurde darüber hinaus durch mehrere Ausnahmenvorschriften (§ 6 Abs. 2 Nr. 1-3) eingeschränkt. So erlaubt § 6 Abs. 2 Nr. 1 die Benutzung einer geschützten Topographie im privaten Bereich zu nichtgeschäftlichen Zwecken, d. h. ohne Gewinnerzielungsabsicht⁸. Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 sind sämtliche nichtkommerziellen Versuchs-, Ausbildungs- und Forschungshandlungen an Topographien von der Schutzwirkung ausgenommen.

Darüber hinaus zwang die amerikanische Forderung nach „material reciprocity“ den deutschen Gesetzgeber dazu, zwei allein im US-Recht bekannte und dem deutschen Recht bisher fremde Ausnahmetatbestände aus dem Semiconductor Chip Protection Act in das neue Gesetz zu übernehmen: Nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 darf ein Dritter eine geschützte Topographie analysieren und das Ergebnis dieser Analyse zur Herstellung und zum Vertrieb einer eigenen Topographie ausnutzen. Vor-

22 Solche Vereinbarungen können seitens der Bundesrepublik aufgrund von Art. 3 Abs. 7 der oben erwähnten EG-Richtlinie nicht mehr voll kommen frei geschlossen werden, da zuvor die EG-Kommission gehört werden muß. Vgl. hierzu BT-Drs. 11/454 S. 18.

23 So schreibt Koch, der selbst sehr stark an der Ausarbeitung des deutschen Gesetzes beteiligt war. CR 1987 S. 78: „Diese Regelung läuft der jahrhundertealten Tradition des Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes zuwider. Der Verfasser möchte an dieser Stelle seiner Auffassung Hoffnung verleihen, daß dies ein einmaliger Ausruhscher im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz bleiben möge.“

24 Peinlich ist m. E., daß in der Begründung des Entwurfs so getan wird, als ob das Prinzip der „material reciprocity“ gar nicht verwendet würde: vgl. BT-Drs. 11/545 S. 18. Unverständlich ist auch, wie Dreier, GRUR Int. 1987 S. 663, zu dem Ergebnis kommen kann, daß hier „ein dem Inländergrundsatz und den Mindestschutzrechten vergleichbarer internationaler Schutz gewährt“ worden sei.

25 In Kanada bemüht man sich z. Z. sehr stark darum, eine gesetzliche Regelung für den Schutz von Mikrochips zu entwickeln; vgl. hierzu Report of The House of Commons Standing Committee on Communications and Culture's Sub-Committee on the Revision on Copyright. A Charter of Rights for Creators (1985. Ministry of Supply and Services Canada), 46-48: Government of Canada. Government Response to the Report of the Sub-Committee on the Revision of Copyright (February 1986). S. 9. Diese Bemühungen wurden von den USA bisher als ausreichend anerkannt, um kanadischen Chips den Interimsschutz gem. 17 U.S.C. § 914 (a) zu gewähren. Warum diese Bemühungen in der Bundesrepublik nicht entsprechend honoriert werden, ist m. E. rätselhaft, zumal die EG-Richtlinie zum Thema „Übergangsregelungen“ schweigt und insofern alle Möglichkeiten offenläßt. Was den USA recht ist, ist den Deutschen anscheinend noch lange nicht billig.

26 Deutsches Patentamt, Zweibrückenstr. 12. D-8000 München 2. Dort ist auch ein Merkblatt für die Anmeldung von Topographien mit weiteren Informationen zum Halbleiterschutz erhältlich: vgl. auch BIPMZ 1987 S. 390 ff. und CR 1987 S. 923 f.

27 Die genauen Modalitäten der Registrierung sind in der „Verordnung über die Anmeldung der Topographien von Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzanmeldeverordnung - HalbSchAnmV)“ vom 4. 1. 1987 geregelt. BGBI. I S. 2361 f. = BIPMZ 11987 S. 387 f.

28 So die Begründung zum Entwurf. BT-Drs. 11/454 S. 22.

aussetzung dieses bereits durch 17 U.S.C. § 906 (a) (2) erlaubten sog. "reverse engineering"²⁹ ist aber, daß das Endprodukt tatsächlich Eigenart im Sinne des § 1 Abs. 2 (s.o.) aufweist und somit keine bloße Nachbildung der Ur-Topographie ist. Schon für den US Semiconductor Protection Act ist unklar und heftig umstritten, nach welchen Kriterien sich die Originalität der neuen, über "reverse engineering" hergestellten "mask work" bemißt³⁰. Aufgrund des unklaren und wenig hilfreichen Verweises auf die "bloße" Nachbildung (s.o.) wird sich diese Diskussion in der Bundesrepublik wahrscheinlich mit noch stärkerer Vehemenz wiederholen³¹. Das zweite dem amerikanischen Recht entlehnte Rechtsinstitut [32] bezieht sich auf das sog. "innocent infringement": Nach § 6 Abs. 3 ist der gutgläubige Erwerb eines Halbleitererzeugnisses, das eine geschützte Topographie enthält, von der Schutzwirkung des Verwertungsverbotes ausgenommen. Sobald der gutgläubige Erwerber eines solchen Erzeugnisses die Schutzwürdigkeit der Topographie kennt oder kennen müßte, ist er aber verpflichtet, dem Berechtigten eine Entschädigung für alle weiteren geschäftlichen Verwertungsakte zu zahlen.

2.6 Übergangsregelungen

Nach § 26 genießen nur Topographien, die nach dem 1. 11. 1985 erstmals geschäftlich verwertet worden sind, rückwirkend den Schutz dieses Gesetzes. Dabei können grundsätzlich aber nur Schutzrechtsverletzungen nach Inkrafttreten des Gesetzes geltend gemacht werden³². Im Vergleich zum US-Recht ist der deutsche Gesetzgeber hier anscheinend restriktiver und vorsichtiger, da der US-Semiconductor Act allen nach dem 1. 7. 1983 auf den Markt gebrachten Chips den vollen gesetzlichen Schutz zukommen läßt (17 U.S.C. § 913 (d) Nr. 1).

3. Offene Fragen

Insgesamt hat der deutsche Gesetzgeber in kurzer Zeit mit dem Halbleiterschutzgesetz eine pragmatisch brauchbare und für weitere Entwicklungen auf dem Chipmarkt offene Regelung geschaffen. Der hohe Zeitdruck, dem er dabei ausgesetzt war, hat jedoch auch dazu geführt, daß die Vorschriften einige Fragen offen lassen:

- a) Die Frage, wie die „Eigenart“ eines Chips gegenüber bloßen Nachbildungen bestimmt werden soll, dürfte in naher Zukunft wohl zu Diskussionen unter Juristen und Patentanwälten führen (s.o.).
- b) Das Gesetz erweist sich insgesamt als nicht gerade ausländerfreundlich. Sein protektionistischer Grundgedanke dürfte wohl kaum andere Staaten dazu bringen, in ihren Regelungen von dem handelspolitisch fatalen Grundsatz der „material reciprocity“ abzurücken.
- c) In der Begründung des Gesetzes wird darauf hingewiesen, daß ein Halbleiterunternehmen neben dem neu geschaffenen Schutz auch Urheber- und Patentrechte geltend machen kann³⁴. Insofern hat sich der deutsche Gesetzgeber bewußt anders als z. B. der schwedische Gesetzgeber entschieden, der

im schwedischen Halbleiterschutzgesetz die zusätzliche Geltendmachung von urheberrechtlichen Ansprüchen ausdrücklich ausgeschlossen hat". Ausländischen Unternehmen ist daher trotz des damit verbundenen Kostenrisikos anzuraten, mehrgeleisig zu fahren und Schutzansprüche sowohl aus dem Patent- und Urhebergesetz als auch aus dem Halbleiterschutzgesetz geltend zu machen³⁶.

d) Welche Bedeutung dem deutschen Halbleiterschutzgesetz in der Praxis zukommen wird, läßt sich allerdings nur schwer abschätzen. So hat es etwa auf der Grundlage des so vehement geforderten US-Semiconductor Chip Protection Acts bisher noch keinen einzigen Rechtsstreit gegeben". Wie sich die deutschen Gerichte des deutschen Halbleiterschutzgesetzes annehmen werden, steht abzuwarten; da aber manche Rechtsfiguren wie etwa das „reverse engineering“ dem deutschen Recht fremd sind, kann davon ausgegangen werden, daß erste gerichtliche Auseinandersetzungen bald ins Haus stehen. Die lebhaften Diskussionen, die unter den Patentrechtlern z. B. anlässlich des jüngsten Symposiums zum Halbleiterschutz³⁸ in Frankfurt a. M. aufgekommen sind, zeigen deutlich, mit welchen gemischten Gefühlen sich die Praxis dieses Gesetzes annimmt³⁴.

29 Vgl. hierzu die Ausführungen von Hart, High Technology „Reverse Engineering“. The Dual Standard, in: Software Protection 3/1987. 1 ff.

30 Vgl. hierzu Ladd/Leibowitz/Joseph (Fn. 7). 38 ff

31 Vgl. Koch. CR 1987 S. 79; Dreier. GRUR Int. 1987 S. 659

32 So etwa 17 U.S.C. § 907 und An. 24 des japanschen Gesetzes.

33 Vgl. Begründung des Entwurfs. BT-Drs 11/454 S 27.

34 So etwa BT-Drs. 11/454 S. 13: „Bei integrierten Schaltungen ist . . . grundsätzlich Patentschutz für Erfindungen im Bereich der Herstellungsverfahren, der Schaltungsfunktionen und auch der Halbleiterstruktur möglich. (. . .) Unter bestimmten, engen Voraussetzungen können Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen sowie Darstellungen zur Herstellung solcher Topographien nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Urheberrechtsgesetzes urheberrechtlich geschützt sein.“ Der Gesetzgeber äußert zwar an derselben Stelle Bedenken, ob ein urheber- oder patentrechtlicher Schutz im Einzelfall wegen der sehr hohen Schutzvoraussetzungen überhaupt in Betracht kommt. Diese Frage kann aber erst in Zukunft durch die juristische Diskussion bzw. durch die Gerichte geklärt werden.

35 So Art. 10 des schwedischen Gesetzes Nr. 729 i.d. F des Änderungsgesetzes Nr. 1426 vom 18. 12. 1986; ähnlich An 25 des niederländischen Gesetzes.

36 Zur Diskussion in der USA bezüglich eines Patent- und Urheberrechtsschutzes für Mikrochips Oxman. Intellectual Property Protection and Integrated Circuit Masks, 20 Jur. J. 405 (1980); Redmond. Industrial design in high technology - Legal Protection considerations. 1980 Pat. L. Ann. 79 (1980); Cohen/Swartz, Chip Protection at least - Dial *M* for Mask Works. 7 Copyright Management 2 (Oct. 1984).

37 Vgl. hierzu Laune, The First Years Experience Under the Chip Protection Act. in: The Computer Lawyer 20 (1986). Vgl 3 No. 2. S. 11.

38 Am 20. November 1987 veranstaltete die Deutsche Gesellschaft für Informationstechnik und Recht (DGIR) zusammen mit der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung (DAJV) in Frankfurt a. M. die erste Tagung zum neuen Halbleiterschutzgesetz, auf der u. a. Arno Körber (Siemens AG). Ingwer Koch (Bundesministerium der Justiz). Thomas Dreier und Richard Stern referierten. Die verschiedenen Vorträge werden demnächst in einem Tagungsband erscheinen.

39 Vgl. hierzu die sehr kritischen Äußerungen des Präsidenten des Deutschen Patentamts, Erich Häusser, auf der Frankfurter Halbleiterschutztagung (vgl. Fn. 38).