

Aus der Geschäftsstelle

Im Gespräch mit Generalsekretär Dr. Michael Loschelder



GRUR: Herr Dr. Loschelder, neben Ihrer Tätigkeit als Rechtsanwalt engagieren Sie sich seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich bei GRUR. Sie sind seit 1978 GRUR-Mitglied, sind dann Mitglied des Fachausschusses für Arznei- und Lebensmittelrecht sowie des Fachausschusses für Geschmacksmusterrecht geworden. Außerdem tragen Sie seit 1991 Verantwortung als Mitglied des GRUR-Gesamtvorstandes. Seit 1992 sind Sie Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses und amtierender Generalsekretär von GRUR.

Wie sind Sie damals zu GRUR gekommen, welche Vorkommnisse und Persönlichkeiten haben Ihre Arbeit bei GRUR seitdem besonders geprägt?

Dr. Loschelder: Ich war seit 1978 zunächst anwaltlicher Mitarbeiter, seit dem 1. Januar 1981 Partner der Sozietät Heydt Vieregge. Herr Dr. Vieregge war zum damaligen Zeitpunkt Generalsekretär, dies als Nachfolger seines Seniorpartners Dr. Heydt. Über Herrn Dr. Vieregge bin ich zum Gewerblichen Rechtsschutz gekommen, über ihn bin ich Mitglied bei GRUR geworden und bin ihm schließlich 14 Jahre später auch im Amt des Generalsekretärs nachgefolgt. Es war daher im Wesentlichen Herr Dr. Vieregge, der meine Tätigkeit im und für den Gewerblichen Rechtsschutz besonders beeinflusst hat.

GRUR: Welche Schwerpunkte haben Sie in den letzten Jahren gesetzt, welche Themen und strukturellen Fragen waren Ihnen ein besonderes Anliegen?

Dr. Loschelder: Als ich 1992 Generalsekretär der Vereinigung wurde – in der selben Mitgliederversammlung wurde Herr Dr. Gloy zum Präsidenten der Vereinigung gewählt – fanden wir einen „Juliusturm“ vor. Die Vereinigung war sehr sorgfältig und sparsam mit den Einnahmen umgegangen, hatte ein nicht unerhebliches Vermögen gebildet. Dies führte bei den Prüfungen des Finanzamtes zu Diskussionsbedarf, da nur in geringem Umfang finanzielle Mittel zur Förderung der Zwecke der Vereinigung eingesetzt wurden. Der Schwerpunkt der Förderung lag außerhalb des finanziellen Bereichs vor allen Dingen in der Beteiligung an den Gesetzesvorhaben, in der Arbeit der Fachausschüsse. Der Geschäftsführende Ausschuss, getragen vom Votum des Gesamtvorstandes beschloss, verstärkt finanzielle Mittel zur Förderung der Wissenschaft einzusetzen. Lehrstühle wurden unterstützt, um Literatur kaufen zu können. Die Wiedervereinigung machte es notwendig, die Gerichte in den neuen Bundesländern mit den Zeitschriften des Gewerblichen Rechtsschutzes auszustatten. Schließlich wurde auch der erste Stiftungslehrstuhl bei der Humboldt-Universität in Berlin geschaffen. Daneben entstand ein umfangreiches Stipendiumsprogramm, dies in Zusammenarbeit mit dem Münchener Max-Planck-Institut.

GRUR: Am 21. Oktober sind Sie 65 Jahre alt geworden. Hierzu gratulieren Ihnen das Team der Geschäftsstelle sowie alle Mitglieder von GRUR von ganzem Herzen! Zum Glück bleiben Sie der

Vereinigung als Generalsekretär und in vielen anderen Funktionen verbunden. Welche Pläne haben Sie im Hinblick auf GRUR für die nächsten Jahre?

Dr. Loschelder: In den nächsten Jahren wird es zwei Schwerpunkte geben: Die erfolgreich gestartete sogenannte Internationalisierung der Vereinigung muss konsequent fortgesetzt werden. Die Verbindungen, die mit Hilfe von Frau von Lingen geschaffen worden sind, müssen ausgebaut und gefestigt werden. Die Vereinigung ist und bleibt eine nationale Vereinigung. Ihr Tätigkeitsgebiet ist aber das deutsche, das europäische und weltweit das internationale Recht. Dem muss in der Organisation der Vereinigung Rechnung getragen werden.

Der zweite Schwerpunkt sind die Zeitschriften der Vereinigung, die nicht nur eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Sie sind auch das wesentliche Instrument, den Gewerblichen Rechtsschutz mit wissenschaftlichen Beiträgen, aber auch mit möglichst vollständiger Erfassung der Rechtsprechung voranzutreiben. Die Zeitschriftenlandschaft befindet sich im Umbruch. Die Online-Systeme werden wichtiger. Für die Vereinigung wird es notwendig werden, technische und vertragliche Grundlagen zu finden, damit die publizistische Tätigkeit der Vereinigung in den Online-Systemen fassbar und spürbar bleibt.

GRUR: Herr Dr. Loschelder, wir – das Team der GRUR-Geschäftsstelle – bedanken uns sehr für dieses Gespräch. Wir danken Ihnen auch für die hervorragende Zusammenarbeit in der Vergangenheit und freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!

GRUR – Wussten Sie schon ...

... dass Herrn Dr. Michael Loschelder, Generalsekretär der GRUR, am 16. November 2010 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in den Räumlichkeiten der GRUR-Geschäftsstelle im RheinAtrium in Köln eine Festschrift anlässlich seines 65. Geburtstags verliehen wurde?

In dieser im Kölner Verlag Dr. Otto Schmidt erschienenen Schrift ehren die Herausgeber Willi Erdmann, Matthias Leistner, Wilfried Rüffer und Thomas Schulte-Beckhausen sowie weitere Freunde, Anwaltskollegen, Hochschullehrer, Richter und Weggefährten Michael Loschelder mit über 30 Beiträgen rund um

den Gewerblichen Rechtsschutz für seine langjährige, außerordentlich erfolgreiche Rechtsanwalts-tätigkeit sowie sein wissenschaftliches Wirken. Viel Lob, Hochachtung und Dank erhält er unter anderem für seine Tätigkeit als Lehrbeauftragter der Universität Bonn, als Autor einer Vielzahl von Veröffentlichungen und ganz besonders als Generalsekretär des grünen Vereins, zu dessen „Blühen“, wie GRUR-Präsident Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein es in seinem Grußwort formulierte, er erheblich beigetragen hat.

Die Festschrift ist über den Verlag Dr. Otto Schmidt erhältlich: www.otto-schmidt.de

Bericht aus Brüssel: EU-Kommission und HABM erläutern auf dem Brussels IP Summit 2010 ihre Agenda zur Weiterentwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems

Der Paneuropean Brussels IP Summit, eine alle zwei Jahre von Premier Cercle veranstaltete Tagung mit rund 600 Delegierten, bot am 2. und 3. Dezember 2010 erneut ein umfassendes Programm zum Geistigen Eigentum. Da EU-Kommission, EPA und HABM offizielle Unterstützer des Gipfels sind, traten auch 2010 wieder zahlreiche hochrangige Repräsentanten dieser Institutionen auf. So eröffnete etwa Binnenmarktskommissar Michel Barnier den ersten Kongresstag mit einer Auftaktrede zur Reform des europäischen Patentsystems, während sich Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes am zweiten Tag der Frage widmete, wie die Notwendigkeit, Geistiges Eigentum zu schützen, mit dem Internet und Open Standards in Einklang gebracht werden kann.

Ferner hielt EPA-Präsident Benoît Battistelli im Rahmen einer Paneldiskussion am 2. Dezember einen Vortrag zu der Frage, wie Geistiges Eigentum dazu beitragen kann, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. Auch das HABM nutzte gemeinsam mit der zuständigen DG MARKT den Summit als Plattform, um die für 2011 erarbeitete Agenda zur

Weiterentwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems zu erläutern. Zunächst berichtete Tomás Lorenzo Eichenberg (Abteilung Gewerbliches Eigentum/DG MARKT) in einem Workshop über Hintergründe und erste Ergebnisse der EU/MPI-Studie und der begleitenden repräsentativen Allensbach-Studie zum Gemeinschaftsmarkensystem. Sodann stellten Dr. Margot Fröhlinger (Direktorin Wissensbestimmte Wirtschaft/DG MARKT) und HABM-Präsident António Campinos ihre Ziele in einer großen Plenumsdiskussion vor und erläuterten die weitere Agenda (vgl. hierzu auch Seite 12 des Newsletters).

Nachfolgend finden Sie die Originalrede von Präsident Campinos in englischer Sprache.

Sandra von Lingen | GRUR
Referentin des Generalsekretärs
Manager Legal & International Affairs

Aktuelle Informationen der EU-Kommission dazu unter:
www.ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_de.htm

OHIM President speaks of need for wider IP role



The President of the Office for Harmonization in the Internal Market, António Campinos, spoke of his vision to transform the Office into a „true IP agency“ in a wide-ranging address to the Brussels IP 2010 Summit on 3 December. He told leading figures from the IP industry and policy-makers that OHIM needed to become „more than a registration office“, while outlining his hopes for a positive outcome from the on-going Commission study into the functioning of the trade

mark system. He also described some practical measures already being taken to prepare OHIM for its future role.

On the Commission study generally

Mr Campinos said that OHIM must seize the opportunity to modernise the management of the Community systems.

„The system works well, so I don't think „revolution“ is necessary. However, we must re-examine our role in the European IP system and evolve, just as that system evolves, and as our customers evolve.

In particular, we must recognise that the world has changed dramatically over the past 15 years, with the arrival, for example, of the Internet as a dominant business force.

Rule changes are only one element of this evolution. What we as an Office do in terms of changing our internal systems and processes, and the way in which we work with others, has the potential to be much more significant.“

The OHIM President said that OHIM wished to see proposals for simplification in various areas, for changes giving customers more legal certainty, for enhanced cooperation with stakeholders, and for new competences that the Office might undertake.

On simplification in particular

„We need a challenging review of our procedures to answer the question if they are really fit for purpose in terms of good administrative practice and the requirements of the Internet age.

These efforts should be concentrated in increasing efficiency, quality and predictability, and achieving a full implementation of electronic communications. We should have clear rules improving the functioning of the whole registration procedure, including deadlines, be less bureaucratic and in general respond to users' expectations such as the harmonization of the different regimes.

Taking deadlines alone: Is it really necessary to have an opposition period for the CTM of three months in the Internet age? Another matter is the time allowed for payment for a CTM – in the age of instant online transactions, do we need to allow a month as at present? These are just a couple of areas where we can and should do a rethink and tidy up the legislation.“

On ideas to increase legal certainty for customers

„I think we can do a lot to improve the predictability and quality of decisions internally. It is a question of priorities and investment. Closer alignment of examiners' decisions to the guidelines of the Examination and Opposition Manual is the cornerstone of our quality model and we are already taking steps to improve in this area. Having a clearer and more quickly updated Manual, closely followed by our examiners so it can be relied upon by the users, can only help. In a similar way, electronic databases containing the Office's position, for instance, as far as the comparison of goods and services is concerned, should be both used by examiners and made available to the users. This would reinforce the predictability and consistency of the Office's decisions. The ultimate goal should be that users have at their

disposal the same tools in terms of databases, manuals, search facilities, and so on, that OHIM's examiners use to take a decision.

Looking outside the Office, on the topic of legal certainty, one matter much discussed is the question of „genuine use“ of a CTM. We must take care that the political consensus arrived at in the past, which created the Community trade mark as a tool covering the whole of the internal market in a single registration, is not revisited or undermined. You will be aware the Commissioner Barnier and indeed the European Parliament's Internal Market Committee have expressed firm support for the unitary nature of the CTM, and this is also the Office's position.“



On enhanced cooperation with stakeholders

„We have been working very hard with DG MARKT to make sure that we get the best outcome for all our stakeholders. I have had a very constructive meeting with Commissioner Barnier, and of course regular exchanges with Margot Froehlinger. I welcome this closer relationship and feel certain that it is the way to go forward.

On other aspects of cooperation we are already moving ahead on a number of projects in partnership with national offices.

Here, I would like to mention the compromise agreement reached two years ago which led to the lowering of Community trade mark fees. In that agreement, as well as cutting CTM fees by over 40% and committing to reviewing them every two years, it was decided to share half of CTM renewal fees with national offices, and to set up the €50m OHIM Cooperation Fund. We also agreed that the overall evaluation of the European trade mark system, which we have been discussing, should be carried out.

This is an agreement in which all the parts are interconnected and interdependent. We have already got the fee cut, and the setting up of the Cooperation Fund. Now we need to press ahead with the fee review assessment every two years and the sharing of renewal fees with national offices.

Looking at our current cooperation activities, we are developing projects that will reshape the Community trade mark and design systems. I'm speaking about things like TMview, DesignView and the Common Database on the Classification of Goods and Services. These projects help users clear their trade mark and design applications at both the national and Community level. They empower users to take control of their own destinies and chart a problem-free path to their registrations. As well as advanced software tools, we are actively involved in IP education and information services such as call centres at national level to handle inquiries about CTMs and RCDs.

Once the first phase of these vital cooperation efforts is over – the €50m Cooperation Fund will not last for ever – we have got to ensure that these Community-wide initiatives can continue to operate. One idea could be to link this with the discussion on what to do with the 50% share of the renewal fees. Nobody is talking here about simply handing money over to the national offices: we are investing in Community initiatives for the benefit of users, and we must work out how to fund this in the future.

The international or global dimension is another thing we must not lose sight of. For example, cooperation with the EPO, WIPO and the Trilateral arrangements, and other exchanges with third countries. We need to create simpler, more responsive and more compatible systems for the benefit of users internationally. Some of this may be achieved by making rules, but realistically, most of it will only be obtained by getting round a table together in a cooperative spirit.“

On new competences and delivering better value to stakeholders

„First, let me mention one possible new competence that we are investigating with the Commission – creating a registration system for non-agricultural Geographical Indications. Why should we do that? Well, on the world stage non-agricultural GIs are quite important, covering things which are a very vital part of national or regional identities. We are talking about things like Brussels lace, Sheffield steel, Irish linen, and many, many other things which are cherished parts of the national or regional heritage. They also create and sustain jobs and contribute to economic development. At present there is no EU-wide system for registering non-agricultural GIs. When we wish to talk to World Trade Organisation members about this, there's clearly a gap, and this is an area which is complementary to OHIM's existing expertise.

Another area in which we could do more is “enforcement”. This idea has been welcomed by some, and questioned by others. I would ask again: What point is there having a reactive and efficient Community trade mark and design registration system, if at the enforcement stage, each country does its own thing?

Let's pause to reflect on the reasons why the founders of the Office for Harmonization in the Internal Market chose to include “harmonization” in the title. They were not just thinking of a registration system, and frankly, they were right in having this explicitly broader vision of the kind of IP agency required for the single European market to function correctly.

For the future, we can clearly play a major role in initiatives such as the Commission's Observatory on counterfeiting and piracy. We can also build on the expertise in the area of enforcement already gained through our seminar series for judges in the CTM and RCD courts in EU member states. These seminars are highly-regarded and will bring 400 judges to Alicante over 2010 and 2011 in a search for a common understanding of enforcement decisions. In addition, enforcement is already incorporated into other training activities and the Office has promoted awareness through tools such as the Hands off My Design e-learning website. We can do more here and are already studying the best way of coordinating and reinforcing these activities through the creation of an OHIM Academy.

Likewise, we have considerable experience in building database tools. We have an existing legal database of infringement cases drawn from throughout the EU and are planning to develop significant enforcement projects through the OHIM

Cooperation Fund. One such project will create a multi-modular tool allowing IP enforcement authorities to consult information on registered trade marks and designs, as well as contact information for right holders and other information to allow detection of counterfeit goods.

Community trade marks and designs are very successful, and we have built up a substantial surplus. We have an obligation, and potentially the resources, to do some things to make the whole IP system work better, and that's what we will be looking into."



On the audits on OHIM's support services and progress on a future strategic plan for the Office

„The Office needs a strategic plan for the next five years and beyond: a plan that takes account of all the challenges already mentioned. To get things moving, I have set up a series of audits on support services, the results of which will be delivered over the next few months. The audits will cover areas of paramount interest for the future development of the Office such as IT, Infrastructure, financial resources, communication, and human resources.

On human resources, I would just like to underline the importance of OHIM's people. I have been spending time getting to know them on a one-to-one basis. I've spoken individually to over 150 so far – that's around a quarter, so just three-quarters more to go!

Why am I doing this? Well, I have had the opportunity to meet some fantastic people who, I have no hesitation in saying, are the Office's main asset. But, when you look at the facts, it is obvious that the clock is ticking. What is going to happen in 10 years' time when over 40% of this expertise is lost through natural wastage and retirement? Do we have enough staff to do our current job properly to the standards that our customers have the right to expect, never mind take on new competences? For this reason I have decided to put HR under my direct responsibility. Even before the audits are completed we have prudently made provision in the Work Programme for 2011 to create 44 extra posts.

Most of the other audits are to do with providing the correct environment for a truly modern IP office.

In Information Technology we have seen enormous growth. There are something like 80 separate IT processes and 60 databases. This is the engine-room of a modern business and we need to make sure we have enough horse-power. Is the organisation of this asset fit for the 21st Century? Is it sufficiently secure? Should we rely so much on external developers and outsourcing?

On Infrastructure, are we providing the right environment to motivate staff and run the Office efficiently?

Turning to communication – everyone talks about it, but do we do it well? Is it best to concentrate internal and external communication in the hands of a few or should it cascade down to every part of the business? Do we have a communication policy? Are we using all the channels and tools that a modern EU agency needs to project its mission, both to staff and to the outside world?

The audits will, no doubt, reveal many more detailed areas where we need to evolve. However, I think I have been able to honestly and openly share our thinking on these issues, and it should be clear to you the direction that we wish to take. The indications that I have so far is that this broad vision is supported by most, if not all of our stakeholders – and I still hope to convince the remainder.

Once we see what staff we need; what the Information Technology demands are; what the infrastructure requirements are; what we need to do in terms of communication; we will work out the financial needs for delivering on all our commitments.

On this basis, and taking account of the outcome of the Commission study, I will be drawing up the detailed strategic plan that is essential for the Office to move forward into the next five years with confidence."

On opportunities ahead for the Office

„The future has challenges, but I also see opportunity. Opportunity for the Office of Harmonization in the Internal Market to become a true IP agency and not just a registration office. Opportunity for us to work together with national offices to harmonize the internal market with regard to intellectual property. Opportunity for us to play a bigger part cooperating globally with other major IP offices both via the Trilateral meetings and with the EPO, WIPO and third countries. Finally, opportunity for the users of the internal market to benefit from an IP system in which all the parts – registration and enforcement, actually work together."

António Serge De Pinho Campinos, 42 years old, of Portuguese nationality, took over as President of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) on 1 October 2010. He graduated from the University of Montpellier in Law and started his career at the Court of First Instance, before moving on to roles in the banking sector and then the Public Administration in Portugal. Mr Campinos, who has wide international experience in the field of intellectual property and is fluent in Portuguese, English, French and Spanish, became President of the Directive Council of the National Institute of Industrial Property in Portugal in 2005. Prior to being appointed as OHIM's President, he served on the Office's Administrative Board as head of the Portuguese Delegation and was then appointed as Chairman in 2008.

For more information please visit www.oami.europa.eu

Schwerpunkt: Internationaler Markenschutz aus deutscher Sicht

Deutsche Markeninhaber und Markeninhaber aus Ländern der Europäischen Union oder aus anderen Ländern, die Markenschutz in Deutschland benötigen, können aus einer vielfältigen Palette wählen: nationaler, europäischer, internationaler Schutz, oder eine Kombination dieser Alternativen. Die Wahl wird bestimmt von einer Mischung aus aktuellen oder potentiellen Märkten, vorhandenen Mitteln, und der Verfügbarkeit der Marke. Wie auch immer die Umstände im Einzelfall sein mögen, der Rechtsrahmen wird von den Vorschriften des nationalen, europäischen und internationalen Rechts bestimmt.

Vor noch gar nicht langer Zeit – 15 oder 20 Jahre liegt das zurück – war das Szenarium noch viel „rückständiger“: neben nationalem Markenschutz gab es den im Wesentlichen auf einige europäische Länder beschränkten Schutz nach dem Madrider Markenabkommen. Wer darüber hinaus Schutz begehrte, musste den oft mühseligen und immer recht teuren Weg über nationalen Markenschutz gehen. Die Gesetze stammten aus früheren Zeiten des 20. Jahrhunderts, mit der hauptsächlichen Ausnahme des Einheitlichen Benelux Markengesetzes aus dem Jahr 1970.

Das Projekt einer einheitlichen Marke für den Gemeinsamen Markt und harmonisierter nationaler Markenrechte datiert zwar aus den Anfangsjahren der (damaligen) EWG und resultierte schon 1964 in einem Vertragsentwurf. Erfolge stellten sich aber erst Ende der 80er Jahre ein, mit der Verabschiedung der Ersten Markenrechtsrichtlinie 1988. Fünf Jahre später, nach der auf höchster politischer Ebene erzielten Einigung über Sprache und Sitz des Europäischen Markenamts, wurde auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung verabschiedet. Das Markenamt, nunmehr als „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“, das HABM oder OHIM oder OAMI, wurde in Alicante errichtet, mit den fünf Amtssprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Heute blicken wir zurück auf mehr als 20 Jahre europäisches Markenrecht, mit nahezu 1 Mio. Gemeinschaftsmarken und einem weitgehend vereinheitlichten materiellen Markenrecht, beherrscht von der Rechtsprechung des Gerichtshof der Europäischen Union.



Parallel zur europäischen Entwicklung bemühte sich die Weltorganisation für geistiges Eigentum (die WIPO), Verwalterin des ehrwürdigen Madrider Markenabkommens (MMA) von 1891, dem Deutschland seit 1922 angehört, um eine „Verbindung“ zwischen dem MMA und dem (künftigen) Gemeinschaftsmarkenrecht und gleichzeitig eine Modernisierung des MMA, um außenstehenden, aber interessierten Ländern den Beitritt zu ermöglichen. Die Lösung bestand (und besteht) in dem im Juni 1989 auf einer Diplomatischen Konferenz beschlossenen Protokoll zum MMA, das an demselben Tag wie das Gemeinschaftsmarkenrecht, nämlich am 1. April 1966, seine Funktionen aufnahm. Der Erfolg des Protokolls ist notorisch, mit 84 Ländern sowie der EU als Mitgliedern, mit der Verbindung zwischen der europäi-

schen und der internationalen Registrierung und der Zugehörigkeit nicht nur (fast) aller europäischen Länder sondern auch wichtiger Länder Asiens (namentlich China, Korea, Japan), der USA, aber auch z.B. Australiens. Das Protokoll zum MMA, unterdes auch im Verhältnis zwischen alten MMA-Ländern maßgebend, eignet sich in der Tat zu einem weltweiten Markenregistrierungssystem. Die formelle Seite des Markenerwerbs und der Markenverwaltung wurde weitgehend durch den Trademark Law Treaty (1994) harmonisiert, der unterdes von dem noch ehrgeizigeren Markenrechtsvertrag von Singapur (2006) überholt wurde. Die WIPO hat auch auf dem Gebiet des materiellen Markenrechts wichtige Beiträge geliefert: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Trademarks (1999), Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses (2000), and Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (2001).



In denselben Zeitraum fällt auch TRIPS, das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums, Annex 1C des WTO-Abkommens von 1994. TRIPS verpflichtet die Mitglieder – darunter die EU und ihre Mitgliedstaaten – erstmals zur Einhaltung materieller und prozeduraler Mindeststandards beim Schutz Geistigen Eigentums, weit über die Verpflichtungen der Pariser und Berner Übereinkommen hinaus. In diesen Tagen wurden die Schutzdurchsetzungsverpflichtungen mit dem Abschluss der Verhandlungen über ein Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) erneut in den Mittelpunkt gerückt.

Deutsche Markeninhaber stehen an der Spitze der Anmelder beim HABM und bei der internationalen Registrierung: 2009 wurden in Alicante nahezu 19 % aller Anmeldungen von Deutschen eingereicht (mehr als 16.000), mit den USA mit ca. 13 % an zweiter Stelle. Nach dem MMA bzw. Protokoll zum MMA wurden aus Deutschland, das seit langem als Ursprungsland führend ist, mehr als 4.800 neue Registrierungen beantragt (ca. 14 % aller Neueintragungen). Auch Markenmeldungen in Deutschland sind trotz der Attraktion des Gemeinschaftsmarkenrechts weiter gestiegen, mit mehr als 75.000 Neuanmeldungen im Jahr 2009. Darüber hinaus gibt es Markenschutz in Deutschland über die Gemeinschaftsmarke (aktuell nahezu 100.000 neue Anmeldungen im Jahr) und über Madrid (ca. 5.600 Erstreckungen im Jahr 2009).

Was steht uns bevor?

In Europa steht das Verhältnis des nationalen Markenschutzes zum Schutz auf EU-Ebene auf dem Prüfstand, angetrieben vom wirtschaftlichen Erfolg des HABM, mit heute mehr als € 400 Mio

akkumulierter Überschüsse. Der EU-Ministerrat hat die Kommission aufgefordert, eine umfassende Untersuchung vorzunehmen, wobei das vom HABM, den EU-Mitgliedstaaten und der Kommission erzielte Einvernehmen über die Verteilung eines Teils (der Hälfte) der Einnahmen aus Verlängerungsgebühren für Gemeinschaftsmarken einzubeziehen war. Die Kommission hat das Münchner Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht mit der Erstellung einer „Study on the Functioning of the European Trade Mark System“ beauftragt. Termingemäß hat das MPI das Ergebnis am 12. Dezember 2010 der Kommission übermittelt.¹ Mit einer Veröffentlichung der Untersuchung sollte für Ende Januar/Anfang Februar 2011 gerechnet werden. Die „Study“ enthält eine umfassende Darstellung des Zusammenspiels von nationalem und gemeinschaftsweitem Markenschutz und der jeweiligen Schnittstellen, der von der Rechtsprechung des EuGH erreichten Rechtsvereinheitlichung und auch der neuen Herausforderungen, die sich aus der Erweiterung der EU sowie neuer Formen des Markenauftritts, namentlich im Internet, ergeben. Sie schlägt Ergänzungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrechtsrichtlinie vor. Auch neue Fragestellungen, wie eine mögliche Erweiterung der Aufgaben des HABM, werden behandelt. Es ist zu erwarten, dass die Kommission vielleicht schon im 2. Halbjahr 2011 dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat Vorschläge zur Ergänzung der Rechtsvorschriften vorlegen wird, so dass bei optimistischer Einschätzung 2012 neue Vorschriften vorliegen werden. Die Kommission ist auch dabei, die sog. Enforcement Richtlinie aus dem Jahr 2004 zu überprüfen. Als Ergebnis kann sich, auch im Zusammenhang mit der Umsetzung des ACTA, ein verbessertes System der zivilrechtlichen (und möglicherweise auch strafrechtlichen) Sanktionen ergeben. Auch einheitliche Sanktionen für Gemeinschaftsmarken (statt Verweis auf nationales Recht) sollten verwirklicht werden. Zollmaßnahmen werden ebenfalls überprüft, wobei die Beschlagnahme nachgemachter Markenware (counterfeit goods) auch bei der Durchfuhr vorgesehen werden sollte.

Im Rahmen der WIPO setzt das sog. „Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications“, auch unter der Abkürzung SCT bekannt, seine Analyse des Marken- und Musterrechts fort. Die sog. „Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks“ hat ihre bereits 8. Sitzung im Juli 2010 gehalten.² Neue Überlegungen wurden erörtert, wie sogar der weitreichende Vorschlag, künftig auf einen Schutz im Ursprungsland zu verzichten. Die Doha-Handelsrunde wird, wenn sie denn erfolgreich abgeschlossen werden sollte, kaum etwas zu den aktuellen Vorschriften des Markenrechts hinzufügen; aber verbesserter Schutz für geographische Herkunftsangaben ist weiterhin das Ziel insbesondere der EU, aber auch anderer wichtiger Handelspartner.

Es mag stimmen, dass das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts im Markenrecht keine neuen Entwicklungen hervorgebracht hat. Für das zweite Jahrzehnt wird dies nicht mehr zutreffen. Es wird vor allem in Europa erhebliche Veränderungen geben. Diese Veränderungen werden deutschen Markeninhabern, die hier oder in Europa oder international Schutz begehren, ebenso zugute kommen wie Angehörigen anderer Länder, die Schutz in Europa oder in Deutschland genießen oder erwerben wollen.



*Dr. Alexander von Mühlendahl,
J.D., LL.M., Rechtsanwalt,
München
Von 1994 bis 2005 Vize-
Präsident des HABM, Alicante
Mitglied des GRUR-Fachausschusses für Wettbewerbs- und
Markenrecht*

¹ Die Study wurde unter der Leitung von Prof. Hilty, Direktor des MPI erstellt; Hauptautoren waren Prof. Kur und Dr. Knaak. Der Verfasser war als Berater beteiligt.

² Der Verfasser ist für diese Sitzungen als GRUR-Vertreter benannt.

Notiz: Internationale Aktivitäten von GRUR

Laut Satzung ist Zweck von GRUR unter anderem die wissenschaftliche Fortbildung und der Ausbau des Gewerblichen Rechtsschutzes, darunter auch des Markenrechts auf der Ebene des deutschen, europäischen und internationalen Rechts.

Seit der Gründung im Jahr 1891 ist GRUR auch international tätig. So war erstes Ziel der Vereinigung, eine Revision der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) und der anschließende Beitritt im Jahre 1903. Als Nicht-Regierungsorganisation (NGO) wird GRUR bereits seit 2005 als Beobachter zu Sitzungen der WIPO eingeladen und gibt Stellungnahmen ab.

Nach der Gründung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) begann das Amt sog. „OAMI Users' Group“-Treffen

zu organisieren. Nachdem dem Amt der internationale Bezug von GRUR bekannt gemacht wurde, wurde die Vereinigung 2006 als NGO anerkannt und nimmt seitdem regelmäßig an den Sitzungen teil. Gegenstand der Sitzungen ist die Zusammenarbeit zwischen dem Amt und ihren Nutzern. GRUR wirkt aktiv dabei mit, diese Zusammenarbeit laufend zu verbessern und Beanstandungen ihrer Mitglieder an das Amt zu übermitteln. Dabei hat GRUR als erste Organisation die Zusammenarbeit zwischen Nutzern und dem Amt dadurch unterstützt, dass die Bezirksgruppen von GRUR gemeinsam mit dem Amt Seminare über E-Business organisieren, die zahlreich besucht werden.

An dem vom Deutschen Patent- und Markenamt seit 2005 veranstalteten Deutschen Tag in Alicante nimmt GRUR seit 2006 regelmäßig teil. Auch dadurch kann

GRUR mit dem HABM wichtige Probleme der Nutzer erörtern.

Eine wichtige internationale Aktivität von GRUR ist die regelmäßige Veranstaltung des „GRUR meets Brussels“ Workshops seit 2007. Dort werden Gäste aus Politik, Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft zu Vorträgen eingeladen und Diskussionen geführt, die vorzugsweise europarechtliche Fragen betreffen. Vorgesehen ist auch die gemeinsame Veranstaltung von Tagungen mit anderen NGOs.

*Dr. Michael Schaeffer,
Rechtsanwalt, Hamburg
Vorsitzender der GRUR-Bezirksgruppe
Nord und Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses von GRUR sowie des
Fachausschusses für Wettbewerbs- und
Markenrecht*

Vor Ort: GRUR-Mitglieder aus Alicante geben Einblicke in ihre Tätigkeit

Dr. Detlef Schennen, Vorsitzender der 4. Beschwerdekammer des HABM



GRUR: Herr Dr. Schennen, Sie sind Deutscher und seit 1990 GRUR-Mitglied. Seit 25 Jahren sind Sie ohne Unterbrechung im Gewerblichen Rechtsschutz aktiv, davon 15 Jahre beim HABM. Wie gestaltete sich Ihr beruflicher Werdegang und in welchen Funktionen waren Sie bislang für das Amt tätig?

Dr. Schennen: Nach dem Deutschen Patentamt (damals noch ohne Marken-Zusatz) und dem Justizministerium (damals noch in Bonn) bin ich nun seit September 1995 in Alicante. Bis 2005 war ich in der Rechtsabteilung und Markenabteilung im Bereich internationale Angelegenheiten, Gesetzgebung und Harmonisierung der Amtspraxis tätig.

GRUR: Während Ihrer Amtszeit als Leiter des Referats für Gewerblichen Rechtsschutz (2003-2005) wurden zahlreiche wichtige Gesetzes- und Harmonisierungsvorhaben ausgearbeitet und auf den Weg gebracht. Welche Projekte lagen Ihnen besonders am Herzen, wie haben sich diese aus Ihrer Sicht bewährt und entwickelt?

Dr. Schennen: In dieser Zeit wurde die europäische Rechtsvereinheitlichung in unserem Fachgebiet vervollständigt. Die Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster wurde geschaffen, die Gemeinschaft trat dem Madrider Protokoll bei, und die Grundlagen für einen Beitritt der Gemeinschaft zum TLT wurden gelegt. Das alles war ja in den 90er Jahren schon so konzipiert. Speziell die Implementierung des Madrider Protokolls im HABM war für mich eine faszinierende Herausforderung. Insgesamt meine ich, dass sich das Gemeinschaftsmarkensystem voll bewährt hat. Die Reformen 2004-2005 sehe ich weniger als Korrektur denn als Umsetzung erster Praxiserfahrungen.

GRUR: Seit fünf Jahren sind Sie Vorsitzender der 4. Beschwerdekammer. Wo liegen die Schwerpunkte bei Ihrer täglichen Arbeit, worin die Schwierigkeiten?

Dr. Schennen: Die Art der Tätigkeit ist heute ganz anders, in der Art eines Richters (ich weiß, wie viele bei diesem Wort zusammenzucken) statt der eines Referenten, die Arbeit am praktischen Fall statt des Entwerfens von Rechtstexten oder Richtlinien. Schwierigkeiten hätte man vielleicht aus der internationalen Zusammensetzung der Kammern erwartet, mit unterschiedlichen Sprachen, Mentalitäten und Rechtskulturen. Doch gerade das klappt im Alltag überraschend gut. Das Argument „das machen wir in Deutschland (oder Spanien) soundso“ hört man eigentlich nie.

Bezogen auf den Kernbereich der Tätigkeit sehe ich die Herausforderung darin, Quantität und Qualität zu sichern und zu steigern. Wir treffen im Jahr über 500 Entscheidungen, die Verfahrensdauer konnte deutlich gesenkt werden. Die spannende Frage ist: sind Quantität und Qualität wirklich entgegengesetzte oder

sogar einander ausschließende Zielvorstellungen, und wie kann ich meine Kollegen motivieren, einen hohen Standard sicherzustellen?

GRUR: Welches sind aus Ihrer Sicht die zurzeit dringendsten Wünsche deutscher Nutzer des Gemeinschaftsmarkensystems? Wie könnte GRUR die Kommunikation zwischen HABM und den Nutzern noch besser unterstützen?

Dr. Schennen: GRUR dient der Sache, nicht den Interessen von Berufsständen. Das ist unser großer Pluspunkt. Das ist auch in der Mitgliedschaft von GRUR in der OAMI Users' Group zum Ausdruck gekommen, keine Selbstverständlichkeit übrigens. Wenn es gelingen sollte, das in der Kommunikation noch besser herauszustellen, wird sich der Stellenwert von GRUR auf jeden Fall festigen. Jetzt möchte ich mir aber wieder den „Hut“ des HABM-Beamten aufsetzen: Es sollte gar nicht einmal darum gehen, spezifischen „deutschen“ oder nationalen Interessen zu dienen, sondern der europäischen Sache, von der dann die deutsche Wirtschaft, mit 16 % der Marken- und 28 % der Geschmacksmusteranmeldungen auf Rang 1 unter den europäischen Staaten, automatisch profitieren wird. Umgekehrt gesagt: die deutsche Wirtschaft muss ein vitales Interesse daran haben, dass das gute Funktionieren des Gemeinschaftsmarkensystems erhalten bleibt.

GRUR: Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten müsste ein/e junge/r Jurist/in aus Deutschland Ihrer Erfahrung nach mitbringen, um Karriere beim HABM zu machen?

Dr. Schennen: Gute und vielfältige Sprachkenntnisse sowie eine Portion Abenteuerlust. In den letzten Jahren musste ein repräsentativer Anteil von Kollegen aus 12 neuen Mitgliedstaaten integriert werden, bei gleichzeitig etwa gleichbleibender Personalzahl. Es war immer und bleibt auch künftig schwer vorhersehbar; ob Stellenausschreibungen für Juristen deutscher Muttersprache erfolgen. Wer Interesse hat, sollte schnell handeln – vielleicht kommt eine solche Ausschreibung nie wieder.

GRUR: Die deutschsprachige Gemeinschaft in Alicante ist übersichtlich. Wie sehen der Kontakt und der Zusammenhalt im Alltag aus, wie gelingt die Integration in den spanischen Alltag?

Dr. Schennen: „Übersichtlich“ ist auch das treffende Wort für die Chancen eines Ehepartners, einem eigenen Beruf nachzugehen, und „übersichtlich“ ist auch das Schulangebot, eine europäische Schule und sonst Unterricht auf Spanisch. Für unsere Familie (meine Frau und unseren inzwischen erwachsenen Sohn) gestaltete sich das zum Glück problemlos. Das Alltagsleben ist nicht so viel anders als in Deutschland – die Siesta ist eher ein Mythos. Viele Kollegen sind ohne Familie hier her gekommen, oder sie haben spanische Partner oder Wurzeln. Unsere Familie war insoweit eher eine Ausnahme. Abenteuerlust war nötig, ja, aber ich glaube, sie hat sich für uns auch privat ausgezahlt.

Dr. Verena von Bomhard, Partner bei Hogan Lovells (Alicante) SL & Cia.



GRUR: Frau Dr. von Bomhard, Sie sind Deutsche und seit 2002 GRUR-Mitglied. Im Januar 1996, kurz nach Gründung des HABM, kamen Sie nach Alicante, um die Zweigstelle der Kanzlei DROSTE, der Vorgängerkanzlei von Hogan Lovells, aufzubauen. Welche Erinnerungen haben Sie an die erste Zeit vor Ort?

Dr. von Bomhard: Streng genommen wurde das HABM 1994 gegründet, am 2. Januar 1996 jedoch erfolgte die Öffnung gegenüber dem Publikum.

Die ersten Wochen waren natürlich von Aufbauarbeit geprägt – da ging es uns nicht anders als dem HABM selbst. Wir waren die zweite nicht-spanische Kanzlei, die hier eröffnete. Von Anfang an arbeiteten die in Alicante ansässigen Anwälte eng zusammen, sowohl untereinander als auch mit dem Amt. Carolina Pina von (damals) Marks & Clerk und ich initiierten im Herbst 1996 die sogenannten "Tertulias", regelmäßige Zusammentreffen mit Vertretern des Amtes und lokalen Markenrechtsanwälten zu aktuellen Themen, und diese finden heute noch statt. Allerdings ist die internationale Beteiligung aufgrund der diversen Schließungen von Niederlassungen in Alicante (auch der von Marks & Clerk) doch stark zurückgegangen.

Besonders spannend war es, die Entwicklung des Gemeinschaftsmarkenrechts vor Ort mitzuerleben und zu einem gewissen Grad auch mit zu gestalten. Nach den ersten beiden wichtigen Stichtagen – dem 1. April 1996, dem ersten Anmeldetag für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, und dem 1. Juni 1996, der ersten Frist für Zeitrangansprüche – passierte beim Amt wenig Sichtbares; umso intensiver war die Diskussion über das, was würde und sein sollte. Damals hatte man Zeit, sich über die heute so genannte "IP Policy" ausführlich auszutauschen, auch wenn es damals noch keine entsprechend bezeichnete Abteilung gab beim HABM.

GRUR: Ihre Kanzlei feiert gerade fünfzehnjähriges Jubiläum. Wie hat sie sich in diesen Jahren entwickelt? Welche Verfahren waren von besonderer Bedeutung?

Dr. von Bomhard: Anfangs waren wir zu zweit, heute sind wir – Anwälte und sämtliche Mitarbeiter gerechnet – fast 60. In der Zeit haben wir auch drei Zusammenschlüsse mitgemacht – 1997 zu Boesebeck Droste, 2000 zu Lovells, und zuletzt (zum 1. Mai 2010) zu Hogan Lovells. Zugleich wurde unsere Besetzung immer internationaler: Im Jahre 2000 waren noch alle drei Anwälte Deutsche, darunter Dr. Andreas Renck, der 2003 zum Partner gewählt wurde. Heute kommen unsere 17 juristischen Mitarbeiter aus acht verschiedenen Ländern und insgesamt sind hier 15 Nationalitäten vertreten. Unsere Klientel ist freilich von der Struktur her gleich geblieben und wir freuen uns, dass die Mehrzahl unserer Mandanten der Anfangstage heute noch bei uns ist.

Für uns ist bedeutend, dass wir im Bereich der Farbmarken, der dreidimensionalen Marken, der Widersprüche aus geographischen Herkunftsangaben, der Lösungsverfahren aufgrund von Bösgläubigkeit und aufgrund sonstiger Rechte, insbesondere Urheberrechte, und zuletzt der Lösungsverfahren im Bereich der eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster wichtige und viel diskutierte Fälle betreut oder mitberaten haben und dies auch weiterhin tun.

GRUR: Wie gestaltet sich die tägliche Zusammenarbeit mit dem HABM? Worin sehen Sie die Stärken, worin die Schwächen des Gemeinschaftsmarkensystems?

Dr. von Bomhard: Die Zusammenarbeit mit dem HABM hat auch einen gewaltigen Wandel durchgemacht, war aber im Allgemeinen positiv und stets kollegial.

Die Verkürzung der Verfahrenszeiten in den letzten fünf Jahren ist dramatisch und sehr zu begrüßen. Bedauerlich war in der gleichen Zeit, dass Qualität, Tiefe und – warum nicht dieses Wort verwenden – Harmonisierung der juristischen Arbeit im Amt abnahmen. Es ist wahrscheinlich nicht richtig, zu behaupten, dass die Durchschnittsqualität der Entscheidungen jetzt viel schlechter sei, als vor fünf oder zehn Jahren. Man kann aber auch nicht die Qualitätsverbesserung erkennen, die man sich wegen des Erfahrungszuwachses und der Luxemburger Rechtsprechung vielleicht erhofft hätte. Hier sehen wir weiterhin Verbesserungspotential.

GRUR: Sie sind Mitglied der rund zwanzig Personen umfassenden GRUR-Ortsgruppe „Levante“ und engagieren sich seit Jahren aktiv für die Vereinigung. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Rolle und das Profil von GRUR als wissenschaftliche, nicht-lobbyistische Vereinigung von Fachleuten in Alicante zu stärken und den Austausch mit dem Amt zu intensivieren?

Dr. von Bomhard: Die GRUR hat sich in den letzten Jahren erfolgreich einen Platz in Alicante als gewichtiger Gesprächspartner erobert und ist regelmäßig sowohl beim Deutschen Tag als auch dem größeren und international angelegten „Users' Group Meeting“, und neuerdings auch bei der E-Business Users' Group vertreten. Dabei nimmt sie stets eine aktive Rolle ein und wird beim Amt sicherlich als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen.

Die wissenschaftliche Orientierung der GRUR setzt sie freilich von anderen Organisationen ab, und vielleicht könnte man darauf aufbauen. Das Hauptproblem der GRUR in Alicante ist die geringe Streuung deutschsprachiger Anwälte, vor allem außerhalb des Amtes. Um ein breiteres Publikum zu erreichen, könnte man einmal ein englischsprachiges anspruchsvolles Programm mit wissenschaftlicher Durchleuchtung eines Vertiefungsthemas andenken (zum Beispiel zum Prinzip der Einheitlichkeit, oder zum Benutzungsbegriff und seinen verschiedenen Facetten). Hier könnte man ggf. als Mitstreiter die Schweizer INGRES gewinnen.

GRUR: Was raten Sie jungen Anwältinnen und Anwälten, die sich auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums, speziell im Bereich des Markenrechts, etablieren wollen? Wie sehen insoweit die Chancen und Perspektiven bei Hogan Lovells aus?

Dr. von Bomhard: Markenrecht macht Spaß, weil es von Haus aus international und multidisziplinär ist. Die Spezialisierung sollte nicht zu frühzeitig erfolgen; Kenntnisse des allgemeinen Europarechts, des Vertrags- und Wettbewerbsrecht und des gewerblichen Rechtsschutzes jenseits des Markenrechts (insbesondere im Geschmacksmuster- und Urheberrecht) und nicht zuletzt des Verwaltungsverfahrensrechts sind notwendig. Hinzu kommt die Bedeutung der englischen Sprache, die perfekt beherrscht werden muss. Mit diesem Handwerkszeug kann dann eigentlich nichts mehr schief gehen. Bedarf für fähige Leute besteht in diesem Bereich immer; er ist auch relativ krisenfest.

Wie die meisten Großkanzleien, verlangt auch Hogan Lovells erstklassige Examina. Gerade in Alicante aber können Kandidaten mit diversen Fremdsprachen und handfester Anwaltserfahrung hier einiges wettmachen. Wir sind eng in den internationalen Verbund eingebunden, und unsere deutschen Mitarbeiter können gut von Alicante nach Deutschland wechseln und umgekehrt.

Christoph Bartos, Mitglied der 1. Beschwerdekammer des HABM*



GRUR: Herr Bartos, Sie sind Österreicher und seit 2008 GRUR-Mitglied. Es heißt, dass es einer fehlgeleiteten e-mail zu verdanken sei, dass Sie sich beim HABM beworben haben. Wann sind Sie nach Alicante gekommen und was hat Sie damals dazu bewogen?

Bartos: Bevor ich nach Alicante kam, habe ich im Bundesministerium für Inneres, Abteilung EU und Schengen Koordination gearbeitet. Meine erste Chefin in Alicante, Helene Preglau, erste Vorsitzende der 1. Beschwerdekammer, suchte damals einen juristischen Mitarbeiter für die Beschwerdekammern und wurde dabei von ihrem Mann, der an der ständigen Vertretung in Brüssel arbeitete, unterstützt. Seine e-mail an Kollegen in Brüssel kam dann über „mehrere Ecken“ an mich. Meine Frau, sie kommt aus Costa Rica, konnte in Wien als Juristin nicht arbeiten, so war der Entschluss schnell gefasst, nach Alicante zu gehen. Auch war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, nachdem die österreichische Präsidentschaft vorüber war. Seit März 2000 sind wir nun in Alicante und haben den Schritt keine Sekunde bereut.

GRUR: Wie war Ihr persönlicher Werdegang und in welchen Funktionen waren Sie bislang für das HABM tätig?

Bartos: Angefangen habe ich als juristischer Mitarbeiter von Helene Preglau, danach habe ich für nahezu alle Mitglieder sowie für mehrere Vorsitzende gearbeitet. Im Frühjahr 2008 bin ich dann in den Wissenschaftlichen Dienst der Beschwerdekammern gewechselt, den ich vor seiner Auflösung im Sommer 2009 für 7 Monate leiten durfte. Danach wurde ich als Assistent des Präsidiums der Geschäftsstelle zugewiesen. Seit Juni 2010 bin ich deren Leiter.

GRUR: Worin liegen die Schwerpunkte bei Ihrer täglichen Arbeit als Leiter der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern, worin die Schwierigkeiten?

Bartos: Eine besondere Herausforderung sind natürlich die hohen Eingangszahlen, die wir derzeit zu bewältigen haben. Hatten wir 2009 im Schnitt 8 Beschwerden am Tag, so werden der-

zeit zwischen 12 und 15 Beschwerden am Tag eingelegt. Ein Großteil der Zuweisungen wird dabei von mir gemacht. Zusätzlich sind die Beschwerdeakten zu führen, das heißt, Schriftsätze an die andere Partei zur Stellungnahme weiterzuleiten, Zustellungen an die Parteien vorzunehmen. Zum Glück habe ich ein gut eingearbeitetes und eingespieltes Team von 17 Mitarbeitern übernommen.

Herausforderungen gibt es viele, Anfragen der Parteien zum Beispiel. Dabei ist immer abzuwägen, wie weit man bei der Beantwortung von Fragen gehen kann. Konkrete Fälle können natürlich nicht erörtert werden, doch ist eine Hilfestellung durchaus möglich. Auch stellt der unterschiedliche Aktenlauf der Kammern, auch wenn er weitgehend harmonisiert ist, eine Herausforderung dar.

Beschwerden, die nicht mit dem Formblatt des Amtes eingereicht werden, weisen häufig Fehler auf; die Zuweisung dauert dann entsprechend länger.

GRUR: Zum Februar 2011 treten Sie Ihre neue Position als Mitglied der 1. Beschwerdekammer des HABM an. Was reizt Sie an der neuen Aufgabe, worin liegen für Sie besondere Herausforderungen?

Bartos: Ich sehe meine Bestellung als einen großen Vertrauensvorschuss durch den Verwaltungsrat. In gewissem Sinne war meine Bewerbung auch eine logische Entwicklung meines Werdeganges; ich habe über Jahre als juristischer Mitarbeiter Entwürfe ausgearbeitet, nun möchte ich die Verantwortung ganz übernehmen.

Die Arbeit in verschiedenen Sprachen stellt eine große Herausforderung dar. Ein Qualitätskriterium ist meiner Ansicht nach auch die Lesbarkeit. Zum Glück haben wir „Proof-Readers“, die Entscheidungen auf sprachliche Fehler und „Holprigkeiten“ überprüfen.

GRUR: Welchen Ratschlag würden Sie dem juristischen Nachwuchs aus Österreich für eine Bewerbung beim HABM mit auf den Weg geben?

Bartos: Habt keine Angst vor der Herausforderung „Ausland“. Sprachen zu lernen und neue Kulturkreise kennen lernen stellen eine Bereicherung dar.

Eine Diplomarbeit oder Dissertation im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutz ist sicherlich als Vorbereitung hilfreich, aber kein Muss. Themen dafür gäbe es genug.

* ab 1. Februar 2011



Im Vergleich: Verfahrensrechtliche Aspekte des Markenschutzes in Argentinien, Deutschland und der Europäischen Union

Obwohl in Argentinien, Deutschland und der Europäischen Union (EU) die Verfahren zur Erlangung und zum Erhalt von Markenschutz vor den jeweils zuständigen Ämtern viele Ähnlichkeiten haben, gibt es in einigen Aspekten doch wichtige Unterschiede. Auf diese soll im folgenden Beitrag kurz eingegangen werden.

Eintragung einer Marke, Schutzdauer und Verlängerung

In allen drei Rechtsordnungen gilt der Markenschutz zunächst für die Dauer von zehn Jahren. Jedoch variiert der Beginn dieser Schutzdauer. Während in Argentinien das Eintragungsdatum der Marke ausschlaggebend ist, wird sowohl in der EU als auch in Deutschland der Anmeldetag als Beginn gewertet. Im Falle einer Verlängerung wird diese in allen drei Fällen für jeweils zehn Jahre ausgestellt. Die Voraussetzungen hierfür unterscheiden sich jedoch. In Argentinien muss die Nutzung der Marke in den letzten fünf Jahren mittels Vorlage eines sog. sworn statement on use beim Markenamt nachgewiesen werden. In Deutschland dagegen ist die Zahlung einer Gebühr pro Klasse für eine Verlängerung ausreichend. Soll die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen verlängert werden, so muss dies zusätzlich beantragt werden. Die Gebührenzahlung ist auch in der EU Voraussetzung, jedoch muss zusätzlich die Antragstellung mindestens sechs Monate vor Ablauf erfolgt sein. Für den Fall, dass der Antrag nicht innerhalb dieser Frist gestellt wurde, kann die Gemeinschaftsmarke dennoch innerhalb einer Gnadenfrist verlängert werden. Diese gilt für die Dauer von sechs Monaten ab dem Folgetag des letzten Tages des Monats, in dem die Marke hätte verlängert werden müssen. Wurden die Antragstellung oder die Gebührenzahlung nur für Teile der Waren und Dienstleistungen, für welche die Gemeinschaftsmarke angemeldet ist vorgenommen, wird das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) auch nur für diese Waren und Dienstleistungen die Verlängerung vornehmen.

Widerspruchsverfahren nach Markeneintragung

Gegen die Markeneintragung kann in allen drei Rechtsordnungen Widerspruch eingereicht werden, wobei das Verfahren variiert.

In Deutschland wird die Marke eingetragen, sofern die formellen Voraussetzungen gegeben sind. Diese Eintragung wird veröffentlicht. Ein Widerspruch gegen die bereits erfolgte Eintragung kann innerhalb von drei

Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung eingereicht werden. Hat der Widerspruch Erfolg, wird die Eintragung komplett oder nur teilweise gelöscht. Der Markeninhaber kann sich durch eine Klage innerhalb von sechs Monaten gegen die bereits erfolgte Löschung wehren. Die Klage kann auch bereits während des Widerspruchsverfahrens erhoben werden, wenn sie wegen Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke zum Erfolg führen kann. Im Falle eines Erfolgs wird die Eintragung unter Wahrung des Zeitraums vorgenommen.

In der EU wird bei der Anmeldung überprüft, ob alle formellen Anforderungen erfüllt sind. Daraufhin erfolgt eine Recherche des HABM im Hinblick auf entgegenstehende Gemeinschaftsmarken. Die Anmeldung wird anschließend veröffentlicht und die Rechtsinhaber, die im Rahmen der Recherche ermittelt wurden, werden darüber unterrichtet. Im Falle eines Widerspruchs analysiert das HABM, ob dieser zulässig ist, d.h. ob das Widerspruchsschreiben alle formalen Voraussetzungen erfüllt. Erachtet das HABM diesen als zulässig, schickt es beiden Parteien eine Benachrichtigung. Darin setzt es eine Verhandlungsfrist fest mit dem Ziel, dass die Parteien zu einer Einigung kommen. Innerhalb einer festgelegten Frist können beide Parteien Anmerkungen und Beweise über die Zulässigkeit oder Nichtigkeit des Widerspruchs vorlegen. Ebenso kann der Antragende der Gemeinschaftsmarke den Gebrauch der Widerspruchsmarke anfechten. In diesem Fall muss der Gegner die tatsächliche Verwendung seiner Gegnermarke beweisen. Der Widerspruchsteil des Vorganges endet, sobald das HABM die Parteien informiert, dass keine Anmerkungen mehr zugelassen sind; d.h. dass die Akte vorbereitet ist, damit die Gegnerpartei ihren Widerspruch halten kann.



In Argentinien wird die Anmeldung zunächst veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen beim Markenamt Widerspruch eingereicht werden, der Markeninhaber wird vom Markenamt darüber in Kenntnis gesetzt. Der Anmelder muss innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von 365 Tagen versuchen, mit der Gegenseite

durch Direktverhandlungen eine friedliche, außeramtliche Einigung zu suchen.

Gelingt es dem Anmelder jedoch nicht, die Ausräumung der Widersprüche auf diesem Wege zu erzielen, so bleibt ihm nur die Möglichkeit, entweder auf seine Anmeldung zu verzichten, oder aber die Angelegenheit innerhalb einer Schlichtung weiter zu verhandeln oder, wenn keine Einigung in dieser Instanz erreicht wird, an das Gericht weiterzuleiten, um dort eine Entscheidung herbeizuführen. (Falls die Widerspruchsmarke nicht im Gebrauch ist, kann der Antragsteller der Marke außerdem eine Klage einreichen, um die Löschung zu erzielen.)

Das Schlichtungsverfahren in Argentinien

Das Schlichtungsverfahren in Argentinien stellt ein alternatives Verfahren zur Konflikt- und Streitbeilegung dar, das im Besonderen auf interpersonelle Konflikte (zwischen Individuen oder verschiedenen Gruppen) ausgerichtet ist und grundsätzlich informell abgewickelt wird. Das Verfahren wird von einem oder mehreren unparteiischen und von den gegenüberstehenden Parteien akzeptierten Dritten geleitet. Seine Hauptfunktion liegt in der Dialogvermittlung, um somit eine für alle Parteien zufriedenstellende Konfliktlösung zu finden. Manche sind der Ansicht, dass die Hauptaufgabe der Schlichter nicht in der Konfliktlösung selbst, sondern im Konfliktmanagement liegt: Es soll versucht werden, die Spannungen zwischen den Parteien zu vermindern und die Situation zu beruhigen.

Es handelt sich um ein kurzfristiges Verfahren, das weder der Prozessordnung, noch dem materiellen Recht unterliegt. Die Prinzipien der Vertraulichkeit und Freiwilligkeit gehören u.a. zu den Hauptmerkmalen des Verfahrens. Weder der Schlichter, noch seine Assistenten – in welcher Funktion auch immer – sind dazu verpflichtet, über den Verlauf und die im Rahmen des Verfahrens abgehaltenen Gespräche Auskunft zu geben. Die Rolle des Schlichters besteht darin, den Parteien beizustehen, damit diese ihre Interessen und Bedürfnisse besser erkunden und ausdrücken können. Zu diesem Zweck werden verschiedene Kommunikationstechniken angewendet, um den Parteien zu einer Einigung zu verhelfen. Der Schlichter kann weder Entscheidungen treffen, noch diese den Parteien auferlegen.

Das Schlichtungsverfahren fördert die Vorrangstellung der betroffenen Parteien, demzufolge ist es für eine immense Palette von Konflikten verschiedenster Art zulässig. In

Argentinien ist die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens der Klageerhebung zwingend vorgeschaltet. Dadurch soll eine direkte Kommunikation zwischen den Parteien gefördert werden, um gegebenenfalls eine außergerichtliche Bereinigung der Kontroverse zu erreichen.

Das Schlichtungsverfahren unterbricht die Verjährungsfristen

Im öffentlichen Schlichtungsverfahren ist die Unterbrechung ab dem Zeitpunkt wirksam, in dem der Antragsteller seine Forderung bei der zuständigen Schlichtungsstelle förmlich hinterlegt bzw. registriert, wobei ihre Wirkung gegenüber allen belangten und zur Schlichtung geladenen Parteien eintritt. In den privaten Schlichtungsverfahren wird die Verjährung ab dem Datum unterbrochen, welches in der Mitteilung betreffs der Ladung zur Verhandlung erscheint, wobei die Unterbrechung lediglich gegenüber derjenigen Partei wirkt, an welche sich die Ladung richtet.

Das Schlichtungsverfahren kann entweder vor einem eingetragenen und vom zuständigen Berufungsgericht durch Auslösung ermittelten Schlichter, oder einem eingetragenen, jedoch von den Parteien bestimmten Schlichter abgewickelt werden. In beiden Fällen wird die Voraussetzung der vorherigen Durchführung des Schlichtungsverfahrens als erfüllt angesehen. Erscheint eine Partei jedoch trotz ordnungsgemäßer Ladung oder Verständigung bei der ersten Verhandlung nicht, so sieht das Verfahren die Verhängung einer Strafe gegen die säumige Partei vor.

Kommt es zwischen den Parteien zu einer Einigung im Schlichtungsverfahren, so wird die Vereinbarung protokolliert und von den Parteien und dem Schlichter unterzeichnet.

Wie verläuft das Schlichtungsverfahren?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein obligatorisches Verfahren. Es wird durch einen Antrag eingeleitet, den der Antragsteller bei der jeweils zuständigen Schlichtungsstelle ordnungsgemäß einzureichen hat, dafür müssen die Einzelheiten des Antrages bzw. der Forderung in einem Formular dargelegt werden. Anschließend wird ein Schlichter über Auslösung zugewiesen, an den das betreffende Formular binnen drei Tagen übergeben werden muss. Bezüglich der Schlichter gelten die gleichen Ablehnungs- und Ausschlussgründe wie bei Richtern. Steht der Schlichter fest, muss er innerhalb der nächsten zehn Tage das Datum der Verhandlung festsetzen, zu der im Prinzip sämtliche Parteien erscheinen müssen. Die betreffenden Ladungen werden zugestellt.

Die Parteien können vor dem Verhandlungstermin mit dem Schlichter Kontakt aufnehmen, um die Reichweite der jewei-

gen Forderungen in Erfahrung zu bringen. Falls der Schlichter der Meinung ist, dass das Einschreiten eines Dritten notwendig ist – sei es auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen – kann er die betreffende Person vorladen.

Die Verhandlungen werden in einem informellen Rahmen abgehalten. Die erste Verhandlung beginnt mit einer einleitenden Rede des Schlichters, in der er die Parteien über seine Rolle und das Vertraulichkeitsprinzip aufklärt sowie darlegt, wie der Ablauf der Verhandlungen aussieht. Er hat die Parteien außerdem auf die Möglichkeit separater Verhandlungen hinzuweisen, z.B. mit einer der Parteien oder mit den Rechtsanwältinnen, etwa wenn der Schlichter dies für angemessen hält, um gewisse Punkte eingehender zu behandeln. Er hat sich darum zu bemühen, dass die Parteien den Konflikt von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten können, damit die unterschiedlichen Standpunkte auch zur Einschätzung der vielfach möglichen Konfliktlösungen beitragen. Gleichfalls muss er es akzeptieren, wenn eine der Parteien entscheidet, aus dem Verfahren auszusteigen.



Sobald das Schlichtungsverfahren ohne Einigung oder mit einer Teileinigung geschlossen wird – sei es auf Antrag der Parteien oder weil der Schlichter nach Einschätzung des bisherigen Verhandlungsverlaufes zur Erkenntnis gelangt, dass das Erreichen einer definitiven Lösung nicht möglich scheint – steht der ordentliche Rechtsweg offen und die Parteien können klagen.

Besonderheiten des Schlichtungsverfahrens im Bereich des Geistigen Eigentums

Auch insoweit ist die Durchführung des Schlichtungsverfahrens zwingend vorgesehen. Die auf den Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierten Kanzleien ziehen dabei im Allgemeinen das private Schlichtungsverfahren vor, da es hier möglich ist, einen bestimmten Schlichter zu wählen, den man aufgrund seiner persönlichen Eigenschaften und bisherigen Erfahrung für am besten geeignet hält. In der an den Antragsgegner zugestellten Ladung führt der ausgewählte Schlichter zusätzlich eine Liste mit sieben anderen Schlichtern an. Sollte also der Antragsgegner mit dem vom Antragsteller gewählten Schlichter nicht einverstanden sein, so kann er eine Alternative aus der Liste auswählen.

In Fragen des Gewerblichen Rechtsschutzes ist es regelmäßig so, dass bereits Verhand-

lungen oder sonstige Maßnahmen ausgeführt wurden, bevor überhaupt die Instanz des Schlichtungsverfahrens eingeleitet wird. Bei Widersprüchen im Markenmeldeverfahren werden z.B. entsprechende Verhandlungen zwischen den gegenüberstehenden Parteien geführt, die teilweise bis zu einem Jahr dauern; außerdem werden die formellen Forderungen – wie auch bei anderen Konfliktsituationen üblich – jeweils entsprechend überprüft. Dies hat zur Folge, dass diejenigen Fälle, in denen es zu einem Schlichtungsverfahren kommt, einen bestimmten Grad an Komplexität aufweisen. Die Chancen auf eine Einigung im Schlichtungsverfahren können daher gegebenenfalls geringer sein. Andererseits ist festzuhalten, dass es das Institut des Schlichtungsverfahrens nichtsdestotrotz ermöglicht hat, bei einer großen Anzahl der im vorigen Absatz erwähnten Fälle zu einer zufriedenstellenden Lösung zu gelangen.

In Angelegenheiten des Gewerblichen Rechtsschutzes stellen für den Schlichter im Allgemeinen folgende Aspekte die größte Schwierigkeit dar:

- in vielen Fällen ist es so, dass es sich bei den am Verhandlungstisch sitzenden Parteien nicht um natürliche Personen handelt, genauer gesagt: in diesem Rechtsbereich handelt es sich meistens um Konflikte, die sich zwischen Firmen, juristischen Personen oder Körperschaften abspielen, die von ihren jeweiligen Bevollmächtigten vertreten werden. Dieser Umstand erschwert die Möglichkeit des Überdenkens der Konfliktsituation.
- die Fälle dieses Sachgebietes können z. T. komplexe technische Fragen beinhalten. Sollte dem Schlichter in der betreffenden Materie die erforderliche Sachkenntnis fehlen, kann das Beiziehen eines Fachmannes (Techniker, Ingenieur etc.) notwendig werden.

Die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 24.573 schließen die Angelegenheiten, in denen der Staat oder seine Körperschaften als beteiligte Parteien involviert sind, vom Anwendungsbereich aus. Dies bedeutet, dass ein Schlichtungsverfahren nicht zulässig ist, wenn die im Bereich des Urheberrechts oder Gewerblichen Rechtsschutzes zuständigen Behörden (z.B. das Marken- oder Patentamt) belangt werden.

Löschungsverfahren aufgrund fehlender Nutzung einer Marke

Der Verfall der Marke kann sowohl in Argentinien als auch in Deutschland und der EU aufgrund von fünf Jahren fehlender Nutzung durchgesetzt werden, außer es bestehen gerechtfertigte Gründe für die Nichtnutzung. Hierbei ist anzumerken, dass in Argentinien die Nutzung in einer beliebigen Klasse als Nutzungsmerkmal ausreichend ist. In

Deutschland sowie in der EU ist die Nutzung in allen eingetragenen Klassen erforderlich. Während in Argentinien für eine Löschung aufgrund fehlender Nutzung die Klageeinreichung seitens Dritter von Beginn an nötig ist, wird in den beiden anderen Rechtsordnungen der Lösungsantrag beim Markenamt seitens Dritter vorausgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass es beim Lösungsantrag nicht als Nutzung gewertet wird, wenn diese innerhalb der letzten drei Monate vor Antragstellung nur deshalb erfolgte, um die Löschung zu verhindern.

Der Lösungsantrag muss in Deutschland beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gestellt werden. Dieses unterrichtet den Markeninhaber über den Lösungsantrag. Widerspricht dieser nicht innerhalb von zwei Monaten, wird die Marke gelöscht; erfolgt Widerspruch, kann der Antragsteller die Löschung mit einer Klage weiterverfolgen. Das DPMA führt kein Lösungsverfahren durch. Alternativ ist in Deutschland auch eine direkte Klage vor den ordentlichen Gerichten zu erheben. Der Lösungsantrag in der EU wird hin-

gegen beim HABM gestellt und auch entschieden. Im Falle eines Widerspruchs muss zunächst eine Beschwerde gegen diese Entscheidung eingereicht werden, bevor eine Klage möglich ist.



*Dra. Diana Vera Caspary,
Legal Affairs,
Moeller IP Advisors,
Buenos Aires*

Terminvorschau





INTA/GRUR Joint Seminar

Are Trademark Rights Under Pressure?



Tuesday, 1 March 2011
12.00 – 17.00
Radisson Blu Royal Hotel
Brussels, Belgium

GRUR meets Brussels Workshop 2011 December 2011 | Brussels, Belgium

The EC/MPI Study on the Functioning of the CTM System: Results – Consequences – Challenges – Next Steps

Keynote Speaker:
Professor Annette Kur, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

Im Dezember 2010 hat das mit der Studie über das Markensystem in Europa beauftragte Max-Planck-Institut der EU-Kommission die Ergebnisse der Studie übermittelt. Diese Ergebnisse sollen nun spätestens im Februar 2011 veröffentlicht und innerhalb der Kommission einer ausführlichen Analyse und Bewertung (*Commission Impact Assessment*) unterzogen sowie mit den beteiligten Kreisen diskutiert werden. Für Herbst 2011 hat die Kommission angekündigt, als Ergebnis dieses Verfahrens dem EU-Parlament und dem EU-Ministerrat ein Gesetzespaket zur Ergänzung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrichtlinie vorzulegen.

Der **GRUR meets Brussels Workshop 2011** wird sich mit den Ergebnissen und Konsequenzen der Studie beschäftigen und das bis dahin zu erwartende Gesetzespaket beleuchten. Außerdem sollen die sich daraus ergebenden Herausforderungen und notwendigen nächsten Schritte diskutiert werden. GRUR freut sich, als Auftaktrednerin Frau Prof. Annette Kur/MPI gewonnen zu haben, die als Leiterin der Studie (gemeinsam mit Prof. Reto Hilty und Dr. Roland Knaak) einen besonderen Einblick in die Thematik hat. Daneben wird GRUR erneut Vertreter der EU-Kommission, des HABM sowie der beteiligten Kreise als Redner und Panellisten einbinden.

Der Workshop ist für die erste Dezemberhälfte 2011 in den Räumlichkeiten der Landesvertretung NRW in Brüssel geplant. Der genaue Termin wird Anfang 2011 bekannt gegeben.

Weitere Informationen folgen auf www.grur.de

Deutsche Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR



GRUR Jahrestagung 14. bis 17. September 2011 | Berlin

GRUR ist mit über 5.000 Mitgliedern aus dem In- und Ausland die größte und älteste der in Deutschland mit dem Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht befassten Vereinigungen. Zu ihren Mitgliedern gehören Patent- und Rechtsanwälte, Richter und Wissenschaftler, Unternehmen und Industrieverbände sowie deren Mitarbeiter und Vertreter. Auch Angehörige der deutschen und europäischen Marken- und Patentbehörden sowie der für den Schutz des Geistigen Eigentums zuständigen internationalen Organisationen gehören zu den Mitgliedern.

Seit über 50 Jahren bieten die Jahrestagungen von GRUR mit ihrem mehrtägigen profilierten Programm eine der bedeutendsten deutschen Plattformen für den wissenschaftlich-fachlichen Austausch von Fachleuten auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums.

Die Jahrestagung 2011 wird von der GRUR Bezirksgruppe Berlin ausgerichtet und findet vom 14. bis 17. September 2011 im Hotel Inter-Continental statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grur.de

Copyright © 2010 Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR), Konrad-Adenauer-Ufer 11, D-50668 Köln
Tel. +49-221-650 65-155 | Fax +49-221-650 65-205 | www.grur.de | office@grur.de

Herausgeber

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. | Konrad-Adenauer-Ufer 11, RheinAtrium | D-50668 Köln
Internet: www.grur.de
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, 14057 Berlin-Charlottenburg | Vereinsreg.-Nr. 670 Nz
Generalsekretär: Rechtsanwalt Dr. Michael Loschelder (V. i. S. d. P.)
Redaktion: Sandra von Lingen (Redaktionsleiterin), Sylvia Scheschonk, Dr. Patrick Schlieper
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber und der Redaktion wieder. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.