

Aus der Geschäftsstelle: Finanzielle Fördermaßnahmen aus dem GRUR-Wissenschaftsfonds

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht fühlt sich als wissenschaftliche Vereinigung in besonderer Weise dem universitären Bereich und dessen Belangen verbunden und verpflichtet.

Seit vielen Jahren werden daher aus dem GRUR-Wissenschaftsfonds Fördergelder für Universitäten und auch für das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht bereit gestellt. Nach kleinen Anfängen – im Jahre 1990 z.B. 12.000,- DM – sind diese Aufwendungen inzwischen die größten Ausgabenpositionen in der Bilanz der Vereinigung. In den letzten fünf Jahren wurden durchschnittlich 380.000,- € pro Jahr; in einigen Jahren aber auch schon über 400.000,- € für diesen Bereich aufgewendet. Etwa 250.000,- € pro Jahr werden dabei für **Großprojekte** ausgegeben. Dies sind die GRUR-Stiftungsprofessuren für den gewerblichen Rechtsschutz (z.B. an der Humboldt-Universität Berlin, an der Technischen Universität Karlsruhe und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Derzeit befinden sich für die nächsten Jahre GRUR-Stiftungslehrstühle für Hannover und Hamburg in Planung und Vorbereitung. Zu den Großprojekten gehört auch die Finanzierung von Assistentenstellen, z.B. an den Universitäten Köln, Bonn, Dresden, Freiburg und Osnabrück. Dabei werden die Mittel aus dem GRUR-Wissenschaftsfonds als „Anschubfinanzierung“ für vier bis fünf Jahre gewährt. Für die Zeit danach muss sich die jeweilige Universität vertraglich verpflichten, den Lehrstuhl bzw. die Assistentenstelle dann mit eigenen Etatmitteln weiterzuführen.

Außerdem werden regelmäßig **GRUR-Stipendien** in der Größenordnung von jährlich 60.000,- € an fünf bis sieben vorzugsweise ausländische Doktoranden vergeben, die hier in Deutschland promovieren.

Ferner wird mit dem „Ralf-Vieregge-Stipendium“ für Habilitanden an den

verstorbenen langjährigen Generalsekretär der Vereinigung erinnert.



Aus dem GRUR-Wissenschaftsfonds werden auch **Druckkostenzuschüsse**, meist für den Druck ausgewählter, besonderer Dissertationen in Höhe von 10.000,- bis 20.000,- € pro Jahr gezahlt. Der Einzelzuschuss je Druckwerk ist dabei auf 2.500,- € begrenzt.

Schließlich werden zahlreichen Lehrstühle des gewerblichen Rechtsschutzes mit **Zuschüssen für die Literaturbeschaffung** ihrer Bibliotheken von je-

weils 2.500,- € pro Jahr unterstützt. Die Gesamtsumme beläuft sich hier auf jährlich 30.000,- bis 40.000,- €.

Mit geringen Beträgen wurden in der Vergangenheit gelegentlich auch internationale Vortragsveranstaltungen bzw. Seminare mit polnischen, russischen oder auch chinesischen Organisationen unterstützt. Teilweise wurden derartige Veranstaltungen gemeinsam mit AIPPI oder gemeinsam mit dem Deutschen Patent- und Markenamt durchgeführt.

Über die Vergabe der Mittel aus dem GRUR-Wissenschaftsfonds entscheiden der Geschäftsführende Ausschuss und der Wissenschaftsausschuss. Allerdings übersteigen die Nachfragen regelmäßig die finanziellen Möglichkeiten, so dass viele förderungswürdige Anträge leider abgelehnt werden müssen.

Natürlich kann die Vereinigung als Einzelorganisation mit ihrem Wissenschaftsfonds die Mängel und Versäumnisse in der Hochschulfinanzierung auch nicht annähernd ausgleichen. Sie kann aber – und darüber freuen sich alle Beteiligten – wenigstens punktuelle Unterstützung leisten, an manchen Lehrstühlen für den gewerblichen Rechtsschutz schnell und unbürokratisch aushelfen und insbesondere durch „Anschubfinanzierungen“ Projekten zum Start verhelfen, die sonst auf der Strecke blieben!



*Dr. Wolf-Dieter Wirth
Schatzmeister / GRUR
Chemiker, Odenthal*

Internationalisierung: Intensivierung der internationalen Aktivitäten von GRUR beim HABM

Mit der Verabschiedung der ersten Richtlinie (EWG) Nr. 89/1004 des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marke (Markenrichtlinie) am 21. Dezember 1998 wurden zentrale Teile des Markenrechts der Mitgliedsstaaten harmonisiert und damit erstmalig die Möglichkeit geschaffen, dass die nationalen Markensysteme der Mitgliedsstaaten ihre teils erheblichen Unterschiedlichkeiten aufgeben. Die Richtlinie sollte von allen Mitgliedsstaaten bis zum 31. Dezember 1991 umgesetzt werden, für Deutschland wurde wegen der Wiedervereinigung die Frist um ein Jahr verlängert.

Das Vorhaben, ein eigenständiges europäisches Markenrecht zu entwickeln, führte am 20. Dezember 1993 zur Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (GMV), mit ihr wurde ein in allen Mitgliedsstaaten geltendes supranationales Markenrecht geschaffen. Als zentrale Markenbehörde wurde das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) – kurz HABM – geschaffen und am 1. April 1996 eröffnet.

Harmonisierung des Markenrechts und die Gemeinschaftsmarke waren Erfolge. Die nationalen für Markenrecht zuständigen Ämter und Gerichte entwickelten Leitlinien, die sich allmählich annäherten. Der Einfluss des sehr erfolgreichen HABM auf die Harmonisierung des Markenrechts in der EU war erheblich. Vorlagen und Rechtsmittel zum Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) und des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuG) führten zu weiteren Entwicklungen eines harmonisierten Markensystems national wie gemeinschaftsrechtlich in der EU.

Gleichwohl war und ist die Entwicklung zur Harmonisierung der europäischen Markensysteme noch nicht vollendet. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass noch weitere erhebliche Anstrengungen notwendig sind, um die Harmonisierung zu verbessern. Nach wie vor unterscheiden sich Entscheidungen in den EU-Ländern trotz des vorrangigen Grundsatzes der richtlinienkonformen Auslegung nicht unerheblich voneinander. Die Rechtstradition der Länder, die unterschiedlich ist, mag eine der Gründe sein. Hinzu kommt, dass nicht alle Kennzeichenrechte in den EU-Ländern durch die Markenrichtlinie harmonisiert wurden.

Bereits vor einigen Jahren führten diese Umstände zu verschiedenen Vorschlägen. Die Europäische Kommission hat im Jahre 2009 einen Auftrag an das Max-Planck-Institut in München erteilt, eine Studie über das generelle Funktionieren des Markensystems in Europa (Study on the Overall Functioning of the Trademark System in Europe) zu erstellen. Auch GRUR hat zu den Fragen der Studie Stellung genommen und an einem Hearing in München im April 2010 teilgenommen. Die Studie wurde am 15. Februar 2011 veröffentlicht. Befragt wurden u.a. in persönlichen Interviews die nationalen Patentämter. Ein ausgewählter Kreis von Nutzern nahm an einer Befragung des Befragungsinstituts GfK teil. Die Ergebnisse wurden seitdem zum Teil kontrovers diskutiert. Die Kommission hat am 26. Mai 2011 zu einem Hearing in Brüssel eingeladen, an dem auch GRUR teilnahm. Das Ergebnis war, dass die Beteiligten an dem Hearing ganz überwiegend mit dem europäischen Markensystem zufrieden sind und nur teilweise Änderungen wünschen. Anerkannt wurde auch, dass es bei dem Nebeneinander eines europäischen und nationaler Markensysteme bleiben soll. Die Kommission hat bekundet, im Herbst 2012 Gesetzesvorschläge vorzulegen. Wenn diese veröffentlicht sind, werden GRUR und ECTA hierzu einen gemeinsamen Joint Brussels Workshop veranstalten.



Parallel dazu hat die Kommission ihre Bestrebungen verstärkt, die Zusammenarbeit der nationalen Ämter zu fördern und deren Arbeit zu harmonisieren. Das HABM organisiert seit Jahren in Alicante Treffen von Mitgliedern der nationalen Ämter

Notiz: GRUR-HABM Kontaktausschuss

Im Herbst 2011 wurde auf Beschluss des Geschäftsführenden Ausschusses und des Gesamtvorstandes der Vereinigung ein GRUR-HABM Kontaktausschuss (GRUR-OHIM Link Committee) gebildet, welcher direkt an den Geschäftsführenden Ausschuss angegliedert ist. Der Kontaktausschuss hat zur Aufgabe, die in den letzten Jahren stetig gewachsenen Beziehungen zum HABM weiter zu intensivieren und sich noch stärker an den diversen Nutzer- und Projektgruppen des Amtes zu beteiligen. Dazu gehören etwa die Mitwirkung von GRUR in der OAMI Users' Group sowie in neu aufgelegten Projekten und Arbeitsausschüssen im Rahmen des Cooperation Fund und des Convergence Programme, aber auch die Unterstützung bei der Vorbereitung des Deutschen Tages in Alicante („German Day“). Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewältigung der Aufgaben, die im Jahr 2013 anfallen werden, wenn die Vereinigung einen der

zwei temporären Beobachtersitze im Administrative Board and Budget Committee (AB/BC) des HABM übernimmt.

Dem GRUR-HABM Kontaktausschuss gehören neben Dr. Michael Schaeffer (Harmsen Utescher), der auf Wunsch des Geschäftsführenden Ausschusses den Vorsitz des Kontaktausschusses übernommen hat, folgende Personen an: Carola Beckmann (Beiersdorf AG), Andreas Bothe (Hogan Lovells), Dr. Wolfgang Feiler (Takeda Pharma GmbH), Dr. Allard von Kameke (Uexkuell & Stolberg), Susanne Karow (Hogan Lovells) sowie Dr. Roberto Kunz-Hallstein (Kunz-Hallstein Rechtsanwälte).

*Sandra von Lingen / GRUR
Manager Legal & International Affairs*

und von Richtern der zuständigen Gerichte in der EU, um Erfahrungen auszutauschen und eine Harmonisierung der Amtsverfahren zu erreichen. Da traf es sich gut, dass das HABM in den letzten Jahren einen erheblichen Gebührenüberschuss erzielte, der nur für Investitionen zur Förderung des Markenrechts verwendet werden darf. Von diesem wurde ein „Cooperation Fund“ gegründet, der mit 50.000.000,- € ausgestattet worden ist. Da GRUR seit dem 1. Januar 2011 beim HABM einen Observator Status innehat und für das Jahr 2013 als Observer auch an den Sitzungen des Verwaltungs- und Budget-Ausschusses (Administrative Board and Budget Committee – AB/BC) teilnehmen wird, wurde GRUR in die Projekte des Cooperation Funds mit einbezogen. Zurzeit arbeitet GRUR an dem Projekt „CF 1.2.7 - User Satisfaction Survey“ mit. Dieses Projekt soll standardisierte Umfragen entwickeln, mit



denen die nationalen Ämter ihre Nutzer befragen sollen, um Stärken und Schwächen ihrer Arbeit festzustellen. Bekanntlich führt das HABM seit Jahren derartige Zufriedenheitsuntersuchungen unter den Nutzern durch, die insbesondere dazu dienen, die Qualität der Arbeit des Amtes zu erhöhen. Das Ergebnis ist, dass tatsächlich durch laufende Verbesserungen die Nutzerzufriedenheit mit dem HABM weiter zugenommen hat und heute beträchtlich ist. Das HABM hat ferner vor kurzem ein „Convergence Programme“ veröffentlicht. Dieses Programm basiert auf dem OHIM Strategic Plan 2011-2015, durch den das Netzwerk der nationalen Ämter der EU verbessert werden soll. Die wesentlichen Eckpunkte und Projekte sind:

- Entwicklung einer gemeinsamen Datenbank und einer Kommunikationsplattform;
- weitere Harmonisierung des Markenrechts und des Verfahrensrechts durch eine Markenrichtlinie;
- Unterstützung der Harmonisierung der Verfahrenspraxis der Ämter.

Auch bei diesem Programm wird das HABM mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zusammenarbeiten. Auch GRUR wurde hierzu eingeladen und in den Ausschuss „Relative Grounds – Likelihood of Confusion“ gewählt. Das Kick-off-Meeting fand am 8. und 9. Februar 2012 statt. Ein weiteres Treffen ist für September 2012 vorgesehen.

Die Projekte, die teilweise schon begonnen haben, sind:

- Klassifikation der Waren und Dienstleistungen;
- Behandlung der Klassen-Oberbegriffe;
- Prüfungsgrundsätze bei der Amtsprüfung wegen absoluter Gründe bei Wort-/Bildmarken mit schutzfähigem Bild und beschreibenden Wortbestandteilen;
- Prüfung des Schutzzumfanges von Schwarz-Weiß-Marken gegenüber farbigen Marken;
- Prüfung aus absoluten Gründen bezüglich der grafischen

Darstellung von nicht traditionellen Marken z.B. Positionsmarken, Hologramme, Bewegungsmarken;

- Prüfung im Hinblick auf Artikel 6ter der Pariser Übereinkunft und vergleichbarer Darstellungen (Wappen, Flaggen und dergleichen);
- Prüfung der Verwechslungsgefahr (klanglich, bildlich oder begrifflich) bei relativen Schutzhindernissen;
- Prüfung der Behandlung von nicht oder schwach kennzeichnungskräftigen Elementen von Marken bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr.

Diese Projekte sind für alle Markenrechtler und Nutzer von erheblicher Bedeutung und sicherlich harmonisierungsbedürftig für die nationale Amtspraxis wie für das HABM. An ihnen sind neben dem HABM 25 nationale Ämter und diverse NGOs beteiligt. In der Zeit vom 6. bis 10. Februar 2012 fanden beim HABM Sitzungen der Arbeitsausschüsse des Cooperation Fund und des Convergence Programme statt. Zusätzlich hat das HABM einen Arbeitsausschuss „OHIM New Website“ gebildet, der am 10. Februar 2012 das erste Mal tagte. GRUR ist auch in diesem Ausschuss Mitglied. Das Ziel ist es, die bisherige Website zu verbessern. Das gilt auch für „My Page“. Die OHIM-Website soll nutzerfreundlicher werden und den kleineren Direktanmeldern in leicht verständlicher Form Hilfestellung leisten. Für die Gruppen der vielenmeldenden Vertreter und Industrie sollen aktuelle Informationen schneller und leichter auffindbar veröffentlicht werden.

Das HABM hat zum Ausdruck gebracht, dass es daran arbeitet, noch weitere, europaweite Aufgaben zu übernehmen. Es hat vorgeschlagen, ein Registriersystem für nicht landwirtschaftliche geografische Herkunftsangaben beim Amt zu schaffen, über das die Kommission zurzeit nachdenkt.

Auch andere Registriersysteme der EU könnten beim HABM geschaffen werden, ausgenommen für das europäische Patent. Die Kommission und das HABM haben schließlich vor Kurzem eine Einschaltung des Amtes in ein System einer europäischen Datenbank bezüglich Produktpiraterie (European Observatory on Counterfeiting and Piracy) ins Auge gefasst. Besonders für die Zollbehörden wäre eine solche Datenbank sinnvoll. Das Vorhaben wurde in der Zwischenzeit vom Europäischen Parlament und dem Ministerrat gebilligt.

Das HABM ist also sehr aktiv bemüht, seine Kompetenzen als europäisches Amt (European Agency) zu erweitern und das vorhandene Potential für weitere Aufgaben zu nutzen. GRUR wird die Entwicklung des Amtes und die Harmonisierung des Markenrechts weiterhin aktiv begleiten.



*Dr. Michael Schaeffer
Vorsitzender des GRUR-OHIM Kontaktausschusses
Rechtsanwalt, Hamburg*

Schwerpunkt: Die ACTA-Debatte und ihre Folgen

Die Diskussion um das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) hat in den letzten Monaten hohe Wellen geschlagen. Seit den ersten Aktionstagen gegen ACTA im Februar dieses Jahres wird die Debatte über das Für und Wider einer Verschärfung der Durchsetzungsregeln im geistigen Eigentum in der ganzen Breite der Gesellschaft geführt. ACTA hat sich zum Symbol einer neuartigen Politisierung des geistigen Eigentums entwickelt. Hiermit konnte noch vor wenigen Monaten niemand rechnen. Zwar waren seit 2009 erste Entwürfe aus den zunächst geheimen Verhandlungen an die Öffentlichkeit gedrungen, die einige Sprengkraft offenbarten und für erste Diskussionen, vor allem im Internet sorgten. Auch war zu beobachten, dass sich das Europäische Parlament seit dem Jahr 2010 in regelmäßigen Abständen mit Resolutionen gegen die intransparente Verhandlungsführung der Kommission wandte und schließlich für die Veröffentlichung der offiziellen Entwurfstexte sorgte. Als weiterer Meilenstein der Debatte erklärten im Februar 2011 immerhin 25 europäische Professoren, darunter zahlreiche GRUR-Mitglieder, und jüngere Wissenschaftler in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass sie von einer unveränderten Verabschiedung des Abkommens durch die europäischen Institutionen abraten. Diese frühen Warnzeichen wurden aber, wie sonst üblich, nur in der Fachöffentlichkeit und in den einschlägigen Internetforen wahrgenommen. Dass es im weiteren Verlauf zu Großdemonstrationen in mehreren Mitgliedstaaten der EU kommen würde, am 11. Februar 2012 gingen alleine in Deutschland Zehntausende bei eisigen Temperaturen auf die Straße, war kaum abzusehen.

Piraten entern die öffentliche Debatte

Die Aufregung um ACTA fällt mit der für die Fachwelt des Immaterialgüterrechts ebenso überraschenden Erfolgswelle der deutschen Piratenpartei und ihrer europäischen Schwesterorganisationen zusammen, für die ACTA den idealen Anlass bietet, ihr bislang verborgen gebliebenes Mobilisierungspotential zu aktivieren. Die Kritik an ACTA wird aber nicht nur von den Piraten getragen. Es sind auch die Nichtregierungsorganisationen, zum Teil bereits bekannte, zum Teil neuartige, sowie die Grünen, die sich von Beginn an gegen das neue Abkommen ausgesprochen haben. Die etablierten Parteien sind von dieser Welle überrascht worden und versuchen nun, im Eiltempo Mehrheitspositionen in der Netzpolitik zu formulieren. Parallel ist das Interesse der klassischen Medien am Urheberrecht erwacht, welche die Öffentlichkeit mit Berichten sowie Essays und Interviews von Urhebern, Netzaktivisten und Interessenvertretern geradezu überfluten.

Der im Dezember 2010 verabschiedete Text des ACTA-Abkommens kann die entstandene Aufregung nur zum Teil erklären. Bei unbefangener Lektüre handelt es sich bei ACTA um einen plurilateralen Staatsvertrag, der in der Nachfolge des TRIPS-Abkommens punktuelle Verschärfungen der zivil- und strafrechtlichen Sanktionen bei Verletzung geistiger Eigentumsrechte bringen soll. Ausweislich Artikel 1 ACTA sollen die Vertragsstaaten weiterhin an die Pflichten aus dem TRIPS-Abkommen gebunden sein. Zahlreiche Bestimmungen

sind in der Formulierung an das TRIPS-Abkommen angelehnt und präzisieren die dort bereits von der EU und über 150 Staaten akzeptierten Standards. Auch wurden die in den ersten Entwürfen enthaltenen Regelungen über Netzsperrungen von Nutzern bei wiederholten Urheberrechtsverletzungen nach der lautstarken Kritik gestrichen. Woher rührt also die ganze Aufregung um das Abkommen in Europa? Die Regelungen selbst können den Konflikt nur zum Teil erklären.

ACTA und das europäische Recht

Glaut man den verschiedenen Stellungnahmen der Europäischen Kommission, so geht ACTA über den europäischen *acquis communautaire* nicht hinaus. Alles was das Abkommen regelt, sei in Europa bereits heute geltendes Recht. Diese Aussage ist so nicht haltbar. Natürlich ist der Kommission bei Anlegung eines groben Rasters zuzustimmen: Es gibt bereits heute Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche bei Verletzungen geistiger Eigentumsrechte in Europa. Auch ist die



Grenzkontrolle bereits etabliert, gleiches gilt für effektive einstweilige Maßnahmen. Die Tücke steckt aber im Detail. So verschweigt die Kommission beispielsweise, dass die Zollbehörden nach der EU-Grenzbeschlagnahme-Verordnung 1383/2003 nur bei Verletzung von Markenrechten durch die Verwendung identischer Zeichen vorgehen können. Bei der Verwendung ähnlicher Zeichen, bei denen für eine Markenverletzung Verwechslungsgefahr vorliegen muss, können die Zollbehörden dagegen nicht einschreiten. Diese Begrenzung der Zollmaßnahmen auf eindeutige Fälle macht Sinn, weil die diffizilen Fragestellungen im Bereich des Verwechslungsschutzes nicht von Zollbeamten beurteilt werden können und sollen. Die Grenzmaßnahmen nach Artikel 13-22 ACTA sind dagegen auf jede Form der Markenverletzung anwendbar. Hierin



liegt eine spürbare Erweiterung des Anwendungsbereichs der Grenzbeschlagnahme.

Problematisch ist auch die Regelung zu einstweiligen Maßnahmen. Diese können, wie schon nach dem TRIPS-Abkommen und nach der EU-Durchsetzungsrichtlinie 2004/48, auch ohne vorherige Anhörung der anderen Partei beschlossen werden. Dass eine solche Vorgehensweise für den effektiven Rechtsschutz im geistigen Eigentum unabdingbar ist, wird von keinem der Kritiker in Frage gestellt. Allerdings ist die Verfügung von gerichtlichen Maßnahmen ohne vorherige Anhörung ein Bereich, der sensible Grundrechtsfragen aufwirft. Deswegen sehen die bisherigen Regelungstexte zur Sicherung des rechtlichen Gehörs vor, dass der Adressat der Maßnahme jedenfalls unverzüglich nach Vollziehung der Maßnahme anzuhören ist. ACTA schweigt hierzu. Nun mag man einwenden, dass sich das Erfordernis der nachträglichen Anhörung aus dem allgemeinen Verweis auf das TRIPS-Abkommen ergibt, welches in Art. 50 Abs. 4 eine entsprechende Regelung enthält. Nur wird dabei vergessen, dass es sich bei TRIPS um ein Abkommen handelt, welches schärfere nationale Regelungen zu den Sanktionen nicht verbietet. Das Risiko, dass sich die Gerichte der TRIPS-Mitgliedstaaten auf eine Argumentation einlassen, welche zur Erosion des Rechtsschutzes führt, wird letztlich dem von der Maßnahme Betroffenen aufgebürdet. Dieser Mangel an ausdrücklichen Verfahrensgarantien betrifft auch andere ACTA-Regelungen.

Was schließlich die strafrechtlichen Sanktionen betrifft, fehlt es bislang überhaupt an einer europäischen Regelung. Für Deutschland dürften sich durch die Umsetzung von ACTA insofern zwar keine Veränderungen ergeben. Gleichwohl gilt auch hier, dass das Argument der Kommission, es werde nicht über den heutigen Zustand des europäischen Rechts hinausgegangen, allenfalls formal korrekt ist. De facto würden durch ACTA paneuropäische Standards zum Strafrecht im geistigen Eigentum etabliert.

Rechtsverletzungen im Internet nach ACTA

Die bisher genannten Kritikpunkte beziehen sich allesamt auf Fragen der klassischen Rechtsdurchsetzung im Imma-

terialgüterrecht mit nur geringer Brisanz für die Rechtsdurchsetzung im Internet. Dies nicht ohne Grund: Das Kapitel zur Durchsetzung im „digitalen Umfeld“ wurde gegenüber den ersten Entwürfen weitgehend entschärft und enthält kaum noch etwas, was nicht bereits heute im europäischen Recht möglich wäre. Statt den zunächst vorgesehenen Netzsperrern wird nunmehr den Mitgliedstaaten in Art. 27 aufgetragen, „Kooperationsbemühungen“ zwischen Rechtsinhabern und Diensteanbietern



zu fördern. Die Formulierung, obwohl sehr weich und allgemein, leistet aber der Befürchtung Vorschub, die EU könnte künftig weitergehende Filter- und Überwachungspflichten für Internet Service Provider vorsehen als nach geltendem Recht.

Entsprechende Bestrebungen sind bei der anstehenden Überarbeitung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48 auf der Tagesordnung. Sie würden durch die Ratifikation von ACTA Rückenwind erhalten. Eine Pflicht zur Etablierung entsprechender Überwachungspflichten kann ACTA aber nicht entnommen werden.

Institutioneller Konflikt zwischen Parlament und Kommission

Die inhaltlichen Kritikpunkte verdienen Aufmerksamkeit, können die Aufregung um ACTA jedoch nicht vollständig erklären. ACTA würde keine sprunghafte Verschärfung der Rechtsdurchsetzung mit sich bringen, sondern in Einzelfragen die Kampflinien etwas zugunsten der Rechtsinhaber verschieben. Dass im Europäischen Parlament so erbittert um ACTA gestritten wird, erklärt dies nicht. Der Konflikt hat vielmehr auch institutionelle Gründe. Soweit ersichtlich handelt es sich bei ACTA um den ersten internationalen Handelsvertrag, bei dem die neuen Regelungen zur Beteiligung des Parlaments nach dem AEUV zur Anwendung kommen. Die Artikel 218, 207 AEUV sehen weitreichende Beteili-

gungsrechte des Europäischen Parlaments bei der Verhandlung und bei der Ratifikation von Handelsverträgen vor. ACTA ist das praktische Beispiel, an dem die Einzelheiten der Anwendung der Regelungen nunmehr entwickelt werden. Dies erklärt die deutlichen Resolutionen des Parlaments im Zuge der Verhandlungen von ACTA.

Der institutionelle Konflikt könnte die inhaltliche Kritik an dem Abkommen am Ende so verstärken, dass sich das Parlament noch im Juni gegen die Ratifikation ausspricht, ohne auf das von der Kommission in Auftrag gegebene Gutachten des EuGH zu warten.



Gesellschaftliche Kritik an ACTA

Für die breite gesellschaftliche Debatte ist diese institutionelle Frage allerdings ohne erkennbare Bedeutung. Die überwiegend jugendlichen Demonstranten gehen auf die Straße, weil ACTA für sie das Symbol einer einseitig auf die Interessen der Rechtsinhaber ausgerichteten Gesetzgebung im geistigen Eigentum, insbesondere im Urheberrecht darstellt. Gerade der europäische Gesetzgeber muss sich vorwerfen lassen, zu lange bei der Richtlinienggebung im Urheberrecht die Interessen der Nutzer von Inhalten ausgeblendet oder nicht adäquat berücksichtigt zu haben. ACTA illustriert die Einseitigkeit der Rechtssetzung in eindrücklicher Weise. Man verhandelt jahrelang unter Umgehung der an sich zuständigen internationalen Institutionen WTO und WIPO über punktuelle Verbesserungen der Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte und macht sich nicht ein-



mal die Mühe, adäquate Rechtsschutzgarantien für die Adressaten entsprechender Maßnahmen aufzunehmen, geschweige denn die drängenden Fragen des Interessenausgleichs zwischen Urhebern, Intermediären

und Nutzern im Zeitalter von Digitalisierung und Datennetzen anzupacken. Es sind nicht nur die Anti-ACTA-Demonstranten, die von den Gesetzgebern Antworten auf diese Fragen erwarten.

Steht am Ende die Ablehnung von ACTA?

Der politische Preis für die Verabschiedung des Abkommens ist in den letzten Monaten erheblich gestiegen. Wer ACTA unverändert durch das europäische und die nationalen Parlamente peitschen will, muss sich auf ein weiteres Erstarken der Fundamentalkritik am geistigen Eigentum einstellen. Diese kommt die Rechtsinhaber am langen Ende teurer zu stehen als einzelne Lücken bei den Sanktionen und Verfahren. Das geistige Eigentum ist mehr als andere Rechtsgüter auf die gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen, weil Verletzungen vielfach unsichtbar geschehen und nur unter unverhältnismäßigen

Kosten aufgedeckt werden können, gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Ein weiteres blindes Anziehen der Daumenschraube ohne Rücksicht auf die gesellschaftlichen Folgen verbietet sich daher.



Prof. Dr. Axel Metzger,
LL.M. (Harvard)
Institut für Rechtsinformatik
Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover
Mitglied des GRUR-
Fachausschusses für
Urheber- und Verlagsrecht

Honorarprofessur für Dr. Michael Loschelder

– Wussten Sie schon ...

dass die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Dr. Michael Loschelder, Partner der Sozietät Loschelder Rechtsanwälte und Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V., am 17. November 2011 zum Honorarprofessor ernannt hat?



Dr. Loschelder ist der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn seit Jahrzehnten verbunden. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er dort als wissenschaftlicher Assistent; 1977 erfolgte die Promotion. Seit 2008 hat er einen Lehrauftrag für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Er hält die Vorlesung *Einführung in das Marken- und Designrecht* und betreut gemeinsam mit Prof. Dr. Leistner das Schwerpunktseminar *Deutsches und europäisches Immaterialgüterrecht*.

Mit der Honorarprofessur ehrt die Universität Bonn Dr. Loschelder für seine hervorragenden Leistungen in der

beruflichen Praxis und Wissenschaft. Er ist ein Experte im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; seit Beginn seiner anwaltlichen Tätigkeit ist er vorrangig mit diesem Rechtsgebiet befasst. Dr. Loschelder ist (Mit-)Herausgeber und (Mit-)Autor wichtiger Werke zum Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Geschmacksmusterrecht, Know-how-Schutz und Recht der geographischen Herkunftsangaben. Er hat diverse Vorträge und Vorlesungen zum gewerblichen Rechtsschutz gehalten, u.a. an der Mittelrheinische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Bonn e.V. (VWA) und dem Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC). Einen Lehrauftrag hat er auch an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die Antrittsvorlesung zum Thema *„Stolpersteine“ auf dem Weg zu einem europäischen Urheberrecht* fand im Rahmen der Promotionsfeier der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät am 12. Mai 2012 statt. Zum Wintersemester 2012/2013 wird Dr. Loschelder die Vorlesung *Durchsetzung der Ansprüche aus dem Bereich des geistigen Eigentums im Prozess* halten.



Im Fokus: Plain Packaging, the Consumer and the Market

During the last two or three years the discussion within trademark circles regarding the so called plain packaging¹ issue has been quite vivid. Among arguments to reject this approach, i.e. use plain packages for certain products with negative consequences for people's health, such as tobacco, can be mentioned consumer confusion, the interference with, or expropriation of, trademark holders' rights, the negative effect on the functioning of the market, and the possible increase of counterfeit products with accelerating health risks and decreasing state revenue as likely consequences. In addition it has been argued that plain packaging probably leads to an increased burden for the enforcement authorities, i.e. to increased costs.

By standardized or plain packaging² is meant that the manufacturer would be allowed to print on the package only brand and product names, the quantity of the product, health warnings and other mandatory information, such as a list of ingredients, and when talking about tobacco products the content of tar, nicotine and other components. Besides the brand name of a regulated size, font and place on the package, all other features would thus be prohibited, such as figurative trademarks, logos, colors or a combination of them. Any ornamental or decorative composition would be prohibited as well. All packages have to be white, grey or plain cardboard. The size and shape of the package could also be regulated.

The starting point of the brief analysis here is the economic theories underlying trademarks, but first a few words about some of the legal aspects.³

In order to avoid possible misunderstandings it is underlined that this brief article is not to be construed as taking a stand on health issues⁴, but is simply an attempt to take a look at how plain packaging as such might affect the consumer and the market.



Examples of plain packaging published on the website of the Australian Government / Department of Health and Aging as part of the public consultation on plain packaging of cigarettes

Legal aspects of plain packaging

EU legal basis

It seems to be unclear whether or not a legal basis, principle of conferral, can be found for EU legislative action with respect to a possible revision of the Tobacco Products Directive incorporating plain packaging⁵. Since Member States remain generally competent under Article 168 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to adopt public health measures, it as a matter of fact explicitly excludes EU from harmonizing laws under this provision, the basis has to be found elsewhere in the treaty. The Article used is 114 concerning the internal market, which is aimed at diminishing possible obstacles caused by disparate national legislation, which in its turn causes barriers to trade. In other words if the Commission can show that several Member States are contemplating to adopt measures to establish plain packaging rules, which can be construed as barriers, it might be able to propose a EU wide scheme in this respect.⁶

This is not unproblematic, however, because it has been argued that the pursuit of another regulatory goal, such as public health, must be part of an overall legislative framework, which has as its objective the establishment and functioning of the internal market. Since the

Commission more and more seems to be stressing the health objective as the overall object of EU tobacco regulation this can be a hindrance for the establishment of the required legal basis.⁷

Regarding the principle of subsidiarity, which also has to be fulfilled⁸, it seems clear that since the very aim of the plain packaging proposal is to encompass all the Member States it cannot be sufficiently achieved by them individually. EU action is consequently called upon.⁹ Since the impact of plain packaging on consumer behavior remains unclear so remains the question of whether or not the principle of proportionality has been fulfilled.¹⁰

Trademark Law

The situation with respect to EU trademark law is neither uncontroversial. There is an argument according to which an EU trademark right is not a positive right to use a protected sign, but rather a right to act against other infringing users. It is thus an exclusionary, i.e. a negative right, which does not comprise an entitlement against authorities to use a trademark unimpeded by provisions of public law.¹¹ In other words, since plain packaging would not allow third parties to exploit tobacco signs, but would only restrict the right owners' ability to use their own signs, these rules would at least formally respect trademark rights. The

¹ A display ban is not discussed here although these issues are usually touched upon together. A display ban has for instance been introduced in Finland from the beginning of this year.

² See Christopher Snowdon, Plain Packaging – Commercial expression, anti-smoking extremism and the risk of hyper-regulation, Adam Smith Research Trust 2012, for a vivid historic exposé on plain packaging pp. 7-10.

³ The very brief mentioning here of some of the legal aspects is based on Alberto Alemanno's excellent article "Out of Sight out of Mind, Towards a New EU Tobacco Products Directive", which is forthcoming in 18 Columbia Journal of European Law 2 (Spring 2012) pp. 1-50.

⁴ See Alemanno, p. 3.

⁵ Directive 2001/37 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products OJ 2001, L 194/26.

⁶ See Alemanno pp. 11-24, where he develops the arguments regarding the legal basis.

⁷ See Alemanno p. 24.

⁸ See Alemanno pp. 27-35.

⁹ See Alemanno p. 24.

¹⁰ See Alemanno p. 32.

¹¹ See Alemanno p. 37 particularly note 156.

problem with this argument is, however, that it does not seem to recognize that the right can be deemed forfeited after five years if not used and thus open up a possibility for appropriation by others for use in other sectors of industry.¹²

When accepting that descriptors, such as „light“ or „mild“ should be prohibited, it seemed to take place under the condition that there still remained other distinctive signs on the basis of which the products could be distinguished.¹³ If also these become prohibited it can be argued that the plain packaging proposal undermines the very function of a trademark. One of the most important features of a mark, if not the most essential one, is of course to distinguish particular goods or services of one undertaking from those of other undertakings. Requiring all tobacco packages to be the same would of course effectively hamper this despite the brand name remaining. This proposal has in addition to be seen in the existing European context with prohibitions on all forms of audiovisual commercial communication¹⁴, product placement¹⁵ and advertising¹⁶ of tobacco products. Packages are thus for the time being the only place where trademarks can be displayed since, talking in trademark terms, at least part of the advertising and communication functions have been put out of order due to the mentioned prohibitions.

If plain packaging is introduced on a national level there will, in addition, be a conflict with the unitary character of the Community trademark system.¹⁷ Since the Community trademark, CTM, simply put, is in force in every single Member State in the same way and format it cannot appear in one way in some states and in another in others.

It has finally been held that plain packaging is in breach with the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).¹⁸ In article 15(4) it is namely stated that the nature of the goods or services to which a

trademark is to be applied shall not form an obstacle to registration of the trademark. TRIPS is allowing, however, limited exceptions to the rights conferred by a trademark provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.¹⁹ It has been claimed that plain packaging does not fall within this exception.

Fundamental rights

According to Article 17 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR) intellectual property shall be protected. In Article 52(1) any limitation of the rights mentioned in CFR should be subject to the principle of proportionality. It has been argued that this is not the case with respect to the proposal on plain packaging because of its far reaching consequences for the right holder. This argument may lose some weight, however, if it can be argued that a trademark right is only a negative right and not a positive entitlement as well.²⁰

All in all a legal assessment of the plain packaging proposal does clearly not come without considerable challenges. This concerns the economic analysis to quite some extent as well.

Two economic theories

The monopoly theory

According to a more traditional view putting emphasis on the exclusionary nature of a trademark brings to mind a monopoly in an economic sense. If perceived such it could hinder the entrance of new enterprises or undertakings into the market or at least make it more costly for them to enter. The so called barriers to entry would thus be higher. Strong trademarks might also create artificial differences between products or services and in addition result in higher prices for the consumer. Brand loyalty could also discourage the consumer from trying new products, which in turn can hamper the market dynamics. All in all broad protection, it

is argued, leads to weak price competition and to the market mechanisms being undermined.

The consumer information theory

Beside the monopoly theory there is another way of perceiving trademarks economically, i.e. as a consumer signal. The theory is named the consumer information theory of brand identification.²¹



According to this way of looking at the trademark it contributes to lowering the search costs for the consumer.²² The consumer does not have to spend time on looking for the product or service nor on orienting him- or herself of the qualities of the product. The trademark is also contributing to the protection of possible investments made and thus functioning as an incentive for further product or service development, which in turn strengthens the signaling effect. The two last mentioned points can of course also be viewed as a positive consequence of the monopoly theory, at least from a brand owner perspective.

Implications

Assuming we take the mentioned theories seriously the consequences of plain packaging on the consumer and the market can be roughly outlined in the following way. The lack of distinctive features on the package will most likely promote price competition since price will, more or less, be the only factor distinguishing one product from another. This will drive prices down. If prices decrease so do investments in research and development. This will, at least hypothetically, result in increasing consumption of lower quality products. The effect is thus, at

¹² Article 12(1)(1) of Directive 2008/95/EC and Articles 15(1) and 51(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009. The very last point is not mentioned and elaborated on by Alemanno.

¹³ See Alemanno p. 37.

¹⁴ Article 9(1)(d) of Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services.

¹⁵ Article 11(4) of Directive 2010/13/EU.

¹⁶ Articles 3, 4 and 5 of Directive 2003/33/EC of the Parliament and the Council of 26 May 2003 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products.

¹⁷ See Alemanno p. 48.

¹⁸ Dated 15 April 1994. TRIPS is not discussed by Alemanno.

¹⁹ Article 17. See also APRAM's thoroughly argued opinion sent to the European Commission re: Proposal of the European Commission's Directorate General for Health and Consumers on plain packaging for tobacco products, dated 31 May 2011, p. 12.

²⁰ See Alemanno p. 43.

²¹ See William M. Landes and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press 2003, p. 173, where they, among other things note, "The hostile view of brand advertising is unsound."

²² See Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, Edward Elgar 2011, pp.131-138.

least it seems so, contrary to the purpose of the whole exercise, i.e. decreasing consumption. Combined with taxes on the products the normal market mechanism is in addition put out of function.

Since plain packaging will deprive the consumer of information whereby to easily identify the product search costs are increased. Although there will be, as indicated above, a downward pressure on prices this will at least to some extent be made up by the increasing search costs. A further issue is that the link, which a trademark is between the experience and the product, will be weakened, which can encourage testing new products, but on the other hand can also function as a discouraging factor and contribute to decreasing consumption. Undermining the link may on the other hand contribute to lowering the barrier between branded and counterfeit goods. In addition the lack of a distinctive trade mark will water down the connection to the producer of the product and thus lessen the possible target effect a trademark has. This can have an effect on organizational behavior as well, which

might not be in line with the overall purpose of plain packaging. It is obvious that corporate social responsibility is linked to trademarks. Companies are very conscious of reputational costs. It has namely been argued, and rightly so, that trademarks function as incentives for enterprises to improve or maintain their standard of behavior and also to monitor the behavior of their suppliers.²³

Although it will probably take considerable time before we get any empirical data from Australia, where they have recently introduced plain packaging legislation²⁴, it is safe to say that already the above short exercise shows that limiting the usability of trademarks is contrary to modern requirements of consumer information and the efficient working of the market and thus indicates that alternative means should be seriously contemplated when striving for reaching the aim, i.e. improving public health.

Concluding remarks

It is unrealistic to think that modern government would or should not be in-

involved in matters concerning public health. The question is thus how much and by which means. Taking into account the measures already undertaken in the area now discussed and the confusion the proposed measure, i.e. plain packaging, seems to cause both the consumer and the market the conclusion cannot be a surprise to anyone. There is quite apparently ample room for other solutions as indicated above. There is clearly also reason to be worried about the proposal regarding plain packaging weakening the link between the consumer and the enterprise. For well informed consumers and efficiently functioning markets "No logo"²⁵ does thus not seem to be the solution.



Max Oker-Blom, PhD(econ.), LL.Lic.

Adjunct professor
Plain Packaging, the Consumer and the
Market

²³ Griffiths p. 131 and particularly the reference to the European Commission in note 97.

²⁴ See the Tobacco Plain Packaging Bill 2011 and the related Trade Marks Amendment.

²⁵ See Naomi Klein, No Logo, Flamingo 2000, and her critical position towards brands and branding.

Im Portrait:



Die Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums

Im Jahr 1897 gründeten führende europäische Fachleute des gewerblichen Rechtsschutzes u.a. auf Initiative des damaligen GRUR-Generalsekretärs, Dr. Albert Osterrieth, die *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*, allgemein bekannt unter der Kurzbezeichnung **AIPPI**.

Die Vereinigung ist politisch neutral und verfolgt keinen Gewinnzweck. Ihr Zweck ist die Förderung des geistigen Eigentums und die Vermeidung des unlauteren Wettbewerbs auf internationaler und nationaler Ebene. Die Zielsetzung ist in der über 100jährigen Geschichte der **AIPPI** nahezu unverändert geblieben.

Geschichte der AIPPI

Die Anfänge der **AIPPI** reichen in die Zeit der Unterzeichnung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums im Jahre 1883 zurück. Auf Initiative führender Wissenschaftler und Praktiker, insbesondere Dr. Albert Osterrieth (Deutschland), Eugène Pouillet und Georges Maillard (Frankreich) sowie Hofrat Dr. Wilhelm Exner (Österreich/Ungarn) fand 1897 im Mai der Gründungsakt der **AIPPI** in Brüssel und im Oktober der erste Kongress in Wien und Budapest statt.

Die regelmäßigen Kongresse wurden 1914 durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. 1925 lebte die Vereinigung wieder auf

und verlagerte ihren Sitz unter der Leitung des Zürcher Patentanwaltes Eugen Blum in die Schweiz. Durch den Zweiten Weltkrieg erlitt die Tätigkeit der **AIPPI** von 1938 bis 1946 eine zweite Unterbrechung.

Seither hat sie sich kontinuierlich zu ihrer heutigen Struktur fortentwickelt. Das ursprüngliche Übergewicht Westeuropas wurde durch den Beitritt der Industriestaaten aus Übersee, der Länder Osteuropas und in neuerer Zeit durch die zunehmende Mitarbeit von Schwellen- und Entwicklungsländern durch eine bewusst angestrebte globale Universalität abgelöst.

Die **AIPPI** hat durch mehr als 500 an nationale und internationale Gremien gerichtete Entschlüsse (Resolutionen) die Fortentwicklung und Harmonisierung des internationalen Rechts des geistigen Eigentums vor allem innerhalb der WIPO wesentlich mitgestaltet. Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren sowie Amicus-Curiae-Eingaben ermöglichten es, die rechtsvergleichenden Untersuchungen der **AIPPI** in die Gestaltung des Schutzes geistigen Eigentums einfließen zu lassen.

Zweck der AIPPI

Gemäß Art. 2 der Statuten der **AIPPI** bezweckt die Vereinigung:

- die Förderung der Erkenntnis der Notwendigkeit des

- Schutzes geistigen Eigentums;
- die Unterdrückung unlauteren Wettbewerbs;
- die Begünstigung der Weiterentwicklung des Schutzes des geistigen Eigentums;
- das Studium und den Vergleich von Gesetzen und Gesetzesentwürfen, insbes. im Hinblick auf die Förderung ihrer Harmonisierung;
- einen Beitrag zur Entwicklung, Erweiterung und Verbesserung von internationalen Übereinkommen und Verträgen zum Schutz geistigen Eigentums.

Diese Ziele sollen insbesondere erreicht werden durch:

- die Verbreitung von Informationen, einschließlich Ausarbeitung und Verbreitung von Veröffentlichungen;
- die Veranstaltung von Kongressen, Tagungen und anderen Zusammenkünften;
- die Geltendmachung des Standpunkts der Vereinigung und die Vorlage von Stellungnahmen bei Regierungen, zwischenstaatlichen Körperschaften sowie nationalen, regionalen und internationalen Organisationen.

Organisation und Mitgliedschaft

Mitglieder der **AIPPI** sind natürliche und juristische Personen, die an der Fortentwicklung des Rechts des geistigen Eigentums aktiven Anteil nehmen oder interessiert sind. Die Mitgliedschaft ist für Patentanwälte, im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht tätige Rechtsanwälte sowie Patent- und Markenfachleute der Industrie fast selbstverständlich. Sie erstreckt sich aber auch auf Richter und Wissenschaftler.

Es bestehen etwa 63 Landesgruppen oder Regionalgruppen der **AIPPI**. Über 90 % der **AIPPI**-Mitglieder sind die Mitglieder dieser Landes- oder Regionalgruppe. In Ländern ohne Landes- oder Regionalgruppe ansässige Personen treten unmittelbar der internationalen Vereinigung bei. Die **AIPPI** zählt etwa 8.500 Mitglieder aus mehr als 100 Ländern. Die Deutsche Landesgruppe stellt mit etwa 950 Mitgliedern nach Japan das zweitgrößte Kontingent.

Entscheidungsorgane der **AIPPI** sind die an den Kongressen alle zwei Jahre tagende *Generalversammlung*, welche über Satzungsfragen entscheidet, sowie der alljährlich tagende *Geschäftsführende Ausschuss*, der eine Art Parlament mit rund 350 Delegierten bildet, Stellungnahmen und Resolutionen der **AIPPI** verabschiedet und das Exekutivorgan der **AIPPI**, das *Bureau*, wählt. Dringende Geschäfte werden einem *Präsidentenrat* vorgelegt, dem alle Landes- und Regionalgruppenpräsidenten und die Ehrenmitglieder angehören.



Dr. Thierry Calame, Generalberichterstatter der AIPPI während des Forums und der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses im Oktober 2011, Hyderabad, Indien

Das *Bureau* mit seinen 9 Mitgliedern leitet und überwacht die Geschäftsführung. Der Präsident und der Vizepräsident stehen

drei Abteilungen vor. Der Generalsekretär und sein Stellvertreter führen die Administration. Der Generalberichterstatter und seine Stellvertreter sind für die wissenschaftliche Arbeit zuständig. Der Generalschatzmeister trägt die Verantwortung für die Finanzen. Ein Kongressrepräsentant vertritt im *Bureau* die Landesgruppe, die den nächsten Kongress austrägt.

Verschiedene *Ausschüsse*, insbesondere der Programmausschuss, der Mitgliederausschuss, der Kommunikationsausschuss und der Beratende Finanzausschuss vervollständigen den Kreis gewählter leitender Organe.

Ein größerer Kreis *ständiger Repräsentanten* sorgt für die regelmäßige Vertretung der **AIPPI** bei internationalen Organisationen.

Tagungen der AIPPI

Die **AIPPI** führt alle zwei Jahre *Weltkongresse* für geistiges Eigentum durch, an denen alle Mitglieder zur Teilnahme eingeladen sind. Sie werden in der Regel von rund 2.000 bis 2.500 Teilnehmern besucht. Neben der wissenschaftlichen Arbeit der Arbeitsausschüsse und den Sitzungen der Entscheidungsorgane der **AIPPI** finden während der Kongresse Seminare und Workshops statt, an denen den Teilnehmern wertvolle Fortbildung zu aktuellen IP-Themen aus aller Welt geboten wird.

In dem Zwischenjahr zwischen den Kongressen tagt der *Geschäftsführende Ausschuss*. Gleichzeitig findet ein zweitägiges Forum der **AIPPI** statt, welches der Fortbildung dient und auch für Nicht-Mitglieder der **AIPPI** offen ist. Der Präsidentenrat tritt ebenfalls bei diesen Tagungen zusammen.



Bureau der AIPPI mit dem Commissioner des chinesischen Patentamts und dem Organisationskomitee des Asien/China Seminars, Peking, April 2012

Das *Bureau* der **AIPPI** trifft sich jährlich zu zwei Sitzungen, im Herbst während der internationalen Tagung und im Frühjahr zu einer Geschäftssitzung, die häufig mit anderen **AIPPI**-Veranstaltungen gekoppelt wird.

Es wird angestrebt, die Tagungen der **AIPPI** abwechselnd auf alle Regionen der Welt zu verteilen. Der nächste Kongress findet im Oktober 2012 in Seoul, Süd-Korea statt. Im Jahr darauf lädt Helsinki, Finnland, zum Forum und zur Tagung des *Geschäftsführenden Ausschusses* ein.

Landes- und Regionalgruppen führen zusätzliche von der **AIPPI** geförderte internationale Seminare über Fachfragen durch. Die Seminare in Verbindung mit dem Frühjahrstreffen des *Bureaus* waren jüngst sehr erfolgreich. Eine Kombination zweier Scheinprozesse im Patent- und im Markenrecht mit begleitenden Fachvorträgen, welche ein internationales Seminar der türkischen Landesgruppe in 2011 und ein Seminar der chinesischen Landesgruppe in diesem Jahr geprägt hat, fand sehr großen Zuspruch.

Publikationen der AIPPI

Seit 1897 gibt die AIPPI in regelmäßigen Abständen Jahrbücher in drei bis vier Bänden heraus. Die aktuellen Veröffentlichungen der AIPPI können auch von der Internet-Homepage unter www.aippi.org abgerufen werden. Zusätzlich unterrichtet die AIPPI ihre Mitglieder über einen elektronischen Newsletter über aktuelle Ereignisse in der Welt des geistigen Eigentums.

Arbeitsmethoden der AIPPI

Die Arbeitsfragen werden innerhalb der AIPPI von Arbeitsausschüssen betreut.

Gestützt auf Arbeitsrichtlinien des Generalberichterstatters holt die AIPPI von den Landes- und Regionalgruppen Berichte ein und verarbeitet diese in einem Zusammenfassenden Bericht zu wertvollen rechtsvergleichenden Studien. Auf der Grundlage dieser Studien erstellen die Arbeitsausschüsse Vorschläge für Entschlüsse, welche an Kongressen und Tagungen des *Geschäftsführenden Ausschusses* diskutiert und verabschiedet werden.

Die Deutsche Landesgruppe lädt jährlich ihre Mitglieder dazu ein, in Berichterstatterteams an der Erstellung der Landesgruppenberichte mitzuwirken. Dies sorgt für eine breite Basis und die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven in diesen Berichten. Seit 2012 führt die Deutsche Landesgruppe zusätzlich ein Jahresseminar durch, bei dem die in den Berichten aufgeworfenen Probleme erläutert und mögliche Lösungsvorschläge diskutiert werden. Das erste Jahresseminar war ein erfreulicher Erfolg und konnte die Qualität der Landesgruppenberichte noch einmal verbessern.

Die Entschlüsse und Stellungnahmen der AIPPI werden den internationalen Organisationen, Behörden und Gerichten zugestellt und dienen als Grundlage für Amicus-Curiae Eingaben und Stellungnahmen zu aktuellen Rechtsfragen. Eingaben an den US Supreme Court, die Große Beschwerdekammer des EPA sowie Stellungnahmen zu markenrechtlichen Verfahren vor dem EUGH fanden erhebliche Beachtung.

Sonderausschüsse stellen die rechtzeitige Erfassung neuer Entwicklungen und Probleme sicher und begleiten langfristige Projekte internationaler Rechtsentwick-

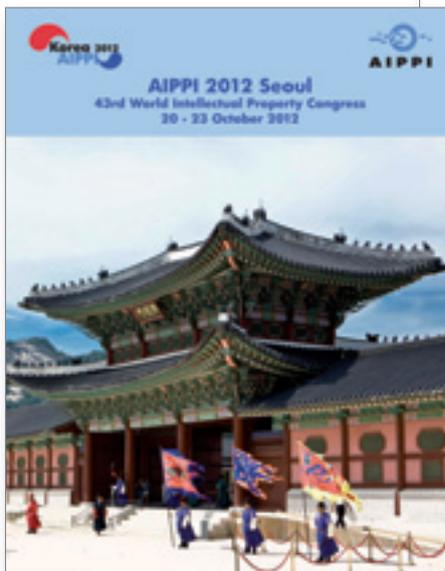
lung. Ständige Repräsentanten der AIPPI halten die Verbindung mit wichtigen staatlichen und nichtstaatlichen internationalen Organisationen aufrecht.

Der gemeinsame Einsatz für eine Verbesserung und Harmonisierung des gewerblichen Rechtsschutzes an internationalen Tagungen führt oft über die Vertiefung beruflicher Beziehungen hinaus zu persönlichen Kontakten, welche über die Landesgrenzen hinaus das gegenseitige Verständnis fördern.

Die historische Bindung zwischen der deutschen Landesgruppe der AIPPI und der GRUR hat sich als einzigartige und erfolgreiche Symbiose erwiesen. Das fundierte Fachwissen der GRUR-Fachausschüsse war stets ein Garant für qualitativ hochwertige Landesgruppenberichte. Die Stärke der deutschen Landesgruppe und die gute Vernetzung ihrer Mitglieder innerhalb der Gremien der AIPPI sorgen dafür, dass die Perspektiven der deutschen IP-Community in den Entschlüssen der AIPPI stets angemessen berücksichtigt werden.



Stephan Freischem
Generalsekretär der AIPPI
Patentanwalt, Köln



AIPPI is the International Association for the Protection of Intellectual Property and its purpose is to improve and promote the protection of intellectual property both on an international and national basis. It pursues this objective by working for the development, expansion and improvement of international and regional treaties and agreements, as well as national laws, relating to intellectual property.

Comparative international law studies:

- Q229 The use of prosecution history in post-grant patent proceedings
- Q230 Infringement of trademarks by goods in transit
- Q231 The interplay between design and copyright protection for industrial products
- Q232 The relevance of traditional knowledge to intellectual property law

Workshops on general IP issues:

- Workshop I IP infringement and international forum shopping
- Workshop II Anti-Counterfeiting: does ACTA go to far?
- Workshop III Standards essential patents, FRAND terms and injunctive relief
- Workshop IV Cloud computing and its impact on IP
- Workshop V Trademark implications of keywords and metatags
- Workshop VI Plain packaging – a slippery slope?
- Workshop VII The IP implications of university and industry collaborations

Workshops on pharma related IP issues:

- Pharma Workshop 1 Settlement of pharma disputes and competition law
- Pharma Workshop 2 Developments in SPCs and patent term extensions
- Pharma Workshop 3 Patenting of stem cells
- Pharma Workshop 4 Human genetic testing patents: eligibility and enforcement

Special Sessions:

- Mock patent trial - Examining the litigation of an IT case
- Perspectives on the future of the patent system

Don't miss the opportunity to be at the AIPPI Congress in Seoul and register for the early bird fee by 21 June 2012

Detailed information on the programme and online registration are available at www.aippi.net

Rechtsprechung: Europäisches Markenrecht – Klärung wichtiger Fragen der rechtserhaltenden Benutzung

In kurzer Folge haben den Gerichtshof der Europäischen Union drei Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) und der Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL) erreicht, die eine Klärung wesentlicher Fragen der rechtserhaltenden Benutzung erwarten lassen. So sehr es auf den ersten Blick um eher „technische“ Spezialfragen der Markenrechtsdogmatik geht, so weitreichende rechtliche und wirtschaftliche Folgen können sich für die Portefeuilles zahlloser Markeninhaber ergeben. Langjährige Markenschutz-Strategien, die gemeinhin als „best practice“ gelten, stehen auf dem Spiel. Sollte der Gerichtshof – entgegen den von den vorlegenden Gerichten angedeuteten Präferenzen - seine Tendenzen aus der viel kritisierten „Bainbridge“-Entscheidung (GRUR 2008, 343) fortschreiben, drohte der Verlust erheblicher Unternehmenswerte in Form von Markeneintragungen und Prioritäten.

Zwei dieser drei Vorlageentscheidungen stammen vom Bundesgerichtshof, nämlich die Beschlüsse „PROTI“ (GRUR 2011, 1142) und „Stofffährchen II“ (GRUR 2012, 177). Hinzu kommt fast zeitgleich ein Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal of England and Wales (vom 31.01.2012 – A3/2010/2581, Specsavers International Healthcare Ltd. u.a./Asda Stores Ltd – Specsavers), dessen Fragen sich mit denjenigen des Falles „Stofffährchen II“ weitgehend überschneiden. Zusätzlich wirft der Court of Appeal die grundlegende Frage auf, ob bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch die näheren tatsächlichen Umstände der Verwendung der älteren Marke (hier: Benutzung einer nicht farbig eingetragenen Gemeinschaftsmarke in einer bestimmten Farbe) zu berücksichtigen sind.

Wegen der allgemeinen, über die konkreten Konfliktfälle weit hinaus gehenden Bedeutung dieser Vorabentscheidungsersuchen haben sich die verschiedensten Vereinigungen in die Diskussion eingeschaltet. So hat kürzlich die AIPPI (also die Internationale Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums, s. das Portrait auf S. 9 f. dieses Newsletters) den Vorlagebeschluss „Stofffährchen II“ zum Anlass genommen, ein Positionspapier zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken zu erarbeiten, die nicht isoliert, sondern in Kombination mit anderen

Zeichen benutzt werden. Auch GRUR hat in Sachen „PROTI“ und „Stofffährchen II“ Stellungnahmen gegenüber der Bundesregierung abgegeben. Im Falle „PROTI“ hat sich die Bundesrepublik Deutschland auf dieser Basis am Verfahren vor dem Gerichtshof beteiligt.

Zur rechtserhaltenden Benutzung

Die Vorlageverfahren bieten unter anderem Gelegenheit, die Folgen der „Bainbridge“-Entscheidung zu relativieren. In „Bainbridge“ hatte der Gerichtshof im Jahre 2007 entschieden, die eingetragene Marke ~~Bridge~~ könne nicht durch die (im konkreten Fall allerdings nicht nachgewiesene) Verwendung eines geringfügig abweichenden Zeichens (Wortmarke „THE BRIDGE“) rechtserhaltend benutzt werden, wenn dieses veränderte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen sei. Danach käme es für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine abweichende Markenform generell nicht nur darauf an, ob der Unterscheidungsgehalt verändert wird, sondern auch darauf, ob die abweichende Markenform ihrerseits eingetragen ist oder nicht. Dass dieses Ergebnis vermieden und die Bedeutung der „Bainbridge“-Entscheidung eingeschränkt werden muss, entspricht auch der Auffassung, die das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in seiner Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System vertreten hat.

Die neuen Vorabentscheidungsersuchen betreffen vor allem die Erhaltung und Durchsetzbarkeit zusammengesetzter Marken und ihrer unterscheidungskräftigen Einzelelemente. Wird die rechtserhaltende Benutzung in den zur Diskussion stehenden Fällen bejaht, so bestätigt sich, dass die Verwendung einer eingetragenen Kombinationsmarke gleichzeitig als rechtserhaltende Benutzung von unterscheidungskräftigen, ihrerseits als Marken eingetragenen Bestandteilen anzuerkennen ist. Wenn – um ein fiktives Beispiel zu nennen - The Coca-Cola Company ihre zusammengesetzte Marke (bestehend aus der Marke „Coca-Cola“ und der charakteristischen Flaschenform) verwendet, könnte dies gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der separat registrierten Flaschenform-Marke und der Eintragung des charakteristischen Schriftzuges „Coca-Cola“ führen.



Eine gegenteilige Beantwortung der Vorlagefragen würde demgegenüber eine unüberschaubare Zahl von Marken gefährden, auf deren rechtserhaltende Benutzung bisher vertraut wurde. Noch befremdlicher als bei einer rein auf die Gemeinschaftsmarkenebene beschränkten Betrachtung wäre es, wenn die rechtserhaltende Benutzung der ihrerseits eingetragenen Einzelelemente (hier: des Schriftzugs „Coca-Cola“ und der Flaschenform) wegen der gleichzeitigen Existenz einer die Kombination erfassenden nationalen Marke in Zweifel gezogen würde. Dies wäre mit dem Grundsatz der Autonomie des Gemeinschaftsmarkensystems schwerlich vereinbar.

Bei „PROTI“ geht es im Kern darum, ob und in welchem Umfang anzuerkennen ist, dass die Verwendung einer weiterentwickelten Markenform, die als solche eingetragene ist, gleichzeitig dazu dienen kann, auch die Registrierung der ursprünglichen Markenform aufrechtzuerhalten. Die Weiterentwicklung eingetragener und über viele Jahre benutzter Marken ist weithin üblich. Sie kann die Schreibweise oder grafische Erscheinungsform von Wortzeichen oder die Modernisierung bildlicher Elemente betreffen. In Sachen „PROTI“ lag sie – ebenfalls einer häufig anzutreffenden Markenstrategie entsprechend – darin, dass der eingeführten älteren Marke weitere Elemente (wie „POWER“) hinzugefügt worden waren.

Umsichtige Markeninhaber lassen in solchen Fällen typischerweise auch die abgewandelten Markenformen registrieren. Gleichzeitig werden die wertvollen älteren Eintragungen aufrechterhalten, denn es war und ist oft nicht sicher vorhersehbar, ob die Abwandlungen nach Meinung der Gerichte und Markenämter den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert haben oder nicht.

§ 26 Abs. 3 Satz 2 des deutschen MarkenG stellt klar, dass die rechtserhaltende Benutzung einer Marke in einer abgewandelten, den kennzeichnenden Charakter aber nicht verändernden Form auch dann anzuerkennen ist, wenn diese Form ihrerseits als Marke eingetragen wurde.

Der BGH hat mehrere abgestufte und detaillierte Vorlagefragen gestellt, die auf die Vereinbarkeit dieser Vorschrift mit Art. 10 Abs. 1 MarkenRL abzielen. Nach Ansicht des BGH steht die deutsche Bestimmung in vollem Einklang mit der MarkenRL. Zur Begründung hat der BGH nicht zuletzt auf das erhebliche wirtschaftliche Interesse der Markeninhaber abgestellt, ihre häufig wertvollen älteren Marken zu modernisieren, ohne den Schutz und die Priorität der älteren Marke zu verlieren.

Der Fall „Stofffähnchen II“ berührt – wie das „Coca-Cola“-Beispiel – die Verwendung von Markenkombinationen, die aus verschiedenen, jeweils gesondert eingetragenen Elementen bestehen, wobei auch diese Elemente vom Verkehr als selbständig unterscheidungskräftige Kennzeichen aufgefasst werden. Konkret hatte die Markeninhaberin das an der rechten Gesäßtasche der „LEVI'S“ Jeans angebrachte rote Stofffähnchen mit der Aufschrift „LEVI'S“ benutzt; sie hatte sowohl diese Kombination als auch das rote Stofffähnchen ohne Aufschrift markenrechtlich schützen lassen. Mit Blick auf die von ihm als berechtigt angesehenen Belange der Markeninhaber hat der BGH angeregt, die rechtserhaltende Benutzung auch für die Eintragung des nicht beschrifteten roten Stofffähnchens zu bejahen.

In „Specsavers“ hat der Court of Appeal ebenfalls eine Markenkombination zu bewerten, deren Elemente auch gesondert eingetragen sind und als selbständig unterscheidungskräftige Kennzeichen aufgefasst werden. Das Gericht sieht jedoch – ähnlich wie der BGH – einen gewissen Widerspruch zwischen dem „Bainbridge“-Urteil und der „HAVE A BREAK“-Entscheidung des Gerichtshofs (nach der ein Element einer zusammengesetzten Marke schon aufgrund seiner Benutzung im Rahmen einer zusammengesetzten Marke selbständigen Schutz erlangen kann) und hat sich deshalb an den Gerichtshof gewandt.

Der Sachverhalt der Entscheidung lässt sich – stark vereinfacht – wie folgt zusammenfassen:

Die Klägerin betreibt die größte Optikerkette im Vereinigten Königreich. Sie be-

nutzt seit Jahren intensiv und umfangreich die folgende Wort-/Bildmarke:



Über eine farbige Eintragung dieses Logos verfügt die Klägerin nicht. Als Gemeinschaftsmarke registriert sind aber sowohl die Wortmarke „SPEC SAVERS“ als auch die folgende, schwarzweiß eingetragene, „schattierte“ Wort-/Bildmarke:



Darüber hinaus gibt es eine weitere Gemeinschaftsmarke, nämlich die folgende, schwarzweiß eingetragene Bildmarke:



Die Beklagte betreibt die zweitgrößte Supermarktkette im Vereinigten Königreich. Ebenso wie die Klägerin nutzt sie Grün als Hausfarbe. Sie bewirbt die nunmehr in einigen ihrer Supermärkte angebotenen Optiker-Dienstleistungen u.a. wie folgt:



Die Klägerin macht Verwechslungsgefahr mit ihren Marken geltend. Die Beklagte wendet ein, die Bildmarke werde nicht ernsthaft benutzt.

Der Court of Appeal hält nur eine Verletzung der Bildmarke für möglich, weil es nach seiner Auffassung für die anderen Marken aufgrund der deutlich abweichenden Wortelemente an einer Zeichenähnlichkeit von vornherein fehlt. Diese Bildmarke ist aber nicht in genau der eingetragenen Form benutzt worden.

Der Court of Appeal möchte den beiden sich überschneidenden Ovalen aber eine eigenständige Kennzeichenfunktion zuerkennen, die auch in der benutzten Kombinationsform in Erscheinung tritt. Deshalb erscheint es dem Gericht grundsätzlich möglich, in der benutzten Kombinationsform gleichzeitig auch eine Benutzung der Bildmarke zu sehen. Gleichwohl sieht sich der Court of Appeal durch die „Bainbridge“-Entscheidung des EuGH daran gehindert, eine rechtserhaltende Benutzung ohne weiteres zu bejahen. Zur Klärung hat das Gericht die folgenden drei Vorlagefragen gestellt:

A. Wenn ein Händler voneinander unabhängige Gemeinschaftsmarkeneintragungen besitzt für

(i) eine Bildmarke;
(ii) eine Wortmarke;
und beide zusammen verwendet, kann eine solche Verwendung ausreichend für die rechtserhaltende Benutzung der Bildmarke i.S.d. Art. 15 GMV sein? Wenn ja, worauf kommt es für die Benutzung der Bildmarke an?

B. Macht es einen Unterschied, ob:

(i) die Wortmarke als Aufschrift auf der Bildmarke angebracht ist?
(ii) der Händler auch die Kombinationsmarke bestehend aus der Bildmarke und der Wortmarke als Gemeinschaftsmarke eingetragen hat?

C. Hängt die Antwort auf Frage A oder B davon ab, ob das Bildelement und das Wort vom Durchschnittsverbraucher als (i) selbstständige Zeichen oder (ii) als eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnehmend wahrgenommen werden? Wenn ja, wie?

Es geht hier nicht um den Fall einer leichten Abwandlung der eingetragenen Zeichenform. Mit der letztgenannten Konstellation befasst sich der „PROTI“-Beschluss. „Specsavers“ betrifft dagegen – wie „Stofffähnchen II“ – die Kombination einer Bildmarke (hier die sich überschneidenden Ovale) mit einer Wortmarke („Specsavers“), die in der Gesamtschau den kennzeichnenden Charakter der Bildmarke verändert. Genau wie in den beiden BGH-Verfahren stellen sich auch hier die Fragen, ob eine kombinierte Benutzung von Wort- und Bildmarke auch für die reine Bildmarke rechtserhaltend wirken kann und – wenn dies im Grundsatz zu bejahen ist – ob etwas anderes gilt, wenn die Kombination ihrerseits als Marke eingetragen ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes ist als rechtserhaltend anzuerkennen „eine Benutzung...“, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“ (EuGH GRUR 2003, 425, 427 Tz. 36 – Ansul/Ajax).

Immer dann, wenn das Publikum ein Zeichen als selbstständigen Herkunftshinweis wahrnimmt, wird dieses in dem vom EuGH geforderten Sinne rechtserhaltend benutzt. Denn vom Wortsinn her umfasst die „Benutzung“ einer Marke deren isolierte Verwendung ebenso wie eine Benutzung als Teil einer Kom-

binationenmarke (vgl. Generalanwältin Juliane Kokott, Schlussanträge vom 27.01.2005, C-353/03, Slg. 2005, I-6137 Tz. 23 f. – „Nestlé“).

Wie der Gerichtshof in Sachen „Nestlé“ entschieden hat, kann eine Marke auch dann durch Benutzung Unterscheidungskraft erwerben, wenn sie nicht isoliert, sondern als Teil oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird. So konnte die Marke „HAVE A BREAK“ Unterscheidungskraft erwerben, obwohl sie nur in der Kombination „HAVE A BREAK ... HAVE A KITKAT“ verwendet worden war (EuGH, GRUR 2005, 763, 764 Tz. 26 ff. – Nestlé). Dieser Gedanke, dass nämlich eine kombinierte Benutzung auch zugunsten eines einzelnen, in der Kombination verwendeten Zeichens wirkt, dürfte auf die rechtserhaltende Benutzung übertragbar sein, zumal der EuGH betont hat, dass die Grundsätze des Urteils „Nestlé“ von allgemeiner Tragweite sind und auch in anderen Konstellationen Geltung beanspruchen (EuGH, GRUR Int. 2008, 830, 833 Tz. 50).

Auf der Grundlage der bisherigen Judikatur des Gerichtshofs dürfte deshalb von der rechtserhaltenden Benutzung der Bildmarke auszugehen sein – vorausgesetzt, die beiden sich überschneidenden Ovale werden als selbständiger Herkunftshinweis wahrgenommen.

Ob die Kombination zusätzlich auch als Wort-/Bildmarke eingetragen ist, dürfte demgegenüber keine Rolle spielen. Wäre diese weitere Eintragung ein Grund, der Bildmarke die rechtserhaltende Benutzung zu versagen, so hieße dies, entgegen Art. 15 Abs. 1 GMV und deren Erwägungsgrund 9 eine zusätzliche, gleichsam negative Voraussetzung für den Erhalt einer Gemeinschaftsmarke aufzustellen, nämlich, dass eine entsprechende Kombinationsmarke nicht eingetragen ist. Mit dem Wortlaut und der Systematik der GMV erschiene dies nicht vereinbar (vgl. Goldmann, GRUR-Prax 2012, 207).

Zu berücksichtigen ist hier auch das vom BGH hervorgehobene legitime Interesse von Markeninhabern an einem effektiven Rechtsschutz im Verletzungsverfahren. Eine Anmeldestrategie, die auf die Eintragung sowohl der Kombination als auch der einzelnen Wort- bzw. Bildmarken abzielt, ist schutzwürdig und weit verbreitet. Darauf, dass dieses Vorgehen seit Jahrzehnten als „best practice“ betrachtet wird, hat auch die AIPPI in ihrem Positionspapier hingewiesen.

Auch der internationale Rechtsrahmen spricht dafür, die Benutzung einer eingetragenen Marke losgelöst und unabhängig vom Bestehen weiterer Eintragungen zu beurteilen. Nach Art. 5 C PVÜ darf die Gültigkeit einer eingetragenen Marke an deren „Gebrauch“ gekoppelt werden. Ein nicht stattfindender „Gebrauch“ ist also der einzige Umstand, der zu Rechtsnachteilen des Markeninhabers führen darf. Ob weitere Markeneintragungen existieren oder nicht, ist nach der PVÜ unerheblich.

Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Ganz unabhängig von dem bisher angesprochenen gemeinsamen Nenner der drei Vorlageentscheidungen bezieht sich das Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal in Sachen „Specsavers“ in einem zweiten Fragenblock auf einen dogmatisch zentralen Aspekt der Verwechslungsgefahr.

Auslöser der diesbezüglichen Fragen ist der Umstand, dass nach Auffassung des Court of Appeal die Farbe Grün eine entscheidende Rolle spielen könnte, wenn es um die Verwechslungsgefahr zwischen der (nicht farbig registrierten) Bildmarke und dem von der Beklagten benutzten Kombinationszeichen geht. Die Farbe Grün beeinflusst einerseits den Gesamteindruck des Wort-/Bildzeichens mit dem Wortbestandteil „Specsavers“ – so, wie die Klägerin dieses Wort-/Bildzeichen in der Praxis einsetzt – und des von der Beklagten verwendeten Logos. Andererseits ist sie nicht Teil der Bildmarkeneintragung.

Der Court of Appeal sieht sich in einem Spannungsfeld zwischen zwei anerkannten Grundsätzen des europäischen Markenrechts: zum einen der alleinigen Maßgeblichkeit des Registereintrags, zum anderen der Berücksichtigung „aller relevanten Umstände des zu entscheidenden Falles“, wie sie der Gerichtshof seit „Sabèl/Puma“ - ausgehend vom 10. Erwägungsgrund der MarkenRL - in ständiger Rechtsprechung fordert. Um diese Spannungen aufzulösen, hat das Gericht zwei weitere Vorlagefragen gestellt, die in freier Übersetzung folgendermaßen lauten:

D. Wenn eine Gemeinschaftsmarke nicht farbig eingetragen ist, aber der Inhaber sie intensiv in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt hat, sodass die Gemeinschaftsmarke von einem gewichtigen Teil des Publikums (in einem Teil der Gemeinschaft, aber nicht in der ganzen

Gemeinschaft) mit dieser Farbe oder Farbkombination in Verbindung gebracht wird, ist dann die Farbe oder sind dann die Farben, in denen der Beklagte das beanstandete Zeichen benutzt, von Bedeutung für die Gesamtbeurteilung

- (i) der Verwechslungsgefahr gemäß Art. 9 I b GMV oder
- (ii) der unlauteren Ausnutzung gemäß Art. 9 I c GMV?

Wenn ja, wie?

E. Wenn Frage D mit „ja“ beantwortet wird, kommt es für die Gesamtbeurteilung darauf an, dass auch der Beklagte von einem gewichtigen Teil des Publikums mit der Farbe oder Farbkombination in Verbindung gebracht wird, in der das beanstandete Zeichen benutzt wird?

Der Beantwortung dieser Fragen werden insbesondere die deutschen Markenrechtler mit Interesse entgegensehen, gilt die Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung des BGH doch als Rechtsbegriff. Die näheren tatsächlichen Umstände der Benutzung der älteren Marke werden als für die Prüfung der Verwechslungsgefahr unbeachtlich betrachtet; man konzentriert sich vielmehr ganz auf die drei Faktoren Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit. Die Rechtsprechung des EuGH erscheint demgegenüber für die maßgebliche Berücksichtigung anderer tatsächlicher Umstände grundsätzlich offener.

Der EuGH wird nun klären müssen, ob und inwieweit die sog. „außerzeichenrechtlichen Umstände“, etwa Marketing und Werbung des Markeninhabers, weiterhin unberücksichtigt bleiben dürfen, wie es der bislang in Deutschland vorherrschenden Ansicht entspricht, oder ob ihnen – generell oder in bestimmten Konstellationen - eine möglicherweise ausschlaggebende Bedeutung zukommen kann.

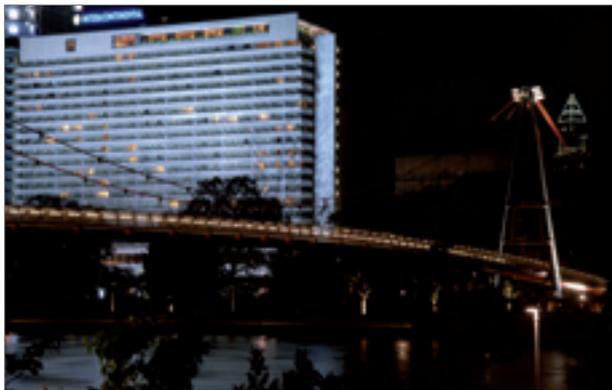


*Dr. Henning Harte-Bavendamm
Vorsitzender des GRUR-Fachausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht
Rechtsanwalt, Hamburg*

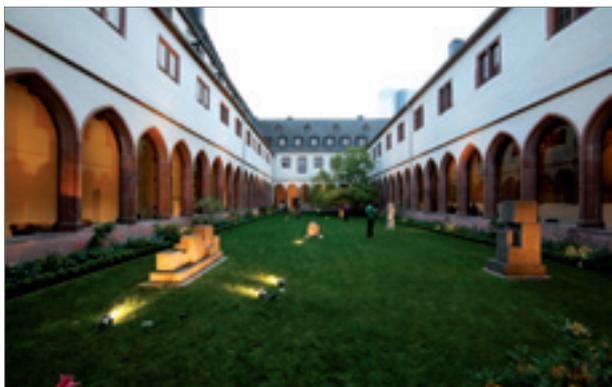
Ausblick: GRUR Jahrestagung 2012 in Frankfurt am Main



Die diesjährige Jahrestagung wirft ihre Schatten voraus. Vom **26. bis 29. September 2012** ist das direkt am Main gelegene **Hotel InterContinental Frankfurt** wieder Tagungshotel. Am **Begrüßungsabend** empfängt uns der Küchenchef mit einem außergewöhnlichen Hessischen Buffet. Dies sollte eine gute Einstimmung für die am nächsten Tag beginnenden Fachauschusssitzungen sein. Das parallele **Rahmenprogramm** ermöglicht Ihnen einen Einblick in die vielfältigen Facetten Frankfurts.



Am Donnerstagabend treffen wir uns zum **Empfang der Patent- und Rechtsanwälte** mitten in der europäischen Finanzmetropole, abseits von Verkehrslärm und Bankentürmen, in einem kunsthistorischen Kleinod, dem **Karmeliterkloster**. Es handelt sich um die einzige erhaltene mittelalterliche Klosteranlage in Frankfurt am Main. Ihre Ursprünge reichen bis in die Mitte des 13. Jahrhundert zurück. Der Tag klingt aus mit einem **Konzert im Frankfurter Dom**.



Beim **Festvortrag „Goethe und das Geld“** am Freitag wird eine Brücke geschlagen zwischen Frankfurt der Goethestadt und der Finanzmetropole. Dabei geht es um des Dichters bemerkenswerte Beziehungen zur Sphäre des Ökonomischen, der er nicht

nur als Privatmann, sondern auch als Finanzminister, Wissenschaftler und Autor vielfältig verbunden war.



Der **Festabend** wird ein absolutes Highlight unserer Jahrestagung: Exklusiv für uns werden wir im „**Tigerpalast**“, Deutschlands führendem Varieté-Theater, in einer unverwechselbaren Atmosphäre hautnah eine mitreißende Show mit den besten Künstlern der internationalen Varieté-Welt erleben. Zuvor werden wir im Tiger-Restaurant von Andreas Krolik, einem der renommiertesten Küchenchefs Deutschlands, kulinarisch verwöhnt, der im Brenners Park-Restaurant in Baden Baden mit **zwei Michelin-Sternen** ausgezeichnet wurde. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mitten im Herzen Frankfurts.



Am Samstag werden wir unsere Jahrestagung mit einem Ausflug in den schönsten Teil des **Rheingaus** ausklingen lassen. Unsere Stationen sind die Abtei St. Hildegard oberhalb von Rudesheim mit einem Vortrag über Hildegard von Bingen, das restaurierte Niederwalddenkmal und Schloss Johannisberg mit dem wohl bezauberndsten Ausblick im Rheingau.

Aktuelle Informationen zur Jahrestagung finden Sie unter: www.grur.org/de/grur-kalender/jahrestagungen .

Terminvorschau

ABPI – XXXII. Internationaler Kongress zum geistigen Eigentum



Vom 26. bis 28. August 2012 veranstaltet die brasilianische Vereinigung für geistiges Eigentum ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) in São Paulo, Brasilien ihren XXXII. Internationalen Kongress zum geistigen Eigentum. Der Kongress, der unter dem Titel „Intellectual Property and Brazilian

Corporate Competitiveness“ steht, bietet mit einem breiten Angebot an Vorträgen, Panel-diskussionen und Workshops die Möglichkeit, sich über aktuelle Rechtsentwicklungen sowie die Rolle des geistigen Eigentums für die dynamische Wirtschaftsentwicklung, die Brasilien in den letzten Jahren durchläuft, zu informieren. Die Konferenz findet in portugiesischer und englischer Sprache (Simultanübersetzung) statt. Der Kongress lädt dazu ein, die pulsierende Welt- und Wirtschaftsmetropole São Paulo – zugleich die größte Ansammlung forschender deutscher Unternehmen außerhalb Deutschlands – kennen zu lernen.

Mit rund 700 Mitgliedern – davon über 100 große brasilianische Industrieunternehmen und Kanzleien – zählt ABPI zu den aktivsten und wichtigsten Vereinigungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums in Brasilien.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.abpi.org.br.

31st ECTA Annual Conference



Once again ECTA Annual Conference will gather experts in trade marks and design from industry, institutions and private practice. They will share their knowledge with the IP practitioners coming from all the EU Member States and other countries. More than 700 participants are already registered, which will surely lead to fruitful discussions. Experts will provide the audience with the latest update on trade marks registration and enforcement, domain names and other internet issues, OHIM new practices, EU case law, etc. The Conference will start by a workshop on the tips and tricks of registration and enforcement in China. High representatives of the Commission, OHIM and WIPO have confirmed their participation. It will also be an opportunity to test the new tools of Cooperation Fund and Convergence Programme and give your opinion in view of their improvement. Besides an attractive working programme, you will also enjoy a rich social programme.

For more details, please visit www.ecta.eu.

The 26th MARQUES Annual Conference



The 26th MARQUES Annual Conference will take place from the 18th-21st September and the theme is **Trade Marks: Sign of the Times**. Speakers will discuss topical issues for brand owners in 2012, including the impact of social media and domain name expansion; new enforcement and anti-counterfeiting strategies and the latest developments on third-party use of trade marks. There will also be the regular workshops and updates on WIPO, OHIM and CJEU case law. Athens is the capital and largest city of Greece with a population of approximately 650,000. Athens is located in the Attica region of Greece and is widely referred to as the cradle of civilisation with a recorded history of almost 3400 years. Athens is the centre for arts, learning and philosophy, home of Plato's Academy and Aristotle's Lyceum. The heritage of the classical era is still evident in the city, represented by many ancient monuments and works of art, the most famous being the Parthenon.

For the programme and registration details, please visit: www.marques.org/conferences/.

Herausgeber

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
Konrad-Adenauer-Ufer 11, RheinAtrium, D-50668 Köln
Internet: www.grur.org
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, 14057 Berlin-Charlottenburg, Vereinsreg.-Nr. 670 Nz
Generalsekretär: RA Prof. Dr. Michael Loschelder (V. i. S. d. P.)
Redaktion: Sandra von Lingen

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