

Aus der Geschäftsstelle:

Grußwort zu Ehren von Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus, Direktor Emeritus des Max-Planck-Institutes für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München und die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sind seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Die große sachliche Klammer besteht in dem gemeinsamen Ziel, die Rechte des geistigen Eigentums zu fördern, dies auf rein wissenschaftlicher Basis ohne lobbyistische Einbindung und damit in Arbeit und Mitteleinsatz völlig unabhängig. Zur Erfüllung dieser Gemeinsamkeiten gibt es eine weitere wichtige persönliche Klammer: Die Direktoren des Max-Planck-Instituts sind seit vielen Jahrzehnten Mitglieder des Gesamtvorstandes der Vereinigung und auch Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses. In den vergangenen Jahrzehnten war zudem stets einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts auch Vizepräsident der Vereinigung. Die dritte und wesentliche Klammer ist schließlich die gemeinsame Verantwortung für die Zeitschrift GRUR Int.

Es ist bemerkenswert, dass diese Verschränkungen ohne vertragliche Grundlagen bestehen und erfolgreich sind. Vielleicht ist das Fehlen eines Vertrages sogar der Grund des Erfolgs – so lautete eine Anmerkung von Professor Hilty, einem der heutigen Direktoren des Max-Planck-Instituts anlässlich der Verabschiedung von Herrn Professor Straus –. Ein Vertrag, der nicht existiert, muss nicht ausgelegt werden. Insoweit gibt es über seine Auslegung auch keinerlei Meinungsverschiedenheiten und keinen Streit.



Der Erfolg der Zusammenarbeit gründet sich somit allein auf die verantwortlichen Personen. Die Vereinigung hatte und hat das Glück, immer auf Direktoren des Max-Planck-Instituts zu treffen, die bereit waren, das Gemeinsame über das Trennende bei der Arbeit am geistigen Eigentum zu stellen.

Die Vereinigung wird sich nun von einem dieser Direktoren und damit auch von ihrem Vizepräsidenten, Professor Joseph Straus, verabschieden müssen. Professor Straus gehört der Vereinigung seit mehr als dreißig Jahren an und

bleibt natürlich auch ihr Mitglied. Seit acht Jahren ist er Vizepräsident, seit zwölf Jahren leitet er die Geschicke der Vereinigung als Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses. Professor Straus bleibt als Mitglied des Gesamtvorstandes für die Vereinigung verantwortlich, weil die Vereinigung, auch wenn Professor Straus nicht mehr für den Gesamtvorstand kandidiert hat, ihn bei der Jahrestagung im September 2013 Erfurt zum Ehrenmitglied ernannt hat und Ehrenmitglieder ebenfalls dem Gesamtvorstand angehören.



GRUR schuldet Professor Straus großen Dank. Dies hat sie in einer Feier am 1. Juli 2013 und auch auf ihrer Jahrestagung in Erfurt zum Ausdruck gebracht. Professor Straus war und bleibt dem Recht des geistigen Eigentums, insbesondere dem Patentrecht, eng verbunden. Die Zahl seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen füllen große Bibliografien. Mit Professor Schricker hat er die Zeitschrift GRUR Int. über elf Jahre verantwortlich gestaltet. Er hat weitere Zeichen gesetzt und das Netz zur Vereinigung enger geknüpft, so insbesondere bei der Durchführung des Stipendienprogramms des Max-Planck-Instituts, an dem sich auch die Vereinigung seit fast zwei Jahrzehnten beteiligt, ebenso als Leiter des Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC). All seine Aktivitäten geschahen eher unauffällig, aber in den Ergebnissen sehr nachdrücklich. Professor Straus hat sich um die Vereinigung und damit um das wissenschaftliche Ziel der Vereinigung, die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechtes auf der Ebene des deutschen, europäischen und internationalen Rechts zu fördern, sehr verdient gemacht. Auch an dieser Stelle möchten wir dafür Professor Straus danken.

Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein
Präsident

Prof. Dr. Michael Loschelder
Generalsekretär

Focus: The Smartphone Patent Wars Saga – News from the trenches



Increasingly, holders of so-called standard essential patents for which a FRAND-commitment have been made are finding their ability to seek and obtain injunctive relief or similar remedies for patent infringement challenged by developments occurring in major standard-setting organizations (SSOs), as well as in the actions of competition authorities and courts from various jurisdictions around the globe.

The wireless telecommunications industry is a major driver of competitiveness and represents one of the key industrial sectors of the 21st century. Over the past years there has been dynamic growth in the market, and consumers worldwide have benefited greatly from it. Today, there are over six billion mobile connections worldwide. This massive increase of connectivity has been accompanied by a shift from basic mobile phones, whose functionality is limited to voice calling and text messaging, towards high-end smartphones. Smartphones have become a viable alternative to PCs for many users due to the ubiquity of email, entertainment, web-browsing, and telephony available anytime and anywhere at affordable prices. However, these devices represent complex multipart combinations of software, processors, modems, and electrical components, that incorporates technology owned by many different entities. As a consequence, smartphones allegedly incorporate hundreds or even thousands of patents owned by dozens of different patent holders. Many of these patents are increasingly being used offensively by some companies to promote their competitive position in the fierce fight for market share. High profile legal disputes between tech companies make it to the covers of magazines and are known by the broader public. While several of these disputes involve patents that are essential to a technical standard, many of the asserted patents are not an inherent part of a standard's specification. Some of these non-essential patents are equally important to merits-based smartphone competition because of their lack of commercially viable substitutes. However, it is only the disputes surrounding the use of standard essential patents (SEPs) for which a FRAND-commitment has been made that are attracting attention. In

a recent series of fast moving developments involving major standard-setting organizations (SSOs), courts and competition authorities, there is an increasing view that holders of FRAND-committed SEPs should be subject to some limits in their ability to seek injunctions.

What is this all about?

SEPs are patents that are necessarily implicated by products that adhere to technical standards, for example developed by SSOs, such as the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). If a standard becomes widely used in an industry, the holder of a SEP is potentially in a position to either misuse its patent rights to either restrict or prevent implementers of the standard from obtaining access. To mitigate these risks, most SSOs have established so-called IPR Policies. Under a typical IPR Policy, companies who seek to have their patented technology incorporated into a standard must provide a voluntary commitment that they will offer to license their SEP on "fair, reasonable, and non-discriminatory" (FRAND) terms and conditions to any implementer of the respective standard.

Views of stakeholders strongly diverge on the question of availability of injunctive relief

In the light of litigation, some stakeholders have recently taken the position that injunctions are per se inconsistent with the FRAND-commitment. Advocates of such a categorical ban on injunctions believe that in committing to FRAND, the patentee's interest is limited to fair compensation only. These proponents allege that SEP holders would otherwise be able to extract higher royalties or other exclusionary non-monetary conditions from implementers by threatening to enjoin them from practicing the standard.

This view is contested by a large number of players, who argue that this interpretation would amount to a change in the rules midstream, as FRAND has never meant and

should not mean that injunctions are no longer available under any circumstances. It is argued that a categorical ban on injunctions fundamentally alters the dynamics of the negotiations, encourages opportunistic behaviour, and erodes the commercial value of SEPs. All of this would tilt the balance of interests in favour of downstream implementers, potentially disincentivize companies to continue investing in R&D, and further hinder the development of standards that benefit the public interest.

Recent developments in major jurisdictions

Courts in major jurisdictions, such as the U.S., Germany, The Netherlands, Italy, France, Japan, South Korea, or China, as well as antitrust agencies from both sides of the Atlantic have recently considered the SEP issue. While there seems to be a trend toward imposing some limits on the ability of holders of a FRAND-committed SEP to obtain an injunction, the exact conditions vary widely among the various jurisdictions.

In the United States, federal district courts have the discretion to grant injunctions when the balance of equitable factors, including a consideration of the public interest, weighs in favour of granting injunctive relief. These factors have been recently applied by two federal district courts to deny injunctive relief to holders of FRAND-committed SEPs (*Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill. June 22, 2012); and *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Nov. 29, 2012)). However, another district court concluded that a FRAND commitment does not deprive the SEP holder of the right to seek injunctive relief unless the contractual arrangement (i.e. the respective SSO IPR Policy) does so expressly (*Apple Inc. v. Motorola Mobility Inc.*, No. 11-cv-178-bbc (W.D. Wis. Oct. 29, 2012)). A case to watch is the Federal Circuit's forthcoming ruling of the appeal of Judge Posner's decision in *Apple v. Motorola* (Docket nos. 2012-1548, -1549). This case could have significant consequences for future SEP and non-SEP cases in the U.S.

The International Trade Commission (ITC) provides a second forum in the United States in which a patentee can assert patent infringement claims to stop the importation of infringing products. In June of this year, the ITC issued an exclusion order based on a FRAND-committed patent that was allegedly essential to the UMTS standard (ITC Inv. No. 337-TA-794). But this decision was subsequently overturned shortly thereafter by the U.S. Trade Representative (USTR). The USTR acts on behalf of the U.S. President and has the statutory authority to overrule an ITC order based on policy grounds. The USTR based its ruling on various FRAND-related policy considerations and the effect that the exclusion order would have on competitive conditions in the U.S. economy and on consumers. However, the USTR clarified that in some circumstances, exclusion orders may be available as a remedy for FRAND-committed SEPs. It therefore appears that there is not a complete bar on SEP cases brought at the ITC.

Unlike the U.S., German courts generally have no discretion as to whether to grant an injunction, but in exceptional cases they may invoke a narrow limitation to the issuance of

an injunction based on principles of good faith and anti-trust law. In a much-noticed decision from 2009, the German Federal Supreme Court (FSC) permitted a FRAND-defence against a claim for injunctive relief in patent infringement proceedings (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard). The court held that the enforcement of the claim to an injunction constituted an abuse of a dominant market position and breach of good faith, if the party seeking a licence made a binding, unconditional offer to conclude a licence on customary terms which cannot be rejected by the patentee without infringing antitrust law, and provided that the potential licensee behaves as if licensed. In the aftermath of this decision, the FRAND-defence has been tested multiple times in lower courts, but it has been successful only in very few cases (see e.g. *LG Mannheim*, 27 May 2011, Docket no 7 O 65/10 – *Philips v. SonyEricsson*; *OLG Karlsruhe*, GRUR-RR 2012, 124 – *GPRS Zwangslizenz*).



In March of this year, the Regional Court of Düsseldorf referred a set of questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU) asking whether the requirements established by the FSC in *Orange-Book-Standard* are in compliance with Community law (*LG Düsseldorf*, GRUR 2013, 614 – *LTE Standard*). The reason for the referral is the Düsseldorf's court view that there is a potential conflict between the *Orange-Book* requirements and the conditions set out by the European Commission in the announcement of its Statement of Objections against *Samsung* (Case n° COMP/ 39939). Unlike the FSC, the Commission seemingly adopted a more lenient approach under which an injunction should not be permissible if a potential licensee has shown itself willing to negotiate a FRAND licence. The Commission refined this concept in the *Motorola* case (Case n° COMP/39985), clarifying that accepting a binding third party determination of FRAND terms should be taken as a clear indication of the potential licensee's willingness to enter into a FRAND licence. The Commission also expressed the view that interpreting the *Orange-Book* requirements to mean that a willing licensee could not challenge the validity and essentiality of the SEPs in dispute is potentially anti-competitive. A decision of the CJEU on the referral is expected in the second half of 2014.

In other jurisdictions, such as the Netherlands, Italy, Japan, and South Korea, courts appear to take a similar approach

toward the awarding of injunctive relief. Injunctive relief is considered to be a legitimate remedy for SEP holders, even if such SEPs are subject to a FRAND commitment, but the enforcement of these patents may in specific circumstances constitute an abuse of rights or a breach of the duty of good faith. This depends on how the negotiations have been conducted and the content of the offers made by each party.

What are the SSOs doing?

In response to the various court cases and the increased regulatory attention, ETSI decided in early 2012 to review its IPR Policy and to work towards an industry-led resolution. Six meetings have been held to date and a large number of ETSI members attend regularly, along with representatives of the European Commission, the U.S. Department of Justice, the U.S. Federal Trade Commission, the European Patent Office, and the World Intellectual Property Organisation. While no agreement has been reached yet on the question of injunctions, it is clear that any eventual change to the IPR Policy must provide incentives for both the SEP holder and prospective licensee to negotiate in good faith and reach an agreement on FRAND terms.

A parallel process is currently taking place at the International Telecommunications Union (ITU) and in a number of US-based SSOs.

Concluding remarks

The last word on this subject is not yet carved in stone, but in the light of the recent developments, patentees should be realistic about their expectation of obtaining an in-

junction for the infringement of a FRAND-committed SEP. Patentees will have to choose their enforcement venue carefully – keeping in mind that even seeking an injunction for a FRAND-committed SEP may lead to an investigation by an antitrust agency or give cause for a private antitrust lawsuit. Against this backdrop, some players may also feel the need to review their patent portfolio with a view to clearly understand the possible impact of those developments on their IP strategy.

With respect to standards implementers, they need to be aware of the perils that may ensue from ignoring legitimate licensing requests. Injunctions against implementers will likely be available in most jurisdictions if they do not act in good faith and are unwilling to take a licence on FRAND terms.

In sum, careful planning and consideration of legal developments in multiple jurisdictions is required to successfully navigate this dynamic and quickly evolving field of the law at the intersection of intellectual property, competition law and standardisation.



*Dr. Michael Fröhlich, D.E.A.
Chairman of AIPPI SC 'Patents and Standards'
Vice-Chair of GSMA IPR Working Group
Lawyer, Munich*

[The views expressed herein are my own and do not necessarily represent the views of my employer.]

250 Jahre C.H.Beck – Wussten Sie schon ...

... dass der bekannte Münchener Verlag ein besonderes Jubiläum feiern konnte?

Am 9. September 1763 in Nördlingen gegründet, kann der Verlag C.H.Beck in diesem Jahr auf 250 Jahre Verlagsgeschichte zurückblicken.

C.H.Beck zählt heute zu den großen und renommierten Namen im deutschen Verlagswesen. Mit über 600 Mitarbeitern und mehr als 9.000 lieferbaren Werken gehört der Verlag zu den großen Buch- und Zeitschriftenverlagen. In einer Zeit mit riesigen Buchkonzernen ist er außerdem eines der wenigen inhabergeführten Verlagshäuser Deutschlands.

Heute hat der Beck-Verlag zwei große Teilbereiche. Der kulturwissenschaftliche Bereich mit einem ambitionierten Literaturprogramm wird von Wolfgang Beck geleitet; der andere Teil des Familienunternehmens, der juristische Verlagsbereich wird von Hans-Dieter Beck geführt.

Seit nunmehr 12 Jahren – einer nur kurzen Zeitspanne in einer 250-jährigen Verlagsgeschichte – werden auch unsere GRUR-Zeitschriften von C.H.Beck verlegt, gedruckt und vertrieben. Dabei ist der Anteil, den wir aus den Zeitschriftenverkäufen erhalten, ganz wesentlich für die finanzielle Basis der Vereinigung. Die weitere Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit wurde im Jahre 2012 vertraglich neu vereinbart.

Wie die gesamte Branche, so steht auch C.H.Beck derzeit vor der Herausforderung, das Verlagsprogramm den geänderten Informations- und Lesegewohnheiten der heutigen Generation anzupassen. Es muss der Spagat zwischen den gedruckten Büchern oder den gedruckten Zeitschriften und „Online-Angeboten“ bewältigt werden. Der Verlag C.H.Beck, der in der Vergangenheit schon schwierige Zeiten und besondere Probleme meisterte, stellt sich mit innovativen Ideen auch diesen veränderten Bedingungen im Medienmarkt.

Dr. Wolf-Dieter Wirth, Schatzmeister/GRUR

Wer sich intensiver mit der Geschichte von C.H.Beck befassen möchte, für den empfiehlt sich die anlässlich des Jubiläums erschienene Verlagsgeschichte „250 Jahre rechtswissenschaftlicher Verlag C.H.Beck - 1763 - 2013“ von Uwe Wesel, ISBN 978 3 406 65634 7, Euro 38,-,
www.beck-shop.de/12521670



Nachgefragt: GRUR Vizepräsident Ludwig R. Schaafhausen im Gespräch mit Frau Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin des DPMA

Frau Rudloff-Schäffer lernte den gewerblichen Rechtsschutz vor fast 30 Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht und am Institut für gewerblichen Rechtsschutz der Ludwig-Maximilians-Universität kennen. Im Oktober 1991 wechselte sie als Referentin in das Bundesministerium der Justiz, zunächst in Bonn, später in Berlin. Dort erhielt sie breiten Einblick in die nationale Gesetzgebung und in europäische und internationale Vorhaben im Bereich des Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrechts. 1998 wurde sie Referatsleiterin für Marken- und Wettbewerbsrecht im BMJ. Ab 2001 übernahm Frau Rudloff-Schäffer im Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zunächst die Leitung der Rechtsabteilung, dann der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster) in München und Jena. Präsidentin des DPMA ist sie seit Januar 2009.

Frau Rudloff-Schäffer pflegt den Austausch mit Wissenschaft und Praxis. Sie ist Mitautorin des Kommentars Schulte „Patentgesetz mit EPÜ“ und leitet das Redaktionsteam der Loseblattausgabe „Taschenbuch für den gewerblichen Rechtsschutz“. 2010 wurde sie in das Kuratorium des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht berufen. Sie hält regelmäßig Fachvorträge, traditionsgemäß auch bei GRUR-Veranstaltungen.

Auf der diesjährigen GRUR Jahrestagung in Erfurt stellte sich Frau Rudloff-Schäffer unseren Fragen anlässlich des 40. Jahrestags der Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ).

GRUR: Frau Präsidentin, das Europäische Patentübereinkommen hat gerade ein besonderes Jubiläum gefeiert. Mit der Einführung des zentralen Patenterteilungsverfahrens für europäische Patente beim EPA wurde vor 40 Jahren zusätzlich zu den nationalen Patentverfahren eine neue Möglichkeit für Anmelder geschaffen. Das hat damals doch sicherlich Bedenken oder Befürchtungen im deutschen Amt hervorgerufen?

Cornelia Rudloff-Schäffer: Es gab mehrere Unwägbarkeiten: Zwar wurde das vereinheitlichte europäische Patenterteilungsverfahren als wichtiger Pfeiler in der Geschichte des Patentschutzes in Europa betrachtet. Dennoch herrschte bei der Unterzeichnung auch Unsicherheit, wie schnell dieses neue System angenommen und in welchem Umfang sich die Anmeldung vom nationalen Weg zur Erlangung eines Patentschutzes verabschieden würden.

Eine Kernfrage unter den sieben Gründerstaaten war, welchen Stellenwert und welche eigenständige Bedeutung ihre nationalen Behörden nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens würden behaupten können. Aus der Perspektive der nationalen Patentämter wurde befürchtet, dass die nationalen Anmeldungen stark zurückgehen werden, insbesondere die aus

Hintergrund erhebliche Finanzierungsbeiträge zugesagt, um das Europäische Patentamt zu stützen, bis es sich selbst trägt: Alleine in den ersten 12 Jahren waren es 350 Millionen DM, von denen 77 Millionen DM auf die Bundesrepublik Deutschland entfielen.

GRUR: Bis zur Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens auf der Diplomatischen Konferenz vom 10. September bis 7. Oktober 1973 in München war es ein langer, steiniger Weg. Um dieses europäische Patent wurde länger als ein Vierteljahrhundert gerungen. Wie ist es damals trotz vieler Bedenken gelungen, die Gräben zu überwinden und den Weg zur Unterzeichnung zu ebnen? Welche Zugeständnisse haben die Mitgliedstaaten gemacht?

Cornelia Rudloff-Schäffer: Dr. Kurt Haertel, einer meiner Vorgänger als



dem Ausland. Wie sich aus den Materialien ergibt, ging auch der deutsche Gesetzgeber – zumindest langfristig – von einer „Entlastung“ des Deutschen Patentamts aus. Und die Patentanwälte in Deutschland trieb die Frage um, ob sie in Zukunft arbeitslos würden. Damals rechnete niemand damit, dass alsbald ein wahrer Wettbewerb in der Rekrutierung des Nachwuchses entstehen würde.

Andererseits herrschte auch eine gewisse Unsicherheit im Europäischen Patentamt, ob eine ausreichende Anzahl an Anmeldungen eingehen würde. Die Mitgliedstaaten hatten vor diesem

Präsident des Deutschen Patentamts, der auch als „Vater des Europäischen Patentübereinkommens“ bezeichnet wird, hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Diplomatische Konferenz in München mit Erfolg abgeschlossen wurde.

Die damalige Einigung auf das Europäische Patentübereinkommen war ein politischer Kraftakt. Zugunsten der europäischen Vision mussten einige europäische Staaten Zugeständnisse machen und nationale Interessen hintanstellen. Die „Patent-Diplomaten“ suchten im Vorfeld Lösungen, hierzu zählt auch das Zentralisierungsprotokoll.

Darin haben die Vertragsstaaten auf einige Aktivitäten ihrer Patentämter im Rahmen des Patentszusammenarbeitsvertrages verzichtet, nämlich auf die Aufgaben einer Internationalen Recherchebehörde nach dem PCT und der Behörde, die mit der so genannten vorläufigen Prüfung nach Kapitel II des PCT beauftragt ist. Diese Tätigkeiten wurden dem Internationalen Patentinstitut in Den Haag vorbehalten, das später in das Europäische Patentamt eingegliedert wurde. So bündelte man in der Anfangsphase ein ausreichendes Volumen an Aufträgen im Europäischen Patentamt.

Dieser Verzicht hatte Konsequenzen für das Deutsche und das Österreichische Patentamt; profitiert hat vor allem das Schwedische Amt. Denn Ausnahmen wurden nur für Staaten vorgesehen, deren Amtssprache nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist: Sie dürfen internationale Patentanmeldungen von Staatsangehörigen oder Personen mit Sitz bzw. Wohnsitz in diesem Staat prüfen.

GRUR: Wenn wir den Blick zurückschweifen lassen: Wie haben sich die nationalen und europäischen Anmeldungen entwickelt, nachdem das Europäische Patentamt im Jahr 1978 seine Arbeit aufgenommen hat? Würde man heute die Aufgaben zwischen den nationalen Ämtern und dem Europäischen Patentamt – gerade bei PCT-Tätigkeiten – anders verteilen?

Cornelia Rudloff-Schäffer: Aus heutiger Sicht wären sicher auch andere Wertungen in Frage gekommen. Beim Europäischen Patentamt gingen im ersten Jahr rund 3.600 Patentanmeldungen ein. Bereits nach zehn Jahren waren es etwa 50.000 Anmeldungen jährlich und heute werden über eine viertel Million Patentanmeldungen pro Jahr eingereicht. Mit dieser Anmeldeflut hatten nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet.

Jede Flut hat aber auch ihre Folgen: die wachsende Nachfrage nach europäischen Patenten führt nun zu Rückständen bei der Recherche und Prüfung der Anmeldungen. Diese Entwicklung, die sich in vielen großen Ämtern weltweit zeigt, macht eine Behörde zum Opfer ihres Erfolgs. Auf der anderen Seite sind die Anmelde-

zahlen bei einigen kleinen nationalen Ämtern in Europa stark rückläufig und die Finanzlage ist angespannt. Hätte man diese Entwicklung vorhergesehen, wären die PCT-Tätigkeiten vielleicht anders zwischen den Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Patentamt aufgeteilt worden. Einige nationale Ämter mit freien Kapazitäten könnten sich sicher vorstellen, internationale Recherchen nach dem PCT für das Europäische Patentamt durchzuführen.

GRUR: Zwischen dem europäischen und den nationalen Patentsystemen Europas sollte es eine Koexistenz



geben. Gibt es auch ein Nebeneinander der Systeme und wie hat sich das Deutsche Patent- und Markenamt seit Inkrafttreten des Europäischen Übereinkommens entwickelt?

Cornelia Rudloff-Schäffer: Die aktuelle Lage der nationalen Ämter ist sehr unterschiedlich, so dass ich diese Frage differenziert beantworten möchte. Einige nationale Patentbehörden hatten teils starke Anmelderrückgänge zu verkraften. Sicherlich ist das eine Chance, Bearbeitungsrückstände abzarbeiten und nötige Modernisierungen zu vollziehen. Manche Ämter beschränken sich ohnehin auf ein reines Registrierungsverfahren ohne Recherche oder lassen – wie zum Beispiel Frankreich und Italien – die Recherche gleich vom EPA durchführen. Einige Ämter haben sich strategisch neu ausgerichtet. Beispielsweise legt die Patentbehörde des Vereinigten Königreichs, das UK IPO, verstärkt den Fokus auf IP Forschung, auf Sensibilisierung von der Schule an und auf ökonomische Aspekte des geistigen Eigentums.

Auch bei uns gingen die Anmeldezahlen nach Inkrafttreten des EPÜ zunächst spürbar zurück. Heute liegen sie allerdings längst wieder über dem damaligen Niveau: 2012 wurden über 61.000 Patente angemeldet, mit steigender Tendenz insbesondere aus dem Ausland. Das DPMA ist das größte nationale Patentamt in Europa und das fünftgrößte nationale Patentamt weltweit. Die Konkurrenz zum Europäischen Patentamt war und ist für uns ein besonderer Ansporn, qualitativ hochwertige Arbeit zügig und zu angemessenen Gebühren anzubieten. Das überwiegend sehr positive Feedback der Anmelder belegt die

hohe Qualität der Prüfung, die Bereitschaft zur konstruktiven Auseinandersetzung mit den eingereichten Anmeldungen und die verlässliche Bearbeitung durch unsere Patentprüferinnen und -prüfer. Wir haben uns hier sehr gut positioniert und tragen kontinuierlich Sorge für eine Verbesserung der Recherche- und Entscheidungspraxis.

GRUR: Sehr geehrte Frau Rudloff-Schäffer, Sie sind jetzt seit knapp fünf Jahren Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes. Mit welchen Zielvorstellungen haben Sie Ihr Amt angetreten und was sind die Markenzeichen Ihrer Behörde?

Cornelia Rudloff-Schäffer: Das Deutsche Patent- und Markenamt ist das Kompetenzzentrum auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland. Mit unserem weltweit anerkannt guten Ruf stehen wir für hohe Patentqualität. Aber auch bei den anderen Schutzrechten Marken, Gebrauchsmuster

und Designs können wir stolz auf unsere Leistungen sein.

Wir sehen uns vor allem als Dienstleister für die Anmelderrinnen und Anmelder. Es ist uns ein Anliegen, unsere Verfahrensabläufe praxisgerecht zu optimieren. Auf unsere Initiative hin wurde kürzlich die Patentrechtsnovelle verabschiedet, die unsere Verfahren effizienter, transparenter und flexibler machen wird. Der erweiterte Recherchebericht wird künftig auch die Einschätzung enthalten, ob der Anmeldegegenstand patentfähig ist. Und die Frist für die Einreichung von Übersetzungen wird



verlängert, so dass Anmelder eine gute Entscheidungshilfe für ihre weitere Patentstrategie bekommen.

Wirklich historisch zu nennen ist die Umstellung von der Papierakte auf die vollelektronische Bearbeitung im Patent- und Gebrauchsmusterbereich im Jahr 2011. Im Markenbereich ziehen wir Ende 2014/Anfang 2015 nach. Jetzt sind wir weltweit mit an der Spitze des E-Government im IP-Bereich mit einem sehr ausgefeilten System der elektronischen Vorgangsbearbeitung. In Kürze werden wir die Online-Akteneinsicht im Internet freischalten. Abgerundet wird unser IT-System durch den elektronischen Rückkanal zum Anmelder ab 2015. Natürlich brauchen wir aber vor allem unsere klugen Köpfe, um die anspruchsvollen technischen Neuerungen auf „Herz und Nieren“ zu prüfen.

GRUR: Einer Ihrer Vorgänger, Herr Dr. Kurt Haertel, dessen beeindruckendes Ölporträt auf dem Flur vor Ihrem Büro im DPMA hängt, war, wie

Sie erwähnt haben, in seiner Amtszeit maßgeblich an der Schaffung des europäischen Patentsystems beteiligt. In Ihre Amtszeit fällt der Start des EU-Patents mit einheitlicher Wirkung, das nach einem jahrzehntelangen Verhandlungsmarathon im Dezember 2012 verabschiedet wurde. Schließt sich hier ein Kreis?

Cornelia Rudloff-Schäffer: In der Tat schließt sich hier ein Kreis, sowohl persönlich, als auch in der Sache!

Ich hatte die Ehre, Herrn Dr. Haertel in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts noch persönlich ken-

nenzulernen. Ich stand ganz am Anfang meiner Karriere, als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Max-Planck-Institut. Dr. Haertel war ein beeindruckend kenntnisreicher und angesichts seiner großen Verdienste für Deutschland und Europa außerordentlich bescheidener Mann. Niemals hätte ich mir träumen lassen, in seine Fußstapfen zu treten und die Geschicke des Deutschen Patent- und Markenamts zu leiten!

GRUR: Das Europäische Patentübereinkommen konnte auch deshalb abgeschlossen werden, weil sich die Staaten auf ein zentrales Patentverfahren konzentriert hatten und das Nichtigkeitsverfahren der nationalen Zuständigkeit überließen. Nach vielen Widerständen folgte erst 2012, also fast 40 Jahre nach Unterzeichnung des EPÜ, die politische Einigung auf ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung samt Einheitlichem Patentgericht. Wenn das Übereinkommen zur Schaffung des Einheitlichen Patentgerichts in Kraft tritt, können die

ersten EU-Patente mit einheitlicher Schutzwirkung in derzeit fünfundzwanzig teilnehmenden EU-Staaten registriert werden.

Wagen Sie eine Prognose, welche Auswirkungen dies für die nationalen Ämter Europas, insbesondere für das Deutsche Patent- und Markenamt, haben wird?

Cornelia Rudloff-Schäffer: Zunächst müssen noch mindestens 13 Staaten – darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich – das Gerichtabkommen ratifizieren. Das soll bis zum Jahr 2015 gelingen. Neben dem Patent mit einheitlicher Wirkung wird es ja weiterhin die Option des jetzigen Bündelpatents und natürlich den nationalen Patentschutz geben. Schließlich sind von 38 EPÜ-Vertragsstaaten derzeit 13 nicht vom Geltungsbereich des Einheitspatents umfasst. „Patentrezepte“ und neue Anmeldestrategien werden in den Fachkreisen gerade erst entwickelt. Dazu zählt auch der Wunsch nach einem Doppelschutz zur Absicherung angesichts etwaiger Unwägbarkeiten der künftigen Rechtsprechung.

Das einheitliche Patentgericht steht vor einer sehr anspruchsvollen Aufgabe. Die Verfahrensregelungen werden gerade mit Elementen aus verschiedenen Jurisdiktionen mit sehr unterschiedlichen Rechtstraditionen zusammengesetzt. Der Erfolg des EU-Patents wird entscheidend davon abhängen, welche Erfahrungen Anmelder mit dem einheitlichen Patentgericht machen und wie gut es gelingt, eine verlässliche Entscheidungspraxis zu etablieren. Vor diesem Hintergrund ist eine Prognose nicht einfach. Für das Deutsche Patent- und Markenamt rechnen wir aber auch in den nächsten Jahren mit robusten und stabilen Anmeldezahlen. Gerade als gefragtes Amt für prioritätssichernde Erstanmeldungen wird das DPMA nicht an Attraktivität einbüßen, weil Anmelder den frühen Zeitpunkt und die hohe Qualität des ersten Prüfungsbescheides schätzen.

GRUR: Frau Präsidentin, ich bedanke mich vielmals für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg!

Weitere Informationen: www.dpma.de

Jubiläum: Eine europäische Erfolgsgeschichte wird gefeiert

Highlights der Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Europäischen Patentübereinkommens am 17. Oktober 2013

Von Oswald Schröder*

Mehr als 400 europäische IP-Experten und Gäste aus aller Welt kamen im vergangenen Monat am Hauptsitz des EPA in München zusammen, um den 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens zu feiern. Das bahnbrechende internationale Abkommen bereitet den Weg für die staatenübergreifende Erteilung von Patenten in Europa.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) wurde am 5. Oktober 1973 in München von 16 Staaten unterzeichnet. Damit war erstmals in Europa ein einheitlicher rechtlicher Rahmen für ein staatenübergreifendes Patentsystem geschaffen. Leitgedanke des Übereinkommens ist die Vision einer Gruppe überzeugter Europäer, nach den Schrecknissen des Kriegs mit der Errichtung eines staatenübergreifenden Patentsystems die europäische Wirtschaft nachhaltig zu stärken und über engere Bande zwischen den Staaten den Aufbau eines friedlichen und wirtschaftlich prosperierenden Europas zu fördern. Es greift damit die Grundgedanken der Gründerväter der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für den Patentschutz auf.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Europäischen Patentübereinkommens am 17. Oktober wurde die beeindruckende Geschichte des Übereinkommens wie auch der auf dessen Grundlage errichteten Europäischen Patentorganisation und des Europäischen Patent-



Etwa 400 Gäste waren beim Symposium. Foto: EPA

amts gewürdigt und die wichtige Rolle hervorgehoben, die Patente heute für die Innovationsförderung spielen.

„Nach 40 Jahren ist offenkundig, dass das EPÜ, das die Gründung des Europäischen Patentamts (EPA) ermöglicht hat, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch aus europäischer wie politischer Perspektive einem großen Erfolg den Weg geebnet hat“, sagte EPA-Präsident Benoît Battistelli bei der Eröffnung des Symposiums am Nachmittag. *„In all den Jahren seines Bestehens hat das EPA bei der Förderung von Innovation eine aktive Rolle gespielt und Europa im globalen Dialog mit den führenden Technologieregionen eine gewichtige Stimme gegeben. Die 1977 von sieben Gründungsstaaten errichtete Europäische Patentorganisation ist mittlerweile auf 38 Mitgliedstaaten angewachsen. Die qualitativ hochwertigen Arbeitsprodukte und Dienstleistungen des EPA*



An der Diplomatischen Konferenz, die vom 10. September bis 5. Oktober 1973 in München stattfand, nahmen 21 europäische Staaten teil. Foto: Gemeinsames Archiv des EPA und des ehemaligen IIB.

genießen weit über Europa hinaus Anerkennung“, fügte er hinzu.

Helden der Innovation von gestern und heute geehrt

Den zwei Dimensionen des EPÜ – Vergangenheit und Zukunft – wurde auch in den weiteren Veranstaltungen am 17. Oktober Rechnung getragen. Die Stadt München würdigte die hier beheimatete Europäische Patentorganisation mit der Umbenennung des Platzes vor dem EPA-Hauptsitz an der Isar in Bob-van-Benthem-Platz zu Ehren des ersten Präsidenten des Europäischen Patentamts Johannes Bob van Benthem. Amtspräsident Benoît Battistelli und Oberbürgermeister Christian Ude übernahmen gemeinsam die feierliche Einweihung. Benoît Battistelli bezeichnete die Benennung des Platzes nach Bob van Benthem als „angemessene Würdigung des ersten Präsidenten des EPA, einem echten Visionär, der für die Gründung der Europäischen Patentorganisation eine so entscheidende Rolle gespielt hat.“ Oberbürgermeister Christian Ude sagte, das EPA habe der Stadt ein gewisses „kosmopolitisches Flair“ verliehen und entscheidend dazu beigetragen, dass München heute „ein wichtiger Standort für Wissenschaft und Forschung“ ist.



Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen mit der Einweihung des Bob-van-Benthem-Platzes vor dem Hauptsitz des EPA durch Amtspräsident Benoît Battistelli und Oberbürgermeister Christian Ude. Foto: EPA

Nach der Einweihung des Bob-van-Benthem-Platzes begaben die Gäste sich ins nahegelegene Deutsche Museum, wo Benoît Battistelli gemeinsam mit dem Generaldirektor des Museums, Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, die Ausstellung European Inventor Hall of Fame eröffnete. Die Hall of Fame zeigt die Arbeiten von sieben herausragenden Erfindern, die in den letzten Jahren für den Europäischen Erfinderprijs nominiert wurden. In seiner Eröffnungsansprache verwies Professor Dr. Heckl auf das „Technologie-Dreieck“, welches das Deutsche Patent- und Markenamt, das Europäische Patentamt und das Deutsche Museum bilden: „Zusammen sind wir ein Nukleus all dessen, was den Wagemut und Stolz des technischen Fortschritts ausmacht“, sagte er. Beim Betrachten der Exponate herrschte reger Austausch zwischen Ministern und Mitgliedern des Diplomatischen Corps, ehemaligen Präsidenten des EPA, Vertretern der Mitgliedstaaten im Verwaltungsrat der EPO und führenden Vertreter der IP-Fachwelt und der Patentnutzer. Auch der 2012 mit dem Erfinderprijs für sein Lebenswerk ausgezeichnete Pionier der Augenlaserkorrektur Josef Bille wird in der Ausstellung gewürdigt. Er war bei der Eröffnung zugegen, um den Anwesenden die seinen Erfindungen zu-

grunde liegende Technologie zu erläutern. Die Wanderausstellung ist im Deutschen Museum bis Ende Januar 2014 zu sehen und macht dann Station in weiteren bedeutenden Museen in Europa.



Der Präsident des Europäischen Rats Herman Van Rompuy hielt den Hauptvortrag. Foto: EPA

„Ein Moment der Erkenntnis und Inspiration“

In seinem Hauptvortrag bei dem Symposium zum Thema „Innovation und Europa“ lobte der Präsident des Europäischen Rats Herman Van Rompuy das EPÜ mit den Worten: „Das Europäische Patentübereinkommen mag heute in der Öffentlichkeit nicht allzu bekannt sein, aber es stand seinerzeit für einen besonderen Moment der Erkenntnis und Inspiration und hat der europäischen Integration neue Wege erschlossen.“ Mit Blick auf das einheitliche Patent und das Einheitliche Patentgericht (EPG) räumte er ein, dass der „Traum von einem einheitlichen Patent immer noch nicht ganz in Erfüllung gegangen“ sei, und drängte die EU-Mitgliedstaaten, das Übereinkommen zu ratifizieren.

In einer Videobotschaft zugeschaltet war Michel Barnier, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen. Er unterstrich die Bedeutung geistiger Eigentumsrechte für die europäische Wirtschaft. Die Rolle der Innovation als Antriebskraft für die europäische Wirtschaft war auch Thema der von Nina dos Santos von CNN International moderierten Podiumsdiskussion mit fünf hochrangigen Gästen. In der Runde vertreten waren der estnische Justizminister Hanno Pevkur, der britische Unterstaatssekretär für geistiges Eigentum Lord Younger, der Commissioner des SIPO Tian Lipu, der CEO von GE Europe Ferdinando Becallifalco sowie der CEO von TomTom Harold Godijn. Wichtigstes Ergebnis der Debatte war die Erkenntnis, dass das EPÜ Erfindern in Europa bisher ein verlässliches Umfeld geboten hat und dass der Fokus in den kommenden Jahren auf der tragfähigen Implementierung des Pakets zum einheitlichen Patent und auf den Bestrebungen zur Harmonisierung der Patentgesetzgebung auf internationaler Ebene liegen muss.

Jubiläumsbuch: Das europäische Patent

Filme und eine Präsentation von Professor Pascal Griset zur Geschichte des EPA rundeten das Symposium ab. Der an der Pariser Sorbonne tätige Historiker ist der Verfasser des anlässlich der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des EPÜ erschienenen Jubiläumsbuchs. Unter dem Titel „Das europäische Patent – Ein europäischer Erfolg im Dienste

der Innovation“ schildert das Buch die Entstehung und Entwicklung des europäischen Patentsystems.



Anlässlich des 40. Jahrestags der Unterzeichnung des EPÜ verfasste Prof. Pascal Griset, Historiker an der Pariser Sorbonne, ein Jubiläumsbuch zur Geschichte des EPÜ.

Als Fazit schreibt Prof. Griset in seinem Buch: „Das Europäische Patentübereinkommen ist zentraler Bestandteil eines stabilen und allgemein anerkannten internationalen Systems zum Schutz des geistigen Eigentums, das mit der Liberalisierung des Welthandels im Einklang steht. Historisch eingebettet in das europäische Aufbauwerk überschneidet sich die Entstehungsgeschichte mit den wichtigsten Etappen jenes schwierigen Prozesses. Der Erfolg des EPÜ unterstreicht, dass multilaterale Initiativen in vielfacher Hinsicht eine treibende Kraft bei der Verwirklichung der Zusammen-

arbeit in Europa gewesen sind. Vierzig Jahre nach seiner Unterzeichnung in München sind die Grundsätze und Ziele des Übereinkommens, die von der Europäischen Patentorganisation getragen werden, im internationalen Patentwesen ganz offensichtlich fest verankert. Die unbestreitbare heutige Stärke darf nicht den Blick dafür verstellen, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren.“

Staatsempfang und Beethoven zum Abschluss

Am Abend lud die Bayerische Staatsregierung, vertreten durch die Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen Dr. Beate Merk, zu einem festlichen Empfang in die Münchner Residenz. Im Anschluss daran fanden die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten bei einem Konzert des Patentorchesters München mit Musikern aus allen Ländern Europas ihren überaus stimmigen Ausklang.

*Oswald Schröder ist Sprecher des Europäischen Patentamts.

Weitere Informationen zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens sowie Fotos, Videos und eine interaktive historische Zeitachse finden Sie auf der Website des EPA: www.epo.org/learning-events/40epc

Daten zur Geschichte des EPÜ

- 5. Oktober 1973: Im Rahmen der Münchner Diplomatischen Konferenz unterzeichnen 16 der 21 teilnehmenden europäischen Staaten das EPÜ.
- 7. Oktober 1977: Das EPÜ tritt in sieben Staaten in Kraft, die EPO wird gegründet.
- 1978: Das IIB in Den Haag wird in das EPA übernommen (1. Januar 1978), die Dienststelle Berlin wird eröffnet (1. Juni 1978).
- Januar 1991: Die Dienststelle Wien wird eröffnet.
- 1992: Das EPA-Verbindungsbüros in Brüssel wird eröffnet.
- November 2000: Diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ – Das Übereinkommen wird erstmals vollständig überarbeitet.
- Februar 2013: Die EU gibt ihre Zustimmung zur Einführung des einheitlichen Patents und zum Einheitlichen Patentgericht.



Snapshot:

“The EPC is a fully working European system. It is amazing that we have found a common legal culture relating to European patent applications including countries from Norway to Turkey. The success is partly due to a strict educational programme, where each incoming examiner is thoughtful and educated so the way the EPO applies the EPC is clear to everybody. The examination standards are openly communicated and there are structured proceedings which everybody follows, but the Office is also open to constructive criticism, and communication with users. Another component of the success is that the EPC is a complete set of rules that covers everything, and these have been developed by case law. The Technical Boards of Appeal are determining the standards of patentability, and national courts are following them. The EPC also has an impact beyond Europe: in international discussions through the IP5 for example, the EPO is setting the pace and has the most experience dealing with harmonisation issues and integrating different cultures. The EPC also remains very attractive and undoubtedly some countries outside of Europe, such as Morocco, will unilaterally decide to connect to the EPC.”

Dr. Christof Keussen

Chair of the GRUR Special Committee on Patent and Utility Model Law
Lawyer, Hamburg

© Euromoney Trading Limited 2013

The Interview was conducted by James Nurton (Managing editor/Managing IP), for the IP FOCUS “CELEBRATING 40 YEARS OF THE EPC”. Reprint by courtesy of Managing Intellectual Property: www.managingip.com

Printspot: IPKat@GRUR_Newsletter

Assessing risks - Tea-time reflections by the IPKat and Merpel

Assessing risk 1: the joy of patent litigation

Attending a recent conference on commercialising scientific research output, the IPKat was impressed by the stoic attitude of scientific researchers towards the uncertainty of the outcome of their research and their acceptance of the risk of failure, even where vast sums of money are involved. This risk is inevitable. If the outcome of a research project were certain and assured, there would be no point in undertaking it: nothing would be added to the sum of human knowledge and its outcome would affect no-one.



The same researchers however displayed an entirely different attitude towards the patent infringement and validity litigation in which their institutes were occasionally engaged. These were, they said, an inconvenient and time-wasting activity that depleted their resources, their patience and their commitment. “What we need”, one said, “and what we are entitled to expect, is a patent system that is clear, straightforward, predictable, easy to operate and affordable”.

Bravo, says the IPKat, this is exactly what we need, and don't we all hope that the newly-hatched European patent regime will deliver just that. Not so fast, says Merpel, who thinks there is a bit of a misunderstanding.

First, says Merpel, research institutes are missing the point. In the same way as there would be no point in doing laboratory research if the outcome were already known, there would be no point in litigating if the outcome was a foregone conclusion. It's only because we don't know the outcome that litigation is necessary. Patent office appeal boards and judicial tribunals are our laboratories, in which we ascertain the answer to questions we can't otherwise answer: questions such as “is this patent valid?” and “is this patent infringed?”

Secondly, the patent system is far less wasteful than scientific research. Most patents are never litigated and cause no-one any inconvenience or expense beyond the cost of getting them in the first place or the price of a licence. Most scientific research, however, is costly to perform and the vast majority of it is inconclusive, generates a negative conclusion or achieves a result that cannot be commercialised. In any event, global spend on R&D is almost unimaginably greater than global spend on patent litigation.

This all goes to show how much we are prepared to gamble on the risks of science, but how little we are prepared to invest in the far smaller risks inherent in litigating patents.

Assessing risk 2: the trouble with trade marks

The IPKat has been pondering Case C-383/12 P *Environmental Manufacturing LLP v OHIM, Elmar Wolf*, a recent decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU) on a Community trade mark opposition. Though he loves the law, it was not so much the legal implications of this case that caught his attention as the facts.

In short, a business wanted to use the image of a wolf's head as a trade mark for shredding machines. Another business, which used a similar but different image together with some words, opposed. The application was filed in 2007. Since then it has passed through the Opposition Division, Board of Appeal, General Court and CJEU and is now on its way back to the General Court, with the possibility of a further appeal to the CJEU if the General Court gets things wrong again.

The IPKat thinks this is ridiculous. At the heart of the matter is whether a risk of confusion is likely among consumers of shredding machines. Our sophisticated legal system treats this as an exercise in legal science, which means that investment in the branding, marketing and sale of goods has so far been suspended for six years for the sake of a question that can be determined empirically by shoving the respective marks under the noses of a panel of legal laymen and asking them what they think – or more cheaply and conveniently by tossing a coin (leaving it to the parties to choose).

Merpel frankly doesn't know what the IPKat is complaining about. Six years is nothing in the lifetime of a business, or indeed in the lifetime of trade mark opposition proceedings. She is thinking of the ongoing battle in Ireland over an application to register the word mark DIESEL. This application, filed by Diesel in 1994 and promptly opposed by Montex, finally got as far as a decision by the hearing officer earlier this year, with the prospect of two rounds of domestic appeal and maybe a reference to the CJEU before it.

About the IPKat

“IP and fun for everyone” is the motto of the IPKat and his side-kick Merpel, who have been commenting on IP developments since 2003. You can follow their thoughts on www.ipkat.com.

*Professor Jeremy Phillips
Blogmeister, IPKat weblog: www.ipkat.com
Editor-in-Chief, Journal of Intellectual Property Law
& Practice (JIPLP)
<http://jiplp.oxfordjournals.org>*

Portrait: MARQUES – The identity of trade mark owners

Where can today's trade mark manager turn to for guidance and support in the face of such a bewildering array of pressures and challenges? MARQUES, an association representing trade mark owners, represents an effective response to that question.



MARQUES was established in 1986 by a group of trade mark owners, who considered they were not being adequately represented in Europe. It started with six member companies, and today has more than 650. MARQUES members include both trade mark-owning businesses (corporate members) and trade mark practitioners in private practice (expert members) and come from more than 90 countries. The corporate members own more than 2 million trade marks between them.

MARQUES members receive a unique service that recognises and responds to the whole range of problems facing the modern trade mark owner. Drawing on the variety of skills and expertise existing within its worldwide membership, MARQUES seeks to ensure that its corporate finger rests on the pulse of affairs. Every single Member is encouraged to make a contribution in whatever form and through whatever medium to a global resource centre.

What MARQUES does

MARQUES is governed by a Council, which currently comprises 29 individuals, and a smaller Executive. At the heart of its work are 20 teams that work on particular issues, such as trade mark law & practice, designs, geographical indications, cyberspace and unfair competition. Other teams focus on benefits for members, such as education, com-



munications & membership and planning the many events that MARQUES organises.

Events include the three-day Annual Conference, held each September; the Spring Team Meetings; the Judges Meetings held regularly in different European countries and other seminars, webinars and workshops. The Judges Meetings, which enable trade mark practitioners to hear from, and ask questions of, specialist judges have proven particularly popular: the third German version takes place in Munich this November.



The 2013 Annual Conference took place in Monte Carlo, Monaco. The theme was "Who Is Running the Show?" and it attracted more than 750 attendees from about 70 countries. As well as plenary panels covering various trade mark-related issues, there was a keynote presentation from Dr Karl Pilny, three intensive workshops and a busy social programme. The 2014 Annual Conference will be in Copenhagen, Denmark.

MARQUES is responsible for judging and awarding the Lewis Gaze Memorial Award, which is presented annually to an outstanding student in the country hosting the Annual Conference. Another more recent initiative is the Kay Uwe Jonas Memorial Lecture, established in memory of a long-serving MARQUES Council member. The inaugural lecture was given at the 2013 Spring Meeting by Prof Dr Joachim Bornkamm.

MARQUES is accredited before the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM); has observer status at the OHIM Administrative Board and Budget Committee; is an official non-governmental observer at the World Intellectual Property Organisation (WIPO); and is a registered interest representative organisation in the Transparency Register of the European Parliament and the European Commission.

Recent achievements

The MARQUES Council and Teams are focusing on a number of key issues of vital interest to trade mark owners today. These include:

- The EU Commission's March 2013 trade mark reform proposals: MARQUES has a dedicated Study Task Force working on this issue, which has published a number of Information Notes and also held a seminar/webinar.
- Activities at WIPO: MARQUES Team members have taken part in recent discussions on issues including the Madrid Protocol, Advisory Committee on Enforcement, Locarno Agreement Working Group and the Working Group on the Development of the Lisbon System.
- Icann's New gTLD Program: MARQUES submitted comments to the ICANN Board on rights protection in the new gTLDs and members have participated actively in ICANN Meetings, as well as other meetings with government officials.
- New EU Customs Regulation: MARQUES representatives meet with DG TAXUD and DG Trade officials to discuss the new Regulation and how to deal with counterfeit goods in transit through the EU.
- Geographical indications: MARQUES submitted comments to the European Parliament regarding the proposed Regulation on Geographical Indications.
- Plain packaging: A position paper has been published with regard to the proposed EU Tobacco Products Directive and an amicus brief is being submitted in support of the Ukraine challenge to the Australian plain packaging legislation before the WTO.
- OHIM activities: MARQUES members are involved in projects such as the Convergence Programme, Website Project and Cooperation Fund and new Observatory on Infringements of IP Rights. It was also well represented among the speakers and organisers of the recent conference on 10 Years of Community Design.
- Cooperation with other associations: MARQUES works closely with other relevant organisations on issues of common interest such as trade mark protection in China, rights protection in the new gTLDs and plain packaging for tobacco products. Earlier this year, MARQUES hosted the meeting of the European Sister Associations (including GRUR) in Turin, Italy.

Member resources

As well as its electronic tools, which provide regular updates for members, MARQUES circulates reports and guides on various matters of interest. Recent resources include a booklet covering the top 10 things about IP in

China and flowcharts of various trade mark proceedings; a multi-country survey on search engine keywords; a summary of registry formalities for gTLDs and ccTLDs; a Book List, which is hosted on the MARQUES website; a questionnaire on famous and well-known trade marks; an intellectual asset management toolkit; a guide to Corporate Social Media Policy Best Practices; and a guide to case law on lookalikes in various countries.



More information on MARQUES

There are many ways to find out more about what MARQUES is doing and the areas its members are working on:

- Visit the marques.org website: this has recently been relaunched and provides full details of members and teams, as well as searchable resources, such as publications and position papers on topical issues.
- Read the Class 46 and Class 99 blogs, both accessible via the website, which provide frequent updates on trade mark and design issues, respectively, in Europe
- Get the HouseMARQUES newsletter, distributed monthly to all members and available on the website. It includes reports on Team activities, interviews with members and news about events and current issues.
- Follow @marques_ip on twitter for all the latest news and debate.
- Join the MARQUES LinkedIn group, which hosts many discussions on topical trade mark-related issues.
- Visit the MARQUES Facebook page to see photos of recent MARQUES meetings and events.
- Contact the MARQUES Secretariat at info@marques.org.

By the MARQUES Communication and Membership Team

Aus den Fachausschüssen:

Der neue GRUR Fachausschuss für Internet- und Softwarerecht

Der Gesamtvorstand hat auf seiner Sitzung am 25. September 2013 beschlossen, den bisherigen Arbeitskreis Softwarerecht in einen Fachausschuss für Internet- und Softwarerecht umzuwandeln. Vorsitzender des neu geschaffenen Fachausschusses ist Herr Prof. Dr. Gerald Spindler, der damit zugleich auch Mitglied des Gesamtvorstandes geworden ist.

Der Weg vom Arbeitskreis zum Fachausschuss

Der Arbeitskreis Softwarerecht war auf Beschluss des Gesamtvorstandes im Jahre 2006 gegründet worden, um die zahlreichen interdisziplinären Fragestellungen des Softwarerechts, wie etwa die Frage der Patentfähigkeit von Software oder die der möglichen Konsequenzen der Enforcement-Richtlinie für das Softwarerecht fachlich zu bündeln und übergreifend beantworten zu können.



Auf seiner konstituierenden Sitzung im Oktober 2006 hatte der Arbeitskreis Herrn Prof. Dr. Gerald Spindler zu seinem Leiter gewählt. Schon früh zeichnete sich eine intensive Zusammenarbeit vor allem mit dem Fachausschuss für Urheber- und Verlagsrecht ab, zu dem das Softwarerecht historisch eine sehr enge Verbindung aufweist.

Gleichwohl hat das Softwarerecht über die Jahre eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Seine Themen haben sich noch stärker interdisziplinär ausgeweitet in das allgemeine Zivilrecht (Stichwort: Vertragsrecht, Cloud-Computing), das Kartellrecht, das Datenschutzrecht, das IT-Sicherheitsrecht, das Persönlichkeitsrecht, aber auch in das Internetrecht. Von dort aus entfaltet es, eingebettet in ein heutzutage globalisiertes Umfeld, Relevanz auch für das Völkerrecht und das internationale Privatrecht. All das hat es nach Auffassung des Gesamtvorstandes notwendig gemacht, die Themen fortan in einem eigenen Fachausschuss für Internet- und Softwarerecht zu bündeln und zu behandeln, weil ein Fachausschuss im Gegensatz zu einem Arbeitskreis über weitaus mehr Möglichkeiten und Potential verfügt, den Herausforderungen des Internets zu begegnen und für unsere Vereinigung nutzbar zu machen.

Arbeitsweise

Dies beginnt mit der vornehmsten Aufgabe des Fachausschusses, die Stellungnahmen und Amicus Curiae Eingaben von GRUR zu rechtlichen und gesetzgeberischen Fra-

gen des Internet- und Softwarerechts auszuarbeiten. Die insoweit zu erfolgende Unterstützung der nationalen, europäischen und internationalen gesetzgebenden Organe, Behörden und Ämter ist für den Fachausschuss leichter zu handhaben, als für den Arbeitskreis, weil die Zusammenarbeit auf dieser Ebene institutionalisiert ist. Schließlich entsendet der Fachausschuss seinen Vorsitzenden als stimmberechtigtes Mitglied in den Gesamtvorstand und verschafft sich auf diese Weise Gehör im zentralen Entscheidungsgremium der Vereinigung.

Für den Fachausschuss für Internet- und Softwarerecht stellen sich auf fachlicher Ebene besondere Herausforderungen, weil das Internetrecht permanent zu einer Themenvielfalt führt, die – weil sie hochkomplex und extrem technikgetrieben ist – nach raschen Antworten verlangt. Der neue Fachausschuss soll daher nach dem Willen des Gesamtvorstandes nicht mehr rein rechtsgebietsspezifisch wirken, sondern projektorientiert arbeiten und interaktiv mit anderen Fachausschüssen dort zusammenwirken, wo es notwendig ist. Die Arbeitsweise des Fachausschusses ist also genauso vernetzt und interaktiv, wie das Internet selbst. Das hohe Tempo der Entwicklungen im Internetrecht wird dem Fachausschuss ein neues Maß an Flexibilität abverlangen, weil Stellungnahmen und Eingaben mehr denn je im Wege des ad-hoc-Verfahrens erstellt werden und dazu innerhalb des Fachausschusses kleine hochspezialisierte und schnell aktivierbare Teams (Untergruppen) vorgehalten werden müssen. Der Fachausschuss nimmt hierdurch eine Formation ein, die auf internationaler Ebene bei den Schwester-NGOs von GRUR seit längerem Standard ist. In gewisser Weise kommt dem neuen Fachausschuss für Internet- und Softwarerecht durchaus eine Vorreiterrolle zu.

Es kommt nicht von ungefähr, dass der Vorsitzende des Fachausschusses für Internet- und Softwarerecht, Herr Prof. Dr. Gerald Spindler gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht, Herrn Prof. Dr. Thomas Dreier die Federführung des neu aufgesetzten und auf mehrere Jahre angelegten Großforschungsprojektes „Internet“ von GRUR überantwortet bekommen hat.

„Es ist uns wirklich eine außerordentliche Freude – und hier spreche ich auch im Namen aller Mitglieder unseres neuen Fachausschusses –, dass uns der Gesamtvorstand mit der Umwandlung hilft, die Vielzahl der spannenden Aufgaben und Herausforderungen noch umfassender und gezielter anzugehen und für die GRUR fruchtbar zu machen. Gerade die Zusammenarbeit mit den anderen Fachausschüssen und die zahlreichen rechtspolitischen Initiativen werden den Fachausschuss in Zukunft beschäftigen“, so der Fachausschussvorsitzende Prof. Dr. Gerald Spindler.

GRUR wünscht dem neuen Fachausschuss für Internet- und Softwarerecht einen guten Start und frohes Schaffen!

Norbert Diel, Geschäftsführer/GRUR

Terminvorschau: GRUR Int. – JIPLP Seminare 2014

Seit 2012 kooperiert die Vereinigung über ihre Zeitschrift *GRUR International* (GRUR Int.) mit dem bei Oxford University Press erscheinenden *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (JIPLP). Im Rahmen dieser Kooperation tauschen GRUR Int. und JIPLP herausgehobene Fachbeiträge und wichtige Rechtsprechung aus und veröffentlichen diese wechselseitig in gesonderten Rubriken.

Ein weiterer Baustein der Partnerschaft ist die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen im Vereinigten Königreich und Deutschland zu europarechtlich relevanten, aktuellen Themen des Rechts des geistigen Eigentums. So fanden dieses Jahr zum Auftakt der Veröffentlichungspart-

nerschaft bereits zwei so genannte „Joint Seminars“ in London bzw. München zu den Themen *Secondary Protection for Innovations* bzw. *The European ‘Patent Package’* statt.

Für das Jahr 2014 sind zwei weitere gemeinsame GRUR Int. – JIPLP Seminare geplant. Informationen hierzu finden Sie nachstehend. Über weitere Details des Programms und Anmeldeöglichkeiten werden wir Sie über die GRUR-Homepage (www.grur.org/de/internationales/grur-int-jiplp-seminare/) und den Blog von JIPLP (www.jiplp.blogspot.co.uk) zu gegebener Zeit näher informiert. Bitte beachten Sie, dass alle Seminare ausschließlich in englischer Sprache und ohne Simultanübersetzung stattfinden!

3rd GRUR Int. – JIPLP Joint Seminar

Thursday, 23 January 2014, 3.00-7.00 pm

The event will be hosted by the international law office
Baker & McKenzie
100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, United Kingdom
www.bakermckenzie.com/UnitedKingdom/

„Passing Off and Unfair Competition“

Programme

- 3.00 pm Registration
- 3.30 pm Welcome
- 3.40 pm Chairman's introduction (Professor Jeremy Phillips)
- 3.45 pm Ben Allgrove (partner, Baker & McKenzie, London, and JIPLP contributor) looks at the operation of the UK's passing off law
- 4.15 pm Gert Würtenberger (partner, Würtenberger Kunze, Munich, and JIPLP editorial board member) gives us his perspective on Germany's unfair competition law
- 4.45 pm Break
- 5.00 pm Panel discussion, featuring Mr Justice Arnold (whose judgments in the Och-Ziff and Vodkat cases have taken British passing off law to the next level), plus JIPLP editorial board members Dr Birgit Clark and Professors Phillip Johnson and Christopher Wadlow
- 5.30 pm Questions from the floor
- 6.00 to 7.00 pm Reception

Please visit www.jiplp.blogspot.co.uk for further information and registration.

4th GRUR Int. – JIPLP Joint Seminar

Monday, 10 March 2014, 2.30 – 7.30 pm

The event will be hosted by the Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law
Marshallplatz 1, 80539 Munich, Germany
www.ip.mpg.de/en/pub/news.cfm

„The different notions of ‘work’ and of the ‘author’s moral right’ in Europe“ (working title)

Programme: currently under construction...
More informations coming up soon at
www.grur.org/de/internationales/grur-int-jiplp-seminare/

Please visit <http://www.grur.org/de/grur-kalender/grur-seminare.html>.

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
Wissenschaftliche Referentin des Generalsekretärs / Manager Legal & International Affairs

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



Deutsche Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR



Foto: © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - Fotografin U. Cille

GRUR Jahrestagung 2014 24. bis 27. September Düsseldorf

GRUR ist mit derzeit über 5.300 Mitgliedern aus 48 Nationen 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 der 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 2014 wird von der GRUR Bezirksgruppe West ausgerichtet und findet vom 24. bis 27. September 2014 in Düsseldorf statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grur.org