

Newsletter

Sonderausgabe 2016

125 Jahre
1891–2016

GRUR
– der Grüne Verein

Grußwort: 125 Jahre GRUR

Die Vereinigung begeht auf der Jahrestagung in München ihr 125jähriges Bestehen. Dieses „Kleine Jubiläum“ wurde der Anlass dafür, der Vereinigung nahe stehende Persönlichkeiten um eine kurze Schilderung dessen zu bitten, was sie mit der GRUR und den 125 Jahren ihrer Geschichte verbindet. Das ist, wie die eingegangenen Beiträge zeigen, vor allem das ständige Bemühen der Vereinigung um die Entwicklung des Rechts des geistigen Eigentums, mit dem aktuelle Fragen auch kurzfristig aufgegriffen und sachkundig bearbeitet werden.



Die dankenswerte ständige Bereitschaft von Vertretern der Wissenschaft, der Anwaltschaft und der Wirtschaft, sowie der Gerichte und Behörden, an diesen Aktivitäten der Vereinigung tatkräftig mitzuwirken, wird es ermöglichen, die traditionelle Rolle der GRUR in der Gestaltung des Rechts des geistigen Eigentums auch für die Zukunft zu bewahren. In einer Zeit, in der zunehmend versucht wird, auf komplexe Fragen einfache Antworten zu finden, erscheint die Verpflichtung zu sorgfältiger analytischer und wissenschaftlich fundierter Erarbeitung von Stellungnahmen von besonderer Bedeutung.

Eine Jubiläumsausgabe der Zeitschrift GRUR zum Jahresende wird den 125. Geburtstag publizistisch würdigen.



Dieser Newsletter wirft zugleich einen Blick auf die Zukunft unseres Rechtsgebietes des Immaterialgüterrechts mit Beiträgen zu den Auswirkungen des Referendums des Vereinigten Königreichs über den Ausstieg aus der Europäischen Union. Diese lassen erkennen, wie sehr der Brexit die Vereinigung auf der kommenden Jahrestagung und in den nächsten Jahren beschäftigen wird.



Schließlich enthält dieser Newsletter erstmalig eine Rubrik mit dem Titel „Junge Wissenschaft“, in der junge Vertreter der Forschung und Lehre unseres Rechtsgebietes zu Wort kommen. Frau Juniorprofessorin Dr. Louisa Specht berichtet über eine Tagung mit dem gleichen Titel, die vor einigen Wochen am Anfang ihrer Berufskarriere stehende Rechtswissenschaftler aus dem deutschen Sprachraum in Köln zusammengeführt hat. Wir haben uns sehr gefreut, dass gleich zwei Vertretern der GRUR-Geschäftsstelle Gelegenheit gegeben wurde, auf dieser Tagung über unsere Vereinigung und ihre aktuellen Aktivitäten zu berichten. Diese Tagung passt sehr gut zu den Bestrebungen des GRUR-Vorstandes, die Vereinigung für junge Mitglieder attraktiver zu machen.



Der „Grüne Verein“ wird sein 125-jähriges Erfolgskonzept weiterführen, wird alle Interessengruppen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts in einem offenen Diskussionsforum zusammen führen, das unter Berücksichtigung der beteiligten Interessen und der Erfahrungen anderer Länder ausgewogene Lösungsvorschläge für die Probleme unserer Zeit erarbeitet. Dabei stellen verstärkte Initiativen für junge Mitglieder, insbesondere solche aus dem Kreis der Wissenschaft, sicher, dass frühzeitig die Personen in die Aktivitäten der GRUR eingebunden werden, welche diese Aufgabe in der Zukunft zu bewältigen haben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

*Stephan Freischem
Generalsekretär der GRUR
Patentanwalt, Köln*



Schwerpunkt: Brexit & IP

Auswirkungen des Brexit auf das EU-Marken- und Geschmacksmusterrecht sowie das Recht der geographischen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen – Interview mit Roland Knaak* und Annette Kur**

GRUR: Frau Professor Kur, am 23. Juni 2016 hat die Mehrheit der britischen Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gestimmt. Welche unmittelbaren, kurzfristigen Konsequenzen hat dies für bereits eingetragene Unionsmarken und -geschmacksmuster?



Kur: Grundsätzlich ändert sich zunächst nichts. Bisher gibt es ja noch keine Austrittserklärung nach Art. 50 AEUV; diese ist nach Erklärungen der Premierministerin frühestens zum Beginn des nächsten Jahres zu erwarten. Dabei könnten sich weitere Verzögerungen ergeben, falls die in dieser Sache bereits angerufenen Gerichte im Vereinigten Königreich befinden, dass die Regierung nicht ohne Zustimmung des Parlaments handeln kann. Ferner ist noch nicht endgültig klar, ob der Austritt – wenn er kommt – das gesamte Vereinigte Königreich oder nur England und Wales sowie ggf. Nordirland betrifft. Unabhängig davon bleibt festzuhalten, dass sich an die offizielle Übermittlung der Austrittserklärung ein grundsätzlich – vorbehaltlich einer einstimmig beschlossenen Verlängerung – auf 2 Jahre befristeter Prozess anschließt, in dem die Bedingungen für den Austritt ausgehandelt werden. Erst mit dem Abschluss dieses Prozesses wird der Austritt wirksam und führt ggf. zu Änderungen der Rechtslage. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es bei der einheitlichen Geltung von EU-Recht in allen Mitgliedsländern. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Benutzung einer Unionsmarke im Vereinigten Königreich bis zum endgültigen Austritt als Benutzung „in der Union“ i.S.v. Art. 15 UMW gilt, sofern die allgemeinen Voraussetzungen im Hinblick auf Intensität und Verbreitung erfüllt sind.

GRUR: Herr Dr. Knaak, gilt dies auch für die geographischen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen aus dem Vereinigten Königreich, die über Eintragung im EU-Qualitätsregister geschützt sind, oder gibt es insoweit Unterschiede (und wenn ja, welche)?

Knaak: Ja, dies gilt auch für die im Register der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel eingetragenen Namen aus dem Vereinigten Königreich. Gegenwärtig sind knapp 60 Bezeichnungen aus dem Vereinigten Königreich eingetragen, so etwa „Shetland Lamb“, „Rutland Bitter“ und „Blue Stilton

cheese“. Sie sind weiterhin nach Maßgabe der EU-Verordnung Nr. 1151/2012 unionsweit geschützt.

GRUR: Angenommen, der Austritt wird dann in einigen Jahren tatsächlich wirksam: Wie könnte sich dies (a) auf eingetragene oder sich im Eintragungsverfahren befindende Unionsmarken und -geschmacksmuster bzw. (b) Herkunftsbezeichnungen auswirken?

Kur (zu a): Welche Auswirkungen im Einzelnen eintreten, hängt von der künftigen Gestaltung des Verhältnisses zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ab; hier werden erst die Austrittsverhandlungen Klarheit bringen. Sicher ist jedoch, dass mit dem Wirksamwerden des Austritts Unionsmarken sowie Gemeinschaftsgeschmacksmuster ihre Gültigkeit im Austrittsgebiet verlieren. Um den auch im Interesse britischer Unternehmen liegenden Fortbestand solcher Rechte zu gewährleisten, dürften jedoch Mechanismen geschaffen und (möglichst eingehend) in den Austrittsvereinbarungen verankert werden, die eine reibungslose und kostengünstige Umwandlung von Unionsrechten (sowie von IR-Marken mit Benennung der EU) in das nationale Recht unter Aufrechterhaltung der Unionspriorität ermöglichen. Bei Registerrechten kann man sich etwa vorstellen, dass ein einfacher Antrag unter Hinweis auf das betreffende Unionsrecht genügt, um die Transformation in ein im Vereinigten Königreich geltendes Marken- bzw. Designrecht zu bewirken. Für Anmeldungen dürfte Entsprechendes gelten, wobei die Folgen jeweils der Phase anzupassen sind, in der sich die Anmeldung befindet. Dass mit der Umwandlung ein „neues“ nationales Recht entsteht, ist bei Marken grundsätzlich unproblematisch. Bei Geschmacksmustern dürfte es sich hingegen anbieten, die Schutzdauer auf die Rest-Laufzeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu begrenzen. Dies kann zu einem formalen, in der Sache jedoch überwindbaren Konflikt mit Art. 26 Abs. 3 TRIPS führen. Bei formlosen Rechten wie dem nichteingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die Rechtsfolge weniger klar; hier hilft jedoch u.U. der im Vereinigten Königreich ohnehin – wenn auch unter anderen Voraussetzungen – geltende Schutz des „unregistered design“.

Eine weitere Frage ist, wie im Fall eines konkret absehbaren Brexit – d.h. nach Einreichung der Austrittserklärung und bei fortgeschrittenem Verhandlungsstand – mit Schutzhinderungsgründen umgegangen wird, die sich aus dem Recht bzw. den Verhältnissen im Austrittsgebiet ergeben. Dies betrifft insbesondere die Berufung auf ältere nationale (britische) Rechte als relatives Schutzhindernis. So wäre es formal korrekt, im Ergebnis aber eher unbefriedigend, wenn kurz vor dem Wirksamwerden des Brexit eine Unionsmarke aufgrund eines entgegenstehenden britischen Rechts für ungültig erklärt bzw. die Anmeldung zurückgewiesen wird. Das gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten Fall, dh, wenn eine britische Markeneintragung aufgrund einer Unions-

*Roland Knaak: Dr. jur., Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb und Rechtsanwalt in München, mit Tätigkeitsschwerpunkten im europäischen und internationalen Marken- und Wettbewerbsrecht und Recht der geographischen Angaben.

**Annette Kur: Prof. Dr. jur., Dr. h.c. (Stockholm und Helsinki); Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb i.R., Honorarprofessorin an der LMU München, mit Tätigkeitsschwerpunkt im europäischen und internationalen Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht.

marke verhindert wird. In erster Linie bleibt es den Parteien überlassen, sich in einem solchen Fall auf eine vernünftige Lösung, also z.B. auf ein bis zum Vollzug des Austritts gültiges Benutzungsverbot im jeweils anderen Territorium, zu einigen. Es ist jedoch auch denkbar, dass im Austrittsvertrag – wenn das Datum des Brexit absehbar ist – ein Stichtag festgelegt wird, von dem an ältere Rechte im jeweils anderen Territorium nicht mehr als Lösungsgrund wirken bzw. die Eintragung einer Marke nicht mehr verhindern können.

In der Theorie kann man ferner die Frage durchspielen, ob sich EU und Vereinigtes Königreich durch völkerrechtlichen Vertrag darauf einigen könnten, ein gemeinsames Marken- und/oder Designsystem zu errichten bzw. die bestehenden Systeme mit Wirkung für das Vereinigte Königreich fortzuführen. Die Chancen für eine solche Lösung dürften jedoch äußerst gering sein, zumal diese wohl darauf hinauslaufen würde, dass sich das Vereinigte Königreich im Hinblick auf Bestandsfragen der Rechtsprechung von EuG und EuGH unterwerfen sowie die Entscheidungshoheit des EuGH in vorlagebedürftigen Zweifelsfragen (Art. 267 AEUV) anerkennen müsste.

Eine letzte Bemerkung noch: Spekulationen darüber, dass mit dem Brexit Englisch als Amtssprache des EUIPO wegfallen könnte, dürften sich als grundlos erweisen. Die Sprachenregelung ist in Art. 119 Abs. 2 UMV festgeschrieben; daran ändert auch der Brexit nichts. Auch aus pragmatischen Überlegungen wird das Amt an Englisch als Amtssprache festhalten.



Shetland Lamb

Knaak (zu b): Im Gegensatz zu den Marken gibt es im Vereinigten Königreich für geographische Angaben kein eigenständiges Schutzsystem, sondern nur den allgemeinen passing off-Schutz gegen die Verwendung irreführender Angaben. Der tatsächliche Austritt hätte daher im Bereich der Herkunftsbezeichnungen einschneidende Konsequenzen. Für die geschützten Bezeichnungen und Produkte aus dem Vereinigten Königreich würde der Schutz in der Union erlöschen. Ein automatisch weiterbestehender Schutz für diese Produkte als Drittlanderzeugnisse kommt nicht in Betracht. Die Unionsverordnung Nr. 1151/2012 sieht nur die Möglichkeit eines automatischen Schutzes von geographischen Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel aus Drittländern vor, die in der Union durch internationale Abkommen geschützt sind, denen die Union angehört. Zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich gibt es kein solches Abkommen. Bei den geographischen Angaben für Weine und Spirituosen greift allerdings der verstärkte Schutz nach dem TRIPS-Abkommen. Die Bezeichnung „Scotch Whisky“ wäre also weiterhin nach Maßgabe des Art. 23 TRIPS in der Union geschützt. Für die geschützten geo-

graphischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen im Agrar- und Lebensmittelsektor aus den Mitgliedstaaten der Union würde der Austritt bedeuten, dass der Schutz im Vereinigten Königreich wegfällt. Dies hätte vielfältige praktische Konsequenzen. Beispielsweise wäre der vom EuGH bestätigte Schutz der italienischen Ursprungsbezeichnung „Prosciutto di Parma“ nach Maßgabe der Spezifikation, die das Schneiden und Verpacken des Produkts der Ursprungsregion vorbehält, im Vereinigten Königreich nicht mehr durchsetzbar. Möglicherweise wäre auch der Schutz solcher Bezeichnungen gegen ihre Verwendung mit entlokalisierenden Zusätzen in Gefahr.

GRUR: In den Medien wird viel darüber spekuliert, wie die Beziehungen zwischen EU und dem Vereinigten Königreich für die Zukunft rechtlich ausgestaltet werden könnten. Begriffe, die dabei häufig fallen, sind das „Norwegen-Modell“, das „Schweiz-Modell“ und das „WTO-Modell“. Was versteckt sich dahinter?

Kur: In dieser Hinsicht kann man in der Tat bisher nur spekulieren. Als Faustformel kann man lediglich festhalten, dass das Ausmaß der Erleichterungen beim Zugang zum Binnenmarkt der EU sich grundsätzlich proportional zu den Zugeständnissen verhält, die im Hinblick auf die Achtung der „Grundfreiheiten“ sowie des geltenden EU-Rechts in den für die wirtschaftlichen Beziehungen wesentlichen Bereichen verlangt werden. Am stärksten ausgeprägt sind die Bindungen an das EU-Recht im EWR, dem die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein angehören. Der EWR-Vertrag ist auch vom Vereinigten Königreich unterzeichnet worden; es läge somit grundsätzlich nahe, dass dieser Vertrag auch für das künftige Verhältnis von EU und dem Vereinigten Königreich maßgeblich bleibt. Auf der anderen Seite hätte dies zur Folge, dass der Grundsatz der Freizügigkeit innerhalb des EWR beachtet werden müsste, was ja aus politischen Gründen gerade abgelehnt wird. Entsprechendes gilt übrigens auch für die Schweiz, die zwar nicht Mitglied des EWR ist, die aber ebenfalls auf der Grundlage der bisherigen bilateralen Verträge eine gewisse Bindung an das EU-Recht samt Grundfreiheiten im Austausch gegen einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt akzeptieren musste. Will man sich von solchen Verpflichtungen lösen, bleiben als verbindlicher Rahmen für bilaterale Verhandlungen allein die Vorschriften des WTO-Vertrages samt TRIPS mit dem Gebot der Inländerbehandlung und dem Meistbegünstigungsgrundsatz sowie mit dem darin festgeschriebenen Mindeststandard zum Schutz von Immaterialgüterrechten.

GRUR: Wie könnten Schutz, Zusammenspiel und Durchsetzung der betreffenden IP-Rechte im Unionsgebiet und im Austrittsgebiet in den jeweiligen Szenarien (WTO-/Schweiz- /EWR-Modell) aussehen?

Knaak: Für den künftigen Schutz geographischer Angaben nach einem Austritt bestehen verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit wäre, dass die Bezeichnungen aus dem Vereinigten Königreich durch einen Neuantrag in das Unionschutzsystem aufgenommen werden. Dies wäre ein relativ komplizierter Weg mit erneuter Prüfung, Veröffentlichung durch die Kommission und anschließender Eintragung. Für die Bezeichnungen aus den Mitgliedstaaten

wäre ein vergleichbarer Schutz im Vereinigten Königreich dagegen nur zu erlangen, wenn dort ein eigenständiges Schutzsystem für geographische Angaben geschaffen wird. Einfacher wäre ein Schutz durch Abschluss eines bilateralen Abkommens zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich mit einer Regelung der Schutzprinzipien und mit Listen der für die Vertragsparteien geschützten Bezeichnungen, ähnlich wie in den alten bilateralen Herkunftsabkommen oder wie es jetzt im CETA-Freihandelsabkommen zwischen der Union und Kanada vorgesehen ist. Die einfachste Lösung wäre wohl eine Sonderregelung im Austrittsabkommen, durch die sich das Vereinigte Königreich zu einem Schutzsystem für geographische Angaben nach dem Vorbild des Unionssystems verpflichtet und dann beide Seiten ihre jeweils geschützten Namen gegenseitig anerkennen, wie das im Verhältnis der Union zur Schweiz geschehen ist.

Kur: Für das Marken- und Geschmacksmusterrecht gilt genau dem oben genannten Grundsatz, dass je nach gewähltem Modell mehr oder weniger stark ausgeprägte Bindungen an das materielle EU-Recht bestehen. Für lediglich dem WTO-Recht unterliegende Abkommen gelten insoweit ebenso wie bei den geographischen Angaben nur die in TRIPS verankerten Mindeststandards. Zwar hat die EU in den bisher abgeschlossenen Handelsverträgen mit Drittländern häufig Wert darauf gelegt, weitergehende Regelungen zum Schutz von Immaterialgüterrechten zu verankern; das materielle Recht des Marken- oder Designschutzes betrifft dies allerdings kaum. Bei Bestehen einer engeren bilateralen Verbindung, wie dies z.B. für die Schweiz zutrifft, ist eine Verpflichtung zur Beachtung des materiellen EU-Rechts nicht notwendigerweise Bestandteil der entsprechenden Vereinbarungen; bei freihandelsrelevanten Themen wie dem Immaterialgüterrecht werden jedoch üblicherweise Rahmenbedingungen vereinbart, die die Wahrung einer gewissen Übereinstimmung sichern. So findet im Fall der Schweiz die Rechtslage in der EU Eingang in die Überlegungen des Gesetzgebers, der über Art und Ausmaß der Umsetzung im Wege des „autonomen Nachvollzugs“ entscheidet. Auf diese Weise wurde beispielsweise im Fall des Schweizerischen Designgesetzes ein erhebliches Maß an materieller Harmonisierung bewirkt. Am engsten ist die Bindung an den Stand des binnenmarktrelevanten EU-Rechts – den „Acquis Communautaire“ – im EWR. Auf der Grundlage des EWR-Vertrages besteht im Bereich des Immaterialgüterrechts eine praktisch lückenlose Verpflichtung zur Umsetzung der einschlägigen Regelungen (s. Anhang XVII – Geistiges Eigentum – zum EWR-Vertrag). Dabei konnte jedenfalls bisher davon ausgegangen werden, dass auch Aktualisierungen (wie derzeit die Neufassung der MRL, RL (EU) 2015/2436) regelmäßig in die Liste der umsetzungspflichtigen Rechtsakte aufgenommen wurden. Bemerkenswerterweise gilt dies allerdings nicht für die Rechtsdurchsetzung: Die RL 2004/48/EG findet sich nicht im Katalog der von den EWR-Staaten umzusetzenden Rechtsvorschriften. Zumindest in Norwegen wurden jedoch – nach dem Schweizer Vorbild des „autonomen Nachvollzugs“ – entsprechende Regelungen erlassen. Soweit mit dem EU-Recht inhaltsgleiche oder im Wesentlichen damit übereinstimmende Regelungen des EWR bestehen oder diese auf seiner Grundlage erlassen wurden, unterliegen sie der Auslegung durch den EFTA-Gerichtshof.

GRUR: Welche Aufgaben hat der EFTA-Gerichtshof und welches Recht wendet er an? Müssen auch EU-Recht und die Entscheidungen des EuGH berücksichtigt werden?

Kur: Der EFTA-Gerichtshof ist das gemeinsame Gericht der EWR-Mitglieder, die nicht Mitglieder der EU sind (s. Art. 108 EWR-Abkommen). In seinen Aufgaben ähnelt er weitgehend dem EuGH. Für die im hier vorliegenden Zusammenhang besonders relevanten Entscheidungen zur Auslegung von Vorschriften des Acquis Communautaire, die von den EWR-Staaten in nationales Recht umgesetzt wurden, gilt allerdings im Unterschied zu Art. 267 AEUV, dass nationale Gerichte lediglich die Möglichkeit besitzen (also nicht verpflichtet sind), Gutachten des EFTA-Gerichtshofs einzuholen (Art. 34 des Überwachungs- und Gerichtshofabkommens; ÜGA). Dabei ist der EFTA-Gerichtshof an Entscheidungen des EuGH gebunden, die bereits vor dem Inkrafttreten des EWR-Vertrages ergangen sind (Art. 6 EWR-Abkommen); dies betrifft also insbesondere Entscheidungen zum freien Warenverkehr. Darüber hinaus besteht nach Art. 3 Abs. 2 ÜGA die Verpflichtung, spätere Entscheidungen des EuGH „gebührend zu beachten“, soweit diese zu Vorschriften ergangen sind, die im Wesentlichen mit solchen des EWR-Vertrages oder den auf seiner Grundlage ergangenen Regelungen übereinstimmen. Im Ergebnis soll somit ein inhaltlicher Gleichlauf der Auslegung gleichlautender Vorschriften in der EU und den EWR-Staaten auf Dauer gesichert werden. Auch aus diesem Grund dürfte für strikte Befürworter des Brexit eine (fortdauernde) Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs im EWR politisch unattraktiv sein.



Knaak: Im Bereich der geographischen Angaben gibt es keine Vereinbarungen im EWR-Abkommen, die zu einer Angleichung an das Unionsrecht verpflichten. Das EWR-Recht könnte allenfalls zu einer Einschränkung des Schutzes im Hinblick auf den Grundsatz des freien Warenverkehrs führen. Wir kennen diese primärrechtliche Kontrolle des Schutzes von geographischen Angaben aus den EuGH-Urteilen „Touren de Alicante“ und „Prosciutto di Parma“. Sollte das Vereinigte Königreich als EWR-Mitglied ein eigenständiges Schutzsystem für geographische Angaben errichten, könnte bei einer Durchsetzung des Schutzes von Bezeichnungen aus der Union im Vereinigten Königreich die Frage der Vereinbarkeit dieses Schutzes mit dem EWR-Grundsatz des freien Warenverkehrs aufgeworfen werden. Sie wäre vom EFTA-Gerichtshof im Lichte der EUGH-Rechtsprechung zu entscheiden.

GRUR: Wie wird die Wahrung der Rechtseinheitlichkeit bei der Entscheidungspraxis der beiden Gerichte (EuGH und EFTA-GH) denn gewährleistet?

Knaak: Das EWR-Abkommen sieht einen besonderen Mechanismus zur Wahrung der einheitlichen Auslegung des Abkommens und der EU-Verträge sowie ein Verfahren zur Streitbeilegung durch den Gemeinsamen EWR-Ausschuss vor. Im Bereich der geographischen Angaben gibt es meines Wissens keine Entscheidungspraxis des EFTA-Gerichtshofs. Denn in den EWR-Staaten existieren keine Schutzsysteme für geographische Angaben, deren Schutzstandards am Grundsatz des freien Warenverkehrs gemessen werden könnten. Zu Entscheidungen der EFTA-Gerichte könnte es aber kommen, wenn das Vereinigte Königreich nach dem Brexit ein solches Schutzsystem einrichtet.

Kur: Auch im Marken- und Designschutz ist es, soweit ersichtlich, noch nicht zu einem formalen Streitbeilegungsverfahren gekommen. Immerhin gab es jedoch Meinungsunterschiede im Hinblick auf die Auslegung von Art. 7 RL 89/104/EWG (Erschöpfung): In seinem Gutachten zur markenrechtlichen Zulässigkeit von Importen aus Drittländern führte der EFTA-Gerichtshof zunächst aus, dass die Formulierung von Art. 7 insoweit offen sei und den EWR-Mitgliedsländern daher die Fortführung der vor dem EWR-Beitritt geltenden Rechtsprechung zur internationalen Erschöpfung erlaube¹. Um für den Fall vorzubeugen, dass der EuGH in der (seinerzeit bereits anhängigen) Rechtssache *Silhouette*² zu einem anderen Ergebnis kommen würde, wurde in der Entscheidung zusätzlich darauf hingewiesen, dass sich der EWR im Gegensatz zur EWG nicht auf eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittländern festgelegt habe. Diese Entscheidung wurde jedoch später revidiert; nunmehr geht auch der EFTA-Gerichtshof davon aus, dass Art. 7 RL 2008/95/EG die regionale Erschöpfung nicht nur als Minimal- sondern auch als Maximalregelung fest schreibt³.

GRUR: Mit Blick auf (zukünftige) Gerichtsbarkeiten wird auch das Lugano-Übereinkommen ins Gespräch gebracht. Was ist das für ein Abkommen und was könnte es für Streitigkeiten über Marken- und Geschmacksmuster bzw. Herkunftsbezeichnungen für eine Rolle spielen?

Kur: Das Luganer Übereinkommen (LugÜ) regelt die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen parallel zur EuGGVO (VO (EU) Nr. 2012/1215). Neben den EWR-Mitgliedern Norwegen, Island und Liechtenstein gehört auch die Schweiz dem Abkommen an. Ein Beitritt des Vereinigten Königreichs bleibt daher auch für den Fall denkbar, dass eine EWR-Mitgliedschaft aus politischen Gründen nicht in Betracht kommt. Die Regelungen des LugÜ entsprechen ganz weitgehend denjenigen der EUGGVO. Dies bedeutet insbesondere, dass Klagen wegen Verletzung eines ausländischen Immaterialgüterrechts weiterhin vor britischen Gerichten erhoben werden könnten, soweit der Beklagte dort seinen Wohnsitz hat (und soweit nicht die Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Rechts in Frage steht). Soweit UMV bzw. GGV besondere Vorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit bei Klagen im Zusammenhang mit Unionsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustern enthalten, sind diese den Rechtswirkungen des Brexit entsprechend anzuwenden. Ein britisches Unternehmen ohne Sitz oder Niederlassung in einem anderen EU-Mitgliedsstaat kann daher mit Wirkung für das gesamte Unionsgebiet in dem Mitgliedsstaat verklagt werden, in dem der Rechtsin-

haber seinen Sitz oder eine Niederlassung hat. Fehlt es an beidem, ist allein das Unionsmarken- bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht in Spanien (Alicante) für das gesamte Unionsgebiet zuständig.

Knaak: Das Lugano-Übereinkommen mit seinen Regelungen zur internationalen Zuständigkeit gilt auch für Streitigkeiten über den Schutz von geographischen Angaben. Sollte das Vereinigte Königreich diesem Abkommen beitreten, bestünde für Verletzungsklagen primär eine Zuständigkeit der Gerichte desjenigen Landes, in dem der Beklagte Sitz oder Wohnsitz hat, daneben die deliktische Zuständigkeit am Ort des Schadens. Dies entspricht den Zuständigkeitsvorschriften der EU-Verordnung Nr. 1215/2012 zur gerichtlichen Zuständigkeit. Änderungen wären mit dem Lugano-Übereinkommen daher nicht verbunden.

GRUR: Worin könnten die Chancen des Brexit liegen für (a) die Rechteinhaber in der Europäischen Union sowie (b) die weitere Harmonisierung der fraglichen Rechtsgebiete, z.Bsp. für eine Reform des Systems des EU-Geschmacksmusterrechts?

Kur: Bei dieser Frage schwingt die Überlegung mit, dass die Briten häufig als „Bremser“ wahrgenommen werden, wenn es um die weitere Rechtsvereinheitlichung geht. Gerade im Markenrecht haben britische Gerichte und auch wissenschaftliche Autoren häufig eine betont kritische Position eingenommen, soweit eine Ausweitung des Schutzes zulasten der Wettbewerber und der Allgemeinheit zu drohen schien. Symptomatisch dafür ist die Kommentierung der Funktionsrechtsprechung des EuGH, die praktisch durchgängig negativ war, ohne die Gründe für das Vorgehen des Gerichtshofs zu beachten und den darin angelegten Ansatz einer nuancierten Schutzrechtsbegrenzung angemessen zu würdigen. Insoweit kann man erwarten, dass „atmosphärische Störungen“ dieser Art künftig nicht oder jedenfalls seltener auftreten werden. Ich persönlich finde das allerdings eher bedauerlich. Auch wenn die eine oder andere Reaktion übertrieben war – eine Auseinandersetzung mit dem speziellen Rechtsverständnis der Briten war (und ist!) immer anregend und fruchtbar. Das gilt natürlich besonders für den wissenschaftlichen Dialog, aber sicher auch für die Praxis. Wenn Gesetzesreformen, etwa im Designrecht, künftig deswegen einfacher werden sollten, weil eine gewichtige und durchaus eigenwillige Stimme im Kreis der Wortführer fehlt, sehe ich das aus meiner persönlichen Warte daher eher mit gewisser Skepsis.

Knaak: Ich sehe keine Chancen, weder für die Rechteinhaber und Berechtigten geographischer Angaben aus den Mitgliedstaaten noch für den weiteren Prozess der Harmonisierung und Rechtsvereinheitlichung. Auf das Vorhaben für eine Ausdehnung des Schutzsystems geographischer Angaben auf nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse wird sich der Brexit kaum auswirken.

GRUR:
Frau Professor Kur,
Herr Dr. Knaak, vielen
Dank für dieses Gespräch!



¹ Rs. E-2/97, GRUR Int 1998, 309 – Maglite, m. Anm. Jolle

² Rs. C-355/96, GRUR 1998, 919

³ verb. Rs. E-9/07 und 10/07, GRUR Int. 2008, 1032 – REDKEN

Folgen des Brexit für das EU-Urheberrecht – Interview Karl-Nikolaus Peifer

GRUR: Herr Professor Peifer, die Briten drohen, die Europäische Union zu verlassen. Ist das beunruhigend für das Urheberrecht?

Peifer: Das hängt davon ab, wie weit ein eventueller Austritt geht. Man diskutiert im Vereinigten Königreich, ob man im EWR verbleibt (Modell Norwegen), ob man bilaterale Abkommen mit der EU schließt (Modell Schweiz) oder ob der Austritt über beides hinausgeht. Wie immer dies ausgeht: die EU verliert einen Gesprächspartner, der mit wichtigen Vorlageentscheidungen – man denke etwa an den Fall Karen Murphy –, aber auch spannenden wissenschaftlichen Vorschlägen (Gowers-Report, Hargreaves-Report, Vorschläge zum Wissenschaftsurheberrecht) die Urheberrechtsdebatte in Europa geprägt und vorangebracht hat. Die Briten hatten und haben dabei immer ein waches Auge für Wettbewerb, Handelsfreiheiten und die lautere Kaufmannskultur gezeigt. Diese Debatten werden der Europäischen Union fehlen, sofern die Iren nicht den Part übernehmen.



GRUR: Gibt es auch Vorteile für die Weiterentwicklung des Urheberrechts in der Europäischen Union?

Peifer: Es gibt zwei Bereiche, in denen das Vereinigte Königreich zentrale Weiterentwicklungen blockiert hat. Das betrifft das Urheberpersönlichkeitsrecht, das bis heute unionsrechtlich nicht harmonisiert ist. Zuletzt machte sich das im EuGH-Fall Deckmyn bemerkbar, wo sich die Frage stellte, ob die Vereinnahmung eines Werkes für politische Zwecke vom Urheber abgewehrt werden kann. Die Antwort darauf musste vom EuGH außerhalb des Urheberrechts gesucht werden. Der zweite Bereich betrifft gesetzliche Vergütungen für private Nutzungen von Werken, die bisher stets am britischen Widerstand gescheitert ist. Beide Bereiche mögen ohne UK einfacher zu harmonisieren sein. Das wäre aus kontinentaleuropäischer Sicht ein Vorteil.

GRUR: Wie ist das Meinungsbild unter den britischen Wissenschaftlern und Praktikern im Vereinigten Königreich und welche Sachverhalte werden besonders debattiert?

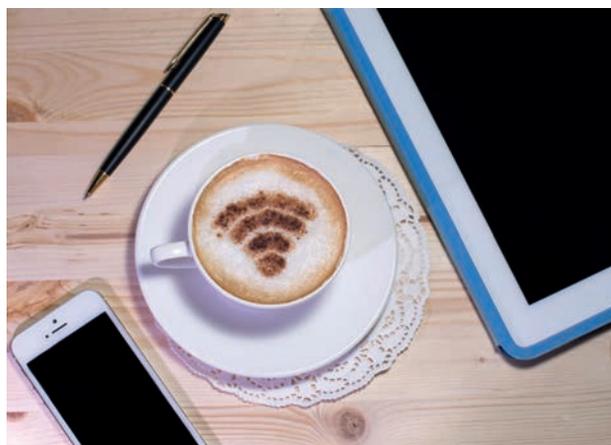
Peifer: Heftig diskutiert wird die Frage, welche Form des Austritts gewählt wird. Man hat den Eindruck, dass dies

unter den Fachleuten keineswegs geklärt ist, die Skepsis vor einem allzu schnellen und allzu vollständigen Austritt überwiegt. Die britische Fachwelt verweist einerseits auf Entwicklungen des Unionsrechts, die als Irrweg gelten, etwa der offene Werkbegriff, der sogar Designs erfasst, die engen Schrankenbestimmungen, die manche Nutzungen erschweren, auch die „Karen-Murphy-Entscheidung“ und die Entwicklungen weg vom Territorialitätsprinzip werden nicht stets als Erfolgsmodell gepriesen. Andererseits bedauert man, die Entwicklung des Urheberrechts in der EU zu einem Zeitpunkt nicht mehr mitgestalten zu können, zu dem der wichtigste Schritt, der digitale Binnenmarkt, vor der Umsetzung steht. Auch die künftig fehlende Möglichkeit, Entscheidungen an den EuGH vorzulegen, wird als nachteilig angesehen.

GRUR: In den vergangenen Jahren hat der EuGH eine wichtige Rolle bei der de facto Harmonisierung des EU-Urheberrechts gespielt und auch zur Annäherung zwischen dem britischen Common Law Copyright und dem vom französischen Droit d'auteur geprägten, kontinentaleuropäischen System des Urheberrechts beigetragen.

Wie könnte sich der Wegfall der Möglichkeit, dem EuGH Entscheidungen nach Art. 267 AEUV vorzulegen, auf die Entscheidungspraxis der nationalen UK-Gerichte auswirken - insbesondere bei der Auslegung von Vorschriften, die über die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht implementiert wurden?

Peifer: Für britische Gerichte entfällt im Falle eines Brexit die Bindung an das Unionsrecht. Vergangene EuGH-Entscheidungen verlieren ihren Charakter als bindende Judikate, sie mögen ihre Überzeugungskraft behalten, sicher ist das aber nicht.



GRUR: Falls das Vereinigte Königreich trotz Brexit zumindest im Europäischen Wirtschaftsraum verbleiben sollte: Welche Rolle könnte zukünftig der EFTA-Gerichtshof bei der Auslegung des urheberrechtlichen Akquis spielen?

Peifer: Bisher hat der EFTA-Gerichtshof im Urheberrecht keine Rolle gespielt. In der Regel beachtet der Gerichtshof die EuGH-Rechtsprechung und setzt keine eigenen Akzente (Art. 105 Abs. 2 EWR-Abkommen). Das dürfte eine

Schrittmacherrolle des Gerichtshofs bei der Fortentwicklung des Urheberrechts in der Union bremsen. Überdies kennt das Verfahrensrecht des EFTA-Gerichtshofs keine strenge Vorlagepflicht für nationale Gerichte. Es hängt also von den britischen Gerichten ab, ob sie Fragen zur Entscheidung vorlegen wollen.

GRUR: Welche unmittelbaren Auswirkungen hätte der Brexit für das Vereinigte Königreich?

Peifer: Das Urheberrecht des Vereinigten Königreichs ist eingebunden in internationale Verträge, wie das RBÜ-System, die WIPO- und WTO-Verträge, so dass sich der Schutzstandard nicht unbedingt verschlechtern wird. Allerdings verlöre das Land den Zugang zum digitalen Binnenmarkt. Multiterritoriale Lizenzierungen über Verwertungsgesellschaften im Musikbereich würden zusätzliche Verträge erfordern, UK würde aus dem gerade geschaffenen System der Verwertungsgesellschaftenrichtlinie wieder herausfallen, die Erschöpfung des Verbreitungsrechts (wichtig für Software, möglicherweise auch für E-Books) würde UK aussparen, britische Urheber dürften wieder wegen ihrer Staatsangehörigkeit ungleich behandelt werden, denn die Vorzüge der „Phil Collins-Entscheidung“ würden für die Briten wegfallen, sie müssten zudem ein eigenes Schutzrecht für Datenbanken einführen, wenn sie von dem unionsweiten sui-generis-Recht des EU-Datenbankschutzes profitieren wollen.

GRUR: Gibt es auch Vorteile für Rechteinhaber in der Europäischen Union?

Peifer: Wer die derzeitige Debatte über den einheitlichen digitalen Binnenmarkt als Bedrohung des Territorialitätsprinzips ansieht, wird eine Verkleinerung des Lizenzterritoriums als Vorteil ansehen. Der britische Markt wird dadurch wieder zum eigenständigen Schutzterritorium. Die Filmwirtschaft sieht die Erweiterung der Lizenzverträge durch die sog. Portabilitätsverordnung sowie die diskutierte Ausweitung der Kabel- und Satellitenrichtlinie auf Internetübertragungen zum Teil als Bedrohung an. Eine Renationalisierung wird man dort möglicherweise mit Erleichterung wahrnehmen. Andererseits wird die unionsweite einheitliche Verfügbarmachung englischsprachiger Inhalte in der übrigen Union den digitalen Binnenmarkt ankurbeln, also die Union als Lizenzterritorium interessanter machen. Auch diese Münze hat also zwei Seiten.

GRUR: Herr Professor Peifer, vielen Dank für dieses Gespräch!



Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht mit Urheberrecht, Gewerblichen Rechtsschutz, Neue Medien und Wirtschaftsrecht, Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln.

Seit 2015 Co-Vorsitzender des GRUR-Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht.



Brexit & EU-Patentrecht – Interview mit Christof Keussen

GRUR: Herr Dr. Keussen, als Patentanwalt und Vorsitzender des GRUR-Fachausschusses verfolgen Sie die Diskussion um die Auswirkungen des Brexit auf die Implementierung des Einheitspatents und Einheitlichen Patentgerichts (EP und EPG) – wie nehmen Sie diese wahr?

Keussen: Jedenfalls bei dem am geistigen Eigentum interessierten Verbänden im Vereinigten Königreich kristallisiert sich eine klare Meinung heraus. Der Industrieverband für geistiges Eigentum IP Federation, der Verband der britischen Patentanwälte CIPA sowie der Rechtsanwaltsverband für geistiges Eigentum IPLA befürworten die Ratifizierung der Verordnungen über den einheitlichen Patentschutz und des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht durch das Vereinigte Königreich sowie den Beginn des Betriebs des Einheitlichen Patentgerichts unter Mitwirkung des Vereinigten Königreichs wie geplant. Es herrscht dort die Besorgnis, ansonsten von der Fortentwicklung des Patentrechts in Europa abgekoppelt zu werden.



Im Rahmen der Brexit-Verhandlungen soll dann angestrebt werden, den Verbleib des Vereinigten Königreichs im EP/EPG-System auch nach dem Austritt aus der Europäischen Union sicherzustellen. Ob dieses Ziel im Vereinigten Königreich politisch umsetzbar ist, ist fraglich. Es würde insbesondere auch nach dem Brexit die fortdauernde Anerkennung des Primats des EU-Rechts und der Rechtsprechung des EuGH für alle Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht, auch britischen Lokalkammern, erfordern. Nachdem die „Befreiung“ von den vermeintlichen Fesseln des EU-Rechts ein tragendes Motiv für den Brexit gewesen zu sein scheint, dürfte es recht problematisch sein, wenn das Vereinigte Königreich als einen der ersten Schritte im noch nicht wirklich begonnenen Brexit-Prozess sich nun ausgerechnet in die Gegenrichtung bewegt und die Fortdauer des Primats des EU-Rechts für einen bestimmten Bereich auch über einen Austritt aus der EU hinaus festschreibt.

In anderen Mitgliedstaaten der EU scheint der Wille vorhanden zu sein, grundsätzlich das jetzt vorhandene Momentum für das System des Einheitspatent und Einheitlichen Patentgerichts nicht versanden zu lassen. Es sind Bestrebungen erkennbar, das weitgehend einsatzbereite System in Kraft zu setzen, sei es mit oder ohne dem

Vereinigten Königreich. Lässt man das vorhandene Momentum verstreichen, könnte dies die Einführung eines EU-weiten Patentschutzes um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verzögern.



GRUR: Könnten Sie kurz skizzieren, wie der bisherige Planungsstand zum EP/EPG vor der Brexit-Abstimmung am 23. Juni war und welche Schritte bereits in Deutschland unternommen wurden, um die neue Gerichtsbarkeit an den Start zu bringen?

Keussen: Die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Die endgültige, 18. Version der Verfahrensordnung ist verabschiedet. Die Jahresgebühren für das Einheitspatent und Gebühren für Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht sind festgelegt. Es sind 840 Bewerbungen für die Richterstellen beim Einheitlichen Patentgericht eingegangen, das Auswahlverfahren läuft.

Die Bundesregierung hat Gesetzesentwürfe für die Ratifizierung und Umsetzung des EP/EPG-Systems verabschiedet. Der GRUR-Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht hatte Gelegenheit, zu den Entwürfen Stellung zu nehmen. Die Entwürfe schlagen ein ausgewogenes Lösungspaket vor, in dem einerseits eine Patentierung durch ein nationales deutsches Patent und ein Einheitspatent zugelassen wird, andererseits aber die Gefahr der doppelten Inanspruchnahme aus zwei inhaltsgleichen Patenten vor einem nationalen Gericht und dem Einheitlichen Patentgericht ausgeschlossen wird. Der Kabinettsentwurf ist nach erster Lesung an den Rechtsausschuss des Bundestages verwiesen worden. Es ist geplant, das Gesetzgebungsverfahren vor Ende dieses Jahres zu beenden. Die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde soll nach unserem Informationsstand erst dann erfolgen, wenn hinreichende Klarheit herrscht, ob und wie das System nach einem Brexit fortbestehen kann.

GRUR: Vor allem im Internet wird EU-weit lebhaft und sehr kontrovers darüber diskutiert, wie der Brexit sich auf EP und EPG auswirken könnte. Was sind die Kernfragen und welche Szenarien werden vorgebracht?

Keussen: Kernfrage ist, ob und wie das Vereinigte Königreich Teilnehmer des EP/EPG-Systems bleiben kann, nachdem es die EU verlässt. Die eingangs genannten britischen Vereinigungen CIPA, IP Federation und IPLA haben ein Gutachten eingeholt, demzufolge dies grundsätzlich möglich sein soll, sofern das Vereinigte Königreich das Primat des EU-Rechts über den Austritt hinaus sicherstellt. Dies würde beinhalten, britischen Lokalkammern die Vorlage einschlägiger Rechtsfragen an den EuGH zu ermöglichen und Entscheidungen des EuGH auf britischem Territorium Geltung zu verleihen.

In dem Gutachten wird darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, dass der EuGH eine Mitwirkung des Vereinigten Königreichs nach dem Austritt aus der EU nicht zulässt. Der EuGH hat in der Vergangenheit im Rechtsgutachten A 1/09 entschieden, dass die Schweiz als Nichtmitglied der EU an einer Mitwirkung beim Einheitlichen Patentgericht gehindert ist. Zwar schließt der EuGH die Mitwirkung von Drittstaaten am System nicht explizit aus, jedoch bleibt fraglich, ob ein Drittstaat Hüter des Unionsrechts sein kann und ob dem EuGH eine Übernahme dieser Verpflichtungen lediglich durch bilaterale vertragliche Vereinbarung ausreicht.

Die übrigen am EP/EPG beteiligten Mitgliedstaaten erwägen daher einen Plan B. Es wird diskutiert, welche Änderungen am existierenden EPG-Übereinkommen und den Verordnungen über das Einheitspatent erforderlich sind, um das System gegebenenfalls ohne das Vereinigte Königreich in Kraft zu setzen. Eine insbesondere politisch bedeutsame Frage dabei ist, welchen Standort die gegenwärtig in London vorgesehene Abteilung der Zentralkammer des Gerichts bei einer solchen Änderung des Systems bekommen soll.

GRUR: Der GRUR-Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht hat sich Mitte September mit dem Thema befasst. Können Sie berichten, wie dort der Diskussionsstand ist?

Keussen: Der Ausschuss befürwortet ein Inkraftsetzen des Systems unter Einbeziehung des Vereinigten Königreichs. Es liegt nach Auffassung des Ausschusses allerdings gegenwärtig allein in der Hand des Vereinigten Königreichs, die dafür erforderlichen Schritte zu unternehmen, die

Ratifizierung abzuschließen und Klarheit darüber zu schaffen, wie aus Sicht des Vereinigten Königreichs das System nach einem Austritt aus der EU fortgeführt werden soll.

Sollte sich das Vereinigte Königreich gegen eine Ratifizierung entscheiden oder diese Entscheidung hinauszögern oder verschleppen, befürwortet der Ausschuss, dass bereits jetzt mit den erforderlichen Arbeiten begonnen wird, um gemäß einem Plan B das System ohne Großbritannien in Kraft zu setzen. Bleibt eine klare Positionierung Großbritanniens zu Gunsten des Systems aus, sollten die Arbeiten an diesem Plan B vorrangig fortgeführt werden, um sich nicht in eine vollständige Abhängigkeit von der Entscheidungsfindung im Vereinigten Königreich zu begeben.

GRUR: Angenommen, es käme zur Revision des EPG-Übereinkommens, um dieses zu retten und dabei das Vereinigte Königreich doch mit einzubeziehen: Welches wären die Eckpunkte, mit denen sich eine solche Revision befassen müsste?

Keussen: Da das Vereinigte Königreich gegenwärtig noch Mitglied der EU ist, sind keinerlei Veränderungen am Übereinkommen erforderlich, um dieses zunächst in Kraft zu setzen. Die Probleme beginnen erst dann, wenn Großbritannien die EU verlässt. Die Sicherstellung des Fortbestandes des Systems nach dem Austritt dürfte weitestgehend der nationalen Gesetzgebung in Großbritannien obliegen, wobei offen bleibt (siehe oben), ob dem EuGH die Übernahme von Verpflichtungen aus EU-Recht durch Vertrag oder nationale Gesetzgebung ausreichen wird.

GRUR: Herr Dr. Keussen, vielen Dank für dieses Gespräch!



*Dipl.-Chem., Dr. rer. nat. Christof Keussen,
Patentanwalt & European Patent and
Trademark Attorney, Hamburg.
Seit 2008 Vorsitzender des GRUR Fachausschusses für
Patent- und Gebrauchsmusterrecht.*



Im Fokus: Wettbewerbsrechtliche Grenzen für staatliche Eingriffe ins Marktgeschehen

Wenige Entscheidungen der Generaldirektion Wettbewerb haben in den vergangenen Jahren derart für Aufsehen gesorgt wie die Entscheidung vom 30. August 2016 in der Sache SA.38373. Die Kommission stellte fest, dass Irland gegen das Beihilfeverbot in Art. 107 AEUV verstoßen hat, indem Apple unzulässige Steuervergünstigungen gewährt wurden.



In zwei Steuervorbescheiden hatten die irischen Finanzbehörden es für zulässig erklärt, dass die in Europa erzielten Apple-Gewinne weitgehend weitergeschleust werden an – ja, an wen eigentlich? An ein „Head Office“, schreibt die Kommission, in der deutschen Übersetzung heißt das „Verwaltungssitz“. Doch einen Sitz hatte diese selbstkreierte Apple-Steuer-oase gar nicht. Auf der Info-Grafik, die die Kommission zu dem Fall verbreitete, wurde das Head Office in den Wolken lokalisiert, in der Cloud – ein virtuelles Zwischenreich ohne Steuern. „Wolkenkuckucksheim“, so hatte Arthur Schopenhauer 1813 in Anlehnung an die Komödie „Die Vögel“ von Aristophanes so etwas genannt. Bei Aristophanes verlassen zwei Athener ihre Heimatstadt, dieses Athen, das „herrlich, groß und weit und allen offen / die drin ihr Geld verprozessieren wollen!“ Sie überzeugen die Vögel, ein Wolkenkuckucksheim zu errichten. Innerhalb weniger Szenen verkommt das Cloud-Imperium zwischen Himmel und Erde zu einem veritablen Machtstaat, in dem es vor allem dem neuen Herrscher Pisthetairos an nichts fehlt. Apple jedenfalls zahlte 2014 einen effektiven Körperschaftsteuersatz auf seine in Europa erzielten Gewinne von 0,005 %.¹

Dass sich Apple der grundlegenden Finanzierung des Gemeinwesens derart entzieht, bestärkt diejenigen, die den Silicon-Valley-Konzernen längst vorwerfen, die Welt nur noch „als Wille und Vorstellung“ wahrzunehmen. Die Kritik am Geschäftsgebaren der Unternehmen sollte aber den Blick nicht dafür verstellen, dass die rechtliche Verantwortung für Steuerflucht und Wettbewerbsverzerrung bei den irischen Finanzpolitikern und -beamten liegt, und damit bei den Trägern hoheitlicher Gewalt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Frage, in welchem Verhältnis staatliches Handeln und Wettbewerb stehen – ein Dauerthema für Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht.

Die hoheitliche Einmischung ins Wirtschaftsgeschehen kann vielfältige Formen haben, von der Beihilfengewährung bis zum Gerichtsurteil, von der Gesetzgebung bis zum

öffentlichen Unternehmen. All diesen Interventionen ist gemein, dass damit ein mächtiger Akteur auftritt, dessen bloße Anwesenheit auf einem von Privaten bespielten Markt den Wettbewerb bereits verzerrt. Seit der Finanzkrise ist eine Renaissance hoheitlicher Intervention festzustellen. Zwischen 2008 und 2013 ist die Zahl öffentlicher Unternehmen, Fonds und Einrichtungen von 14.704 auf 15.314 geklettert; ihr Umsatz stieg von 424 Mrd. Euro auf 528 Mrd.² Die Kommunen und Kreise zeigen, ob bei Abfall oder Energie, immer wieder großes Interesse am Mitverdienen.³ Wo der Gesetzgeber private Initiative entfesseln könnte, etwa bei der Nutzung von Public Sector Information, hält er sich vornehm zurück: Die Neufassung des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG), das die Grundlage für Open Data-Investitionen sein könnte, fiel zurückhaltend aus.

Bei ihren Markt-Aktivitäten unterliegen staatliche Stellen wettbewerbsrechtlichen Grenzen. Diese können auch von Privaten durchgesetzt werden, was eine willkommene Ergänzung zu langwierigen behördlichen Verfahren darstellt. Im Einklang jedoch mit der allgemeinen Renaissance des staatlichen Zugriffs haben die Gerichte die wettbewerbsrechtlichen Grenzen teilweise aufgeweicht. Beim Unternehmensbegriff, beim Umgang mit Art. 106 Abs. 2 AEUV und in der UWG-Judikatur zeigt sich das beispielhaft:

- Öffentliche Unternehmen sind gem. § 185 Abs. 1 GWB grundsätzlich von der Anwendung des Kartellrechts erfasst. So ging das Bundeskartellamt etwa gegen das Land Baden-Württemberg wegen seiner Verquickung von hoheitlichen Befugnissen und Marktaktivitäten in der Forstwirtschaft vor.⁴ Der EuGH hat mit seinen jüngeren Entscheidungen zum Unternehmensbegriff in den Fällen Fenin⁵, Selex Sistemi Integrati⁶ und Compass-Datenbank⁷ jedoch die Tür für das Kartellrecht versiegelt: Mit wenig überzeugenden Begründungen wurde die Unternehmenseigenschaft verneint, sodass das Verhalten öffentlicher Institutionen, das sich auf die Märkte erheblich auswirkte, einer Prüfung schlicht entzogen war.
- Der BGH hat mit der Auslegung von Art. 106 Abs. 2 AEUV das Vorgehen privater Kläger gegen bestimmte staatliche Privilegierungen erschwert. Die Norm räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, Unternehmen besser zu stellen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen. Darauf hat sich der Gesetzgeber in § 30 Abs. 2a GWB gestützt, um die traditionelle Kartellierung des deutschen Presse-Großhandels abzusichern. Der BGH genehmigte – anders als das OLG Düsseldorf – diese staatlich vorgesehene Durchbrechung des Wettbewerbsprinzips großzügig.⁸ Auch ein privater Krankenhaus-Verband, der gegen eine auf Art. 106 Abs. 2 AEUV gestützte Bezuschussung der Kreiskliniken Calw geklagt hatte, blieb beim BGH erfolglos.⁹
- Im UWG hat sich die Ausnutzung einer amtlichen Stellung als neue Fallgruppe des § 3 Abs. 1 UWG eta-

¹ Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 30.8.2016, IP/16/2923.

² Schmidt in: Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Februar 2011, S. 160; Zahlen für 2013 auf destatis.de.

³ Vgl. Podszun/Palzer, NJW 2015, 1496 ff.

⁴ BKartA, 9.7.2015, Az. B1-72/12 – Forst BW.

⁵ EuGH, 11.7.2006, Rs. C-205/03 – Fenin.

⁶ EuGH, 26.3.2009, Rs. C-113/07 P – Selex Sistemi Integrati.

⁷ EuGH, 12.7.2012, Rs. C-138/11 – Compass-Datenbank.

⁸ BGH, 6.10.2015, Az. KZR 17/14 – Zentrales Verhandlungsmandat; vgl. OLG Düsseldorf, 26.2.2014, Az. VI-U (Kart) 7/12 – Presse-Grosso.

bliert.¹⁰ Wegweisend war das BGH-Urteil gegen eine Gemeinde, die unter dem Dach einer „Solarinitiative“ amtlich für einen privaten Mitbewerber des Klägers warb.¹¹ Die Werbung für fremde oder eigene Unternehmen wird so erfasst. Bei der Wirtschaftstätigkeit als solcher hingegen scheuen UWG-Kammern noch die Grenzziehung.¹²

Zur Klarstellung: Natürlich ist es häufig sinnvoll, gar geboten, dass der Staat Aufgaben in der Wirtschaft übernimmt. Das würden nicht einmal erzkonservative Wirtschaftswissenschaftler bestreiten. Es geht um Grenzziehungen im Einzelfall, und diese sind oft Ausdruck einer wirtschaftspolitischen Überzeugung. Auf dem Markt der Meinungen findet derzeit der Glaube an staatliches Marktdesign aber übertrieben guten Absatz.



Grundsätzlich gilt mit Blick auf ökonomische Erkenntnisse und rechtliche Vorgaben: Was Private leisten können, sollten sie auch leisten dürfen, ohne dass ihnen durch staatliche Eingriffe privilegierte Unternehmen das Geschäft ab-

graben. Rechtlich bedeutet dies, dass zumindest das Einfallstor zur wettbewerbsrechtlichen Grenzziehung – Unternehmensbegriff im Kartellrecht, Wettbewerbshandlung im UWG – geöffnet sein sollte. Dann ließe sich im Einzelfall mit Hilfe ökonomischer Ansätze konturieren, was der Staat darf. Hier setzt dann der auch juristisch geprägte Diskurs ein, wie Märkte funktionieren, wo Marktversagen vorliegt, wie dies korrigiert werden kann, und wie Hoheitsträger sogenannte Fehler erster oder zweiter Ordnung vermeiden können.

Immaterialgüterrechtler, das sei nur am Rande vermerkt, kennen die Diskussion seit einigen Jahren. Sie müssen sich wieder fragen, wie Märkte funktionieren, wenn das europäische Leistungsschutzrecht für Presseverleger – ein hoheitlicher Eingriff in den Markt – zur Debatte steht.

Als das Wolkenkuckucksheim bei Aristophanes gerade gegründet ist, finden sich übrigens rasch Personen ein, die profitieren wollen – darunter ein „Ausrufer“: „Gesetze hab ich feil, die allerneuesten euch anzubieten kam ich her!“ Pisthetairos, der Herrscher in der Cloud, prügelt ihn kurzerhand davon. Bei aller Skepsis gegen neue Gesetze – so funktioniert der hier angemahnte wirtschaftspolitische Diskurs natürlich nicht.

*Prof. Dr. Rupprecht Podszun,
Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches
Recht, deutsches und europäisches
Wettbewerbsrecht, Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf; Affiliated
Research Fellow, Max-Planck-Institut
für Innovation und Wettbewerb.*



Fotos: 1. ZAINIE KHALLI / Shutterstock.com; 2. Porträt Prof. Dr. Podszun, Jens Gyarmaty; 3. alexklena / Shutterstock.com

⁹ BGH, 24.3.2016, Az. I ZR 263/14 – Kreiskliniken Calw.

¹⁰ Vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl. 2016, § 3 Rn. 2.36; Podszun in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl. 2016, § 3 Rn. 185.

¹¹ BGH, 12.7.2012 – I ZR 54/11 – Solarinitiative.

¹² Vgl. OLG Düsseldorf, 28.4.2010, VI-U (Kart) 4/10 – Dentalsoftware; LG Hamburg, 16.7.2013, Az. 312 O 202/12 – Hörfunk-Werbezeiten; LG Freiburg, 26.9.2014, Az. 12 O 150/13 – Kommunales Bestattungsinstitut.

Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz.

Archiv für Erfindungsrecht, für Marken-, Muster- und Firmenschutz.
Organ des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums.

Monatlich zwei Nummern.
Zu beziehen durch alle
Buchhandlungen und Postanstalten
des In- und Auslandes.

Herausgegeben
von
Paul Schmid,
Gerichts-Assessor.

Preise:
Für den 24 Nummern enthaltenden
Jahrgang M. 20,—.
Inserate:
Für die eingespaltene Petitzeile 40 Pf.

Nr. 1.

15. April 1892.

I. Jahrgang.

Prospekt.

Seit Jahren findet in den verschiedensten Kreisen der Industrie und Gewerbe eine bald stärkere, bald schwächere Agitation zu Gunsten des gewerblichen Rechtsschutzes statt, abwechselnd auf dem Gebiete des Patent-, des Muster- und des Markenschutzes, ohne bislang gedeihliche Resultate geliefert zu haben.

Die Zersplitterung der Kräfte macht sich zum Schaden der Sache fühlbar, denn die maßgebenden Faktoren haben bisher unmöglich sich davon überzeugen können, daß irgend eine der vielen Bestrebungen, Petitionen und Eingaben der Ausdruck der Wünsche der Gesamtindustrie gewesen sei.

Nur so ist es z. B. zu erklären, daß die bedeutamen Arbeiten der Konferenz für den Schutz des gewerblichen Eigentums, welche vom 1. bis 3. Dezember 1890 in Berlin tagte, nicht die gebührende Berücksichtigung gefunden haben und deshalb ohne Erfolg geblieben sind.

Um diesem Zustande der Planlosigkeit und Erfolglosigkeit ein Ende zu machen, muß seitens der Beteiligten unbedingt dahin gestrebt werden, daß die gesetzgebenden Faktoren in Zukunft ein klares Bild davon gewinnen, wie die industriellen und gewerblichen Kreise in Vertretung ihrer berechtigten Interessen einmütig zusammenstehen, gewillt auf Grund eines ausbaufähigen Programms die wichtigen Fragen ihres Rechtsschutzes in gemeinsamer Arbeit zu einer befriedigenden Lösung zu bringen.

Es ist daher durch den von der vorerwähnten Konferenz erwählten Ausschuß in der konstituierenden Versammlung vom 19. Dezember 1891 die Begründung eines „Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums“ beschlossen worden, an dessen Spitze die namhaftesten Vertreter der Industrie und der Gewerbe ganz Deutschlands stehen. Ziel dieses Vereines ist, alle industriellen und gewerblichen Kreise Deutschlands zur Lösung der vorbezeichneten großen Aufgabe zu versammeln. Er will als ein Vertreter der Gesamtindustrie den gesetzgebenden Faktoren in der Wahrung der allen Industriellen und Gewerbetreibenden gemeinsamen Rechtsinteressen vorarbeiten und sie beraten, aber andererseits die Industrie und die Gewerbe vor allen Bestrebungen und Maßnahmen schützen, welche dieselbe hemmen oder schädigen.

GRUR

– der Grüne Verein

125 Jahre
1891–2016



Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung feierte GRUR im Jahre 1991 das hundertjährige Bestehen auf der Jahrestagung in Berlin mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.

Diese hat sich unerwartet schnell entwickelt, was das grüne Recht und die Vereinigung vor neue und große Herausforderungen stellt, die GRUR jedoch, wie Karlheinz Quack es 1991 formulierte, „der gerechten Sache, nicht den Wünschen einer Lobby verpflichtet“ meistert.

Das ist ein schöner Grund, der Vereinigung und ihren Mitgliedern zum Jahrestag des 125jährigen Bestehens herzlich zu gratulieren und denen zu danken, die in der Vereinigung, den Bezirksgruppen und Fachausschüssen und der Herausgabe ihrer Veröffentlichungen Verantwortung tragen.

Hans Peter Kunz-Hallstein

18 Jahre Herausgeber von GRUR

1996 übertrug der Geschäftsführender Ausschuss und Mitgliederversammlung mir das Amt des Mit-herausgebers von GRUR und GRUR Int, verantwortlich für den Aufsatzteil in GRUR. Das Amt habe ich mehr als 18 Jahre mit großer Freude ausgeübt. Der Aufsatzteil von GRUR bietet für alle Gebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes Platz und spiegelt somit die vielfältigen Interessen seiner Leser wider. Den wesentlichsten Beitrag zur Gestaltung des Aufsatzteils haben die Autoren geleistet. Ihnen ist in erster Hinsicht zu danken. Sie sind es, die die Qualität unserer Zeitschrift bestimmen. Zum Erfolg von GRUR hat insbesondere auch Frau Rechtsanwältin Birgit Rhaese beigetragen, die seit 2001 die Leitung der Redaktion innehat.

Peter Mes

Von den insgesamt 125 Jahren ihres Bestehens hat mich die Vereinigung fast ein halbes Jahrhundert begleitet und unterstützt. Als Richter in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes in verschiedenen Instanzen habe ich nicht nur gerne auf die vielfältigen Informationsangebote zurückgegriffen; vor allem in meiner Zeit als Richter war und ist sie von besonderem Wert vor allem als eine Plattform, über die in Gesprächen außerhalb des Protokolls mit allen Beteiligten ein kritisches Feedback zu der eigenen Tätigkeit zu gewinnen ist. Nach meiner Zeit als Richter und der Übernahme von Lehraufgaben habe ich darüber hinaus die Förderung der Wissenschaft durch die Vereinigung schätzen gelernt.

Klaus-J. Mellulis



Meine ersten Kontakte zur GRUR hatte ich 1983 – schicksalhaft konfrontiert mit einer Staatsexamensarbeit im Architekten-Urheberrecht nahm ich die Zeitschrift erstmals wahr. Auf eine lebensnahe Rechtsmaterie neugierig geworden, durfte ich Monate später im damaligen MPI für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München zaghaft auch persönliche Verbindungen zur weltweiten „grünen Großfamilie“ knüpfen. Seither sind die Vereinigung und ihre Zeitschriften ständige berufliche Begleiter – als wertgeschätztes Forum für nationale, europäische und internationale Rechtsentwicklung und als hochkarätige Institution teils zeitloser, teils brisanter rechtspolitischer Beratung. Und nicht zuletzt als immergrünes Netzwerk fachlich hochversierter und persönlich verbundener Kolleginnen und Kollegen.

*Cornelia Rudloff-Schäffer
Präsidentin des DPMA*



Zeitreise in das Jahr 1891:

Ich treffe einen Kollegen, dem ich über Rechtsfälle aus 2016 berichte. Zum Beispiel: Seit über 12 Jahren streitet sich ein Musikproduzent mit einer Musikgruppe und deren Verlag über die urheberrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von zwei Sekunden eines Stücks dieser Gruppe für seine eigene Produktion. Der Kollege nickt wissend. Und zwar geht es um ein als Loop repetitiv verwendetes Sampling zweier Takte einer Rhythmussequenz für ein Hip-Hop-Stück einer Rapperin. Der Kollege guckt verständnislos. Wir gehen lieber ein Bier trinken und erzählen, wie uns die jeweils neuesten Parsifal-Inszenierungen in Bayreuth gefallen haben.

Thomas Sambuc

Ich könnte fast sagen: GRUR ist mein Leben – privat und beruflich! Meine erste Reise nach München mit meinem Vater Manfred Engelschall ging zum Urheberrechtsausschuss. Meine Ferien verbringe ich seit Jahren im Haus des geschätzten GRUR Mitglieds Werner Fischötter. Als Referendarin der ZK 15 in Hamburg brütete ich über Voten für Dr. Deutsch und Prof. Melullis unter Bezug auf Veröffentlichungen der GRUR. Während meiner ersten Jahre als Anwältin saß ich wiederum in einem GRUR „Nest“ bei Droste, Pietzcker, Sprick, Ohlgart & Klosterfelde unter dem Präsidenten Gloy. Es erfüllt mich mit Freude, dass ich dem Gesamtvorstand der GRUR angehören darf.

Angelica von der Decken



Liebe GRUR,

herzlichen Glückwunsch zum 125. Namen der Angehörigen des Bundes. Selten sind Jubilare so aktiv und Neuen geschlossen wie die GRUR, die es in all dem ragend geschafft hat, das gut Bewährte zu doch immer zu wandeln, neue Entwicklung mitzugestalten. Ihrem hohen wissenschaftlichen hervorragenden Ruf wird die GRUR auch recht. Und wer ihre Jahresversammlungen den Festvorträge besucht und dort regelkannnte trifft und neue kennenlernt, weißung für die „grüne Familie“ zu schätzen.

Beate Schmidt

Präsidentin des Bundespatentg

Als ich 2001 als junge Professorin an die Universität zu Köln kam und dort ein Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (IGRU) aufbauen wollte, war es die GRUR, die mich ganz maßgeblich unterstützt hat. Ohne die GRUR wäre das IGRU nicht entstanden. In den folgenden Jahren war die Vereinigung für mich aber weit mehr als eine Förderin. Sie war eine ständige Begleiterin, eine Ratgeberin und vor allem ein Ort, an dem das Immaterialgüterrecht hinterfragt, diskutiert und auch weiterentwickelt wurde. 125 Jahre GRUR sind für mich 125 Jahre erfolgreiches Wirken für eines der interessantesten Rechtsgebiete. Vielen Dank!

Anja Steinbeck

Zum 125. Geburtstag der GRUR

Wer selbst schon 50 Lenze zählt, kann sich kaum noch als jung bezeichnen. Wenn er dann aber einer Jubilarin gegenübersteht, die ihrerseits auf 125 Jahre zurückblickt, relativiert sich die eigene Reife. Freilich relativiert sich auch dieses biblische Alter, wenn man sich die GRUR näher anschaut. So gewichtig sie auch ist, so dynamisch, frisch und attraktiv wirkt sie gleichzeitig. Ihr geradezu jugendlicher Elan macht sie zur idealen Partnerin für das heutige Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Die beiden könnten heuer die goldene Hochzeit feiern, hätten sie 1966 geheiratet! Wir gratulieren und danken herzlichst für die stete Treue.

Reto Hilty & Josef Drexler

125 Jahre GRUR sind 125 Jahre Engagement der Vereinigung im Bereich der Wissenschaft. Wegen des starken rechtspolitischen Aufgabenbereichs in § 2 der Satzung an erster Stelle genaugenau wenig wahrgenommen, nämlich der Zweck „Fortbildung“. Auf drei sehr starken Säulen: Auf den zahlreichen Hochschullehrern, die die Vereinigung einbringen; auf der Förderung auch der Schaffung neuer Lehrstühle – hier geben und Antreiber, den ehemaligen Dr. Kunz-Hallstein –; schließlich auf der Förderung der Arbeit und wissenschaftlicher Veröffentlichung die von der Vereinigung herausgegebenen wissenschaftlichen Arbeit, sie sind ihr F

Michael Loschelder



Als ich vor mehr als vierzig Jahren als junger Rechtsanwalt in die Praxis von Heinz Harmsen eintrat, waren seine ersten Worte, dass ich sogleich mit dem Beginn meiner Tätigkeit auch bei GRUR Mitglied werden müsse. Heinz Harmsen war damals der Bezirksvorsitzende der Bezirksgruppe Nord. Mit dem Eintritt eröffneten sich mir neue Perspektiven. Die Vorträge waren ein wichtiger Zugang zur Welt des geistigen Eigentums und gaben mir, dem „Greenhorn“, die Möglichkeit, mich tief in die Materie einzuarbeiten und an der Entwicklung des Rechtes auch aktiv teilzunehmen.

Ein wesentlicher Aspekt, der mir am Herzen lag, war die Erweiterung der Aktivitäten von GRUR im internationalen Bereich, denn das Gebiet des geistigen Eigentums wurde immer internationaler. Brüssel gab die Richtung der Entwicklung vor.

Für mich war es selbstverständlich, Mitglied von GRUR zu werden und später als Bezirksvorsitzender der Bezirksgruppe Nord und als Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses für GRUR auch etwas zu tun.

Auf den Jahresversammlungen lernte ich einen großen Teil der Menschen kennen, die im Bereich des geistigen Eigentums tätig waren, darunter viele Richter, Anwälte und Professoren. Viele von Ihnen sind bis heute meine Freunde. Ein Leben ohne GRUR habe ich mir nie vorstellen können.

Michael Schaeffer

Auf die GRUR aufmerksam wurde ich erstmals durch eine Stellungnahme zum damaligen Gesetz über unlauteren Wettbewerb, die mir über eine Hürde bei meiner Dissertation über die Haftung von Werbeagenturen und Medien hinweghalf. Während meiner späteren Tätigkeit als langjährige Wissenschaftliche Referatsleiterin am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, aber auch als of-counsel einer großen Wirtschaftskanzlei, war es genau diese Verbindung von hohem wissenschaftlichen Anspruch einerseits mit einer ausgeprägten „Bodenhaftung“ bezüglich des in der Praxis Machbaren andererseits, die mich immer wieder faszinierte. Nicht zuletzt deshalb misst auch der Gesetzgeber (zuletzt bei der UWG Reform 2015) den Stellungnahmen der GRUR großes Gewicht bei. Es ist mir daher eine besondere Freude, seit nunmehr über einem Jahrzehnt dem GRUR Ausschuss für Wettbewerbsrecht und Markenrecht anzugehören und seit 2014 auch dem GRUR Gesamtvorstand.



Frauke Henning-Bodewig

ten, auch im
patentgerichts.
n gegenüber auf-
en Jahren hervor-
a behalten und sich
en einzubinden und
ichen Anspruch und
nach 125 Jahren ge-
und beeindrucken-
mäßig viele alte Be-
ihre große Bedeu-

GRUR war für mich zu- nächst nur der Name einer Zeitschrift, die ich zum ersten Mal im Jahre 1993 als Student bei einem Praktikum in der Patentabteilung von Siemens sah. Erst am Max-Planck-Institut – wo ich viele Stunden mit dem Fotokopieren aus uralten GRUR-Bänden (und anschließendem Lesen) verbracht habe – wurde mir klar, dass es sich bei der GRUR auch um einen lebendigen Verein handelt, der spannende Vorträge und Tagungen veranstaltet, bei denen Wissenschaftler und Praktiker, insbesondere auch Richter, in angenehmer Atmosphäre diskutieren.

Karsten Königer



GRUR konnte deshalb 125 Jahre alt werden, ohne zu altern, weil sie mit den Entwicklungen und Veränderungen im Bereich des Rechts des geistigen Eigentums nicht nur mitging, sondern sich an vorderster Front an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Rechte, ihrer Durchsetzung und Fortentwicklung aktiv durch ihre Ausschüsse und Gremien beteiligte. Insbesondere in der Internationalisierung der Rechtssetzung und Richtdurchsetzung hat sich die GRUR erfolgreich eingebracht und sich für hohe Standards des deutschen Lauterkeitsrechts und der gewerblichen Schutzrechte engagiert. GRUR ist nie stehen geblieben, sie hat die digitale Herausforderung angenommen und das aktuelle Thema der „Rechte an Daten“ mit angeschoben.

Ine-Marie Schulte-Franzheim

erichts

Erster Kontakt zum Grünen Verein: eine Jahrestagung in Hamburg Mitte der 60iger Jahre. Rechtsanwalt Professor Bußmann, nahm mich (Referendar) zum Protokoll führen in die Sitzung des Wettbewerbs- und Warenzeichenausschusses mit. Sympathische Menschen – tolle Atmosphäre. Mein Entschluss: hier machst du mit. Statt Straf- oder Verwaltungsrecht: UWG, WZG und ZugabeVO. Jährliche Höhepunkte: Die Jahrestagungen. Alle arbeiten mit am „Grünen Recht“. Immer neue Bekanntschaften und Freundschaften. AIPPI-Kongresse mit der grünen Verwandtschaft aus der ganzen Welt. Wunderbare Jahre der Zusammenarbeit mit vielen, insbesondere mit Ralf Vieregge und Michael Loschelder. Finale: Jahrestagung in Heidelberg. Danach: Reisen, Konzerte, Golf, Bridge und gründlich FAZ.

Wolfgang Gloy



es
chs der Vereinigung wird
nnte Zweck manchmal zu
ck der „wissenschaftlichen
ruht dieser Satzungszweck:
e sich in allen Gremien der
g der Lehrstühle, teilweise
er gilt der Dank den Ideen-
Präsidenten Dr. Gloy und
rderung wissenschaftlicher
hung. Natürlich sind auch
en Zeitschriften Teil der
fundament.

Liebe Freunde,

den ersten und gleich nachhaltigen Hinweis auf GRUR verdanken die Studenten des Urheberrechts in den fünfziger Jahren dem seinerzeitigen Urheberrechtsprofessor Wilhelm Dieß, dem genialen bayerischen Stehgreifgeschichtenerzähler, als er uns in die Welt des Urheberrechts mit dem Bemerkens einführte, Urheberrecht könne man nur dann erlernen, wenn man die Werke der Urheber, ihre Schöpfungen und ihre Schöpfer liebt; dazu bedürfe es der Praxis.

Sie sah er im Bemühen des Börsenvereins für den Buchhandel: positiv und nicht ohne kritische Untertöne. Und eben in der GRUR-Gemeinschaft, deren Mitglieder die Garanten dafür seien, die Veränderungen der Welt auch in den notwendigen Veränderungen des Rechts der Urheber nachzuvollziehen. Sie seien die Schutzherrn des Rechts des geistigen Eigentums, an dem die Schöpfer der Werke, ihre Verbreiter und ihre Nutzer (wie man heute Leser und Hörer, Seher und Betrachter nennt) ein gemeinsames Interesse hätten.

Den Hinweis von Wilhelm Dieß habe ich dann späterhin gerne befolgt: die GRUR-Stellungnahmen haben mich als Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestag 1969 bis 1989 höchst produktiv begleitet, als GEMA-Vorstand 1990 bis 2006 immer wieder im Kampf um das Recht der schöpferischen Künstler bestärkt, und mir in den dem geistigen Eigentum verpflichteten langen Anwaltsjahren gezeigt, dass das Rechtsgespräch mit kundigen Kollegen die Garantie ist, dass die Kultur im Recht des geistigen Eigentums den ihr gebührenden Schutz findet; und dass der wichtige Garant hierfür die GRUR war, ist und bleibt.

Reinhold Kreile

„... bis in die Morgenstunden hinein.“

Wenn in den vergangenen Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende sich der Begrüßungsabend der GRUR-Jahrestagung um Mitternacht dem Ende neigte, hatte „der Meister“ längst eine ansehnliche Diskussionsrunde um sich geschart. Seit meiner Assistenzzeit Anfang der 1970er Jahre begleitete ich Wolfgang Hefermehl und erlebte als Knappe unter den Rittern die legendären Disputationen in den Nächten vor den beiden GRUR-Vortragstagen. Hefermehls Bonmont „Zustimmen kann ich mir selbst.“ befeuerte die Kontroversen. Wenn in der Hotelbar die Lichter erloschen, fand im Geleit Hefermehls der harte Kern noch einen Ort in der Stadt zum nicht enden wollenden Argumentieren – bis in die Morgenstunden hinein.

Karl-Heinz Fezer



Namen, Namen, Namen

Wenn ich, alle GRUR-Bände hinter mir im Regal, ein neues Heft von GRUR in den Händen halte, schweifen meine Gedanken oft ab zu den berühmten Herausgebern und Generalsekretären und Autoren von GRUR, die ich nicht gekannt habe, weil ich noch nicht geboren war: Kohler, Osterrieth, Isay, Lobe und Wassermann, um nur fünf zu nennen, die mir sofort einfallen. Dann, aus meiner Jugendzeit, zu Heydt, Vieregge, Oppenhoff, Ulmer, Beier, Schrickler, Möhring, Albrecht und Ulrich Krieger und vielen mehr. Alsdann zu den großen Richtern der Nachkriegszeit, die in GRUR veröffentlicht haben: Krüger-Nieland, Wilde, v. Gamm, Bruchhausen, Nastelski und Hesse. Dann zu unseren frühen WIPO-Emissären Pfanner, Mast und Baeumer. Erinnerungen, Erinnerungen. Die alten Bände von GRUR sind ein Album, das man in ruhigen Stunden nostalgisch mit Genuss studieren kann.

Winfried Tilmann



125 Jahre GRUR bedeuten für mich 125 Jahre wissenschaftliche Begleitung und Beförderung der Fortentwicklung in einem faszinierenden Rechtsgebiet: dem Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.

Unter dem Dach der GRUR werden seit jeher die notwendigen Debatten geführt, die – gebündelt in den Tagungsdokumentationen und vor allem den GRUR-Stellungnahmen – wichtige Impulse für den Gesetzgeber liefern. Damit kommt der GRUR eine erhebliche Gestaltungsfunktion zu. Nicht zuletzt bilden die GRUR-Jahrestagungen für mich, seit ich als Doktorandin vor bald 20 Jahren der Vereinigung beigetreten bin, einen verlässlichen Treffpunkt zum fachlichen und persönlichen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen – jedes Jahr wieder. Ad multos annos!

Eva Inés Obergfell



Die digitale Revolution verändert unsere Wirtschaft und unser Leben grundlegend. Hierbei stellen sich viele neue juristische und ökonomische Fragen. Wie tarieren wir das Kräfteverhältnis zwischen Dienstleistern, Kreativen, Urhebern und Plattformen aus? Kommt der Urheberrechtsschutz im Internet nicht viel zu kurz? Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten, die durch den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Kartellrecht abgesteckt werden, müssen angesichts der Digitalisierung zwar nicht neu erfunden werden. Gleichwohl müssen Politik, Behörden und Rechtsprechung an vielen Stellen neue Ansätze konzipieren, bestehende Gesetze nachjustieren oder neu interpretieren. Dies gilt auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Die GRUR hilft, in dieser komplexer werdenden Welt den Überblick zu behalten und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Rechtsgebieten zu verstehen und miteinander zu verbinden.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes

Mit der GRUR verbinde ich persönlich zunächst die Erinnerung an meine Zeit als Doktorand am Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht der Universität Bonn in den Jahren 1990-1992. In dieser Zeit vergingen nur wenige Tage, an denen ich nicht eines dieser „grünen Hefte“ zur Hand nehmen musste, um mich in das mir bis dahin weitgehend unbekannte Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes einzuarbeiten. Danach ist die GRUR für mich ein steter und zuverlässiger Begleiter in meinem beruflichen Werdegang geworden, der getreu nach dem Prinzip der äquivalenten Kausalität nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass die erreichten und noch zu verfolgenden Ziele entfielen.

Ulrich Reese



Die GRUR bedeutet für mich vor allem hervorragende Nachwuchsförderung, von der ich auch persönlich sehr profitiert habe. Außerdem zeichnet sich die GRUR durch eine ungewöhnlich gute Zusammenarbeit von Juristen aus Wissenschaft und Praxis aus, was absolut erhaltenswert ist. Mit dem aktuellen Arbeitskreis zu Rechten an Daten zeigt die GRUR einmal mehr, wie lebendig und entwicklungs offen der grüne Bereich ist.

Herbert Zech

Die GRUR hat mich mein ganzes berufliches Leben begleitet und nachhaltig beeinflusst. Angefangen von der Lektüre der Grünen Hefte über die Vortragsveranstaltungen der Regionalgruppen und die öffentlichen Sitzungen der Arbeitsgruppen auf den Jahrestagungen, wo ich mit erfahrenen Kollegen interessante Fachgespräche führen konnte, bis zu der Arbeit im Fachausschuss für Arznei- und Lebensmittelrecht und im Gesamtvorstand: die GRUR ist aus meiner Arbeit als Anwalt im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nicht mehr wegzudenken. Besonders verbinde ich mit der GRUR die angenehme Atmosphäre unter Menschen mit ähnlichen Interessen.

Carl von Jagow



Die Vereinigung hat seit ihrem Bestehen durch die Arbeit in den Fachausschüssen und Arbeitskreisen sowie den Tagungen und Veröffentlichungen ganz maßgeblich zur Förderung und Weiterentwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts beigetragen. Persönlich verdanke ich dem Grünen Verein eine Reihe von sehr guten Bekanntschaften mit Personen, die ich im Laufe der Jahre sehr zu schätzen gelernt habe. Die verschiedenen Veranstaltungen der GRUR boten stets eine hervorragende Gelegenheit für fachlich bereichernde Gespräche, aber auch um persönliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Ich gratuliere der GRUR ganz herzlich zum Jubiläum und wünsche ihr viele weitere erfolgreiche Jahre!



Raimund Lutz, Vizepräsident des Europäischen Patentamtes

Congratulations to your 125th anniversary, GRUR. Are you our elder sister or our mother? It doesn't matter: We've been around for almost the same amount of time, working closely together to improve and harmonize IP law. Do you remember that it all started with the famous Paris Convention? Although it seems that we both have been around forever, we are both more agile and active than ever!



Dr. Jochen Bühling, President of AIPPI Germany, at the GRUR-AIPPI Joint Brussels Workshop 2015.
Photo: Vivian Hertz

The cooperation between GRUR and AIPPI is a story of great success. The input from GRUR – and the German Group of AIPPI – on the work of AIPPI is very valuable, and many highly respected individuals served in the leadership of both Associations. We jointly organize very successful seminars, such as the “GRUR/AIPPI Joint Brussels Workshop on Trade Secrets” in 2015, and the “AIPPI Special” at the annual GRUR Conference.



Dear GRUR, we've both changed a lot since we first met. Our French name “Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle” is rarely used in these days, and GRUR is getting more and more international, adopting English as second language. The modern world of IP is highly dynamic and complex, requiring our joint forces and efforts to improve the law and practice. Therefore, let's continue to work closely together, for the benefit of the world of IP!

Hao Ma, President of AIPPI

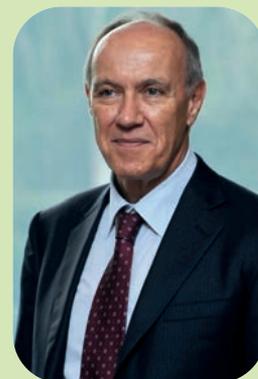
World Intellectual Property Organization (WIPO) Director General's Address to the Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) on the occasion of its 125th anniversary

At the time the Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) was founded, in 1891, two international treaties on intellectual property had recently been adopted; namely, the 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the 1886 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

These Conventions, which were later to become the oldest of a long series of WIPO administered Treaties, provided an initial international reference to the broad range of interests covered by the German stakeholders organized under GRUR. The rich normative history of WIPO has been followed closely by GRUR; which has nourished and supported its development by means of debates, in-depth analysis and publications of different scope and nature.

However, the interaction with GRUR has gone beyond the normative domain. GRUR has closely followed developments in regard to WIPO services and infrastructure, providing valuable feedback from German users on key features and updates in areas such as the Madrid System, PCT, or PATENTSCOPE.

In 2014 GRUR and WIPO signed an MoU to enhance even further their collaboration. The roving seminars on WIPO services and initiatives, launched in close collaboration with DPMA in German cities such as Berlin, Stuttgart and Munich, has added yet another example of good collaboration, with GRUR reaching out to its local stakeholders to benefit from a comprehensive and efficient promotion of the services of WIPO.



On the occasion of the 125th anniversary of GRUR, I look forward to building upon our excellent relations and continue exploring new ways to bring closer the services and initiatives of WIPO to the German stakeholders.

Francis Gurry
Director General



WIPO Director General Francis Gurry and immediate Past President of GRUR, Dr Hans Peter Kunz-Hallstein, met on 7 May 2014 to sign a wide-ranging memorandum of understanding to strengthen institutional ties between the two organizations.

© WIPO 2014. Photo: Emmanuel Berrod.



Deputy Director (PCT Legal Division) Matthias Reischle and GRUR Secretary General Stephan Freischerm at the GRUR Annual Meeting 2015 “WIPO Special”.

Photo: Roger Koeppel.



Ministerialdirigent a.D. Alfons Schäfers at the 18th session of WIPO's Standing Committee on the Law of Patents (SCP) in 2012. Mr Schäfers, former deputy DG of WIPO (1987-1991), has represented GRUR at the SCP, the PCT and the WIPO General Assemblies since 2006.

© WIPO 2012. Photo: Emmanuel Berrod.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gratuliert

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. – oder unter den Insidern liebevoll kurz auch „die GRUR“ – steht für uns für Kompetenz, Vertrauen und Engagement. Das 125-jährige Jubiläum, das die Vereinigung zu Recht mit Stolz erfüllt, bedeutet Kontinuität auch in Zeiten eines rasanten Wandels, der nicht zuletzt auf Grund der fortschreitenden Globalisierung naturgemäß auch „unser“ Rechtsgebiet erfasst. Aus einer langen Tradition heraus vermag die GRUR in besonderer Weise Lösungen zu diskutieren, die – dem Sachgebiet entsprechend – innovative Ideen mit handwerklicher Solidität verbinden. Unschätzbar wertvoll erscheint dabei die Diversität der Mitglieder, die von unterschiedlichen beruflichen Hintergründen her kommend demselben Thema verbunden sind. Es diskutieren Kolleginnen und Kollegen aus der Justiz, der Rechts- und Patentanwaltschaft und der Industrie miteinander. Jeder kann spezifische Aspekte aus dem eigenen Umfeld einbringen. Authentische und praxisgerechte Beiträge beschränken sich dabei nicht auf die jeweiligen Schutzrechtsregime sondern gehen darüber hinaus. Sie beziehen auch Elemente mit ein, wie z. B. das Durchsetzungsrecht oder die Vermittlung sachverhaltsrelevanter Wirtschaftspraxis. Zusammen ergibt dies ein ausgewogenes Gesamtbild, welches durch das große Engagement aller Beteiligten und einen prägenden sachlichen Arbeitsstil gezeichnet wird. Es sind diese Gründe, die uns mit Dankbarkeit erfüllen, dass uns die GRUR als Partnerin in einer Diskussion über konkrete Vorhaben aber auch zur allgemeinen Rechtsentwicklung mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Wir empfinden die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse als große Bereicherung, und wir können mit voller Überzeugung sagen, dass wir gern zu diesen Sitzungen fahren.

Aus dem Bereich des Patentrechts ist in besonderer Weise die Diskussion im Fachausschuss über einen einheitlichen Patentschutz in Europa hervorzuheben. Über viele Jahre hat der Ausschuss mit großer Energie die verfolgten Konzepte dieses Großprojekts in allen Facetten begleitet und wertvolle Beiträge geleistet. Es geht hier um die Errichtung des ersten europäischen Zivilgerichts, das in der EU über einheitlichen Schutz mit unmittelbarer Wirkung für die Betroffenen entscheidet. Gerichtsorganisation, materielles Patentrecht, Verfahrensrecht, europäisches und nationales Recht greifen ineinander: das richtige Betätigungsfeld für die Expertise der GRUR. Die Arbeitsatmosphäre ist stets von großer Offenheit geprägt bei der Suche nach den Antworten auf die zu lösenden Fragen. Dass die europäische Patentreform nun kurz vor dem Start steht, ist auch ein Verdienst dieses Ausschusses und der GRUR insgesamt.

Die GRUR ist auch „eine Marke“, wie man in Berlin sagen würde. Alle Stellungnahmen tragen im Briefkopf oder in der Fußzeile den schönen Hinweis „Die Zeichen GRUR und die grüne Farbe sind eingetragene Marken der Vereinigung.“ Natürlich wird das durch eine schnelle Recherche im Register bestätigt: Dieses abgewogene und dennoch aus sich heraus leuchtende Lindgrün ist – jedenfalls in Deutschland – die Farbe des gewerblichen Rechtsschutzes. Lindgrün wird vom Verkehr als Herkunftsnachweis auf die GRUR verstanden. Wir leiten daraus ab: Die GRUR ist, und nicht erst seit ihrem 125-jährigen Geburtstag, bekannt, vielleicht sogar berühmt. Die grüne Farbe ist für uns ein Qualitätsversprechen. So sind die Stellungnahmen der GRUR in jedem Gesetzgebungsverfahren ein wichtiger Fingerzeig, ob wir mit unserem Entwurf ins „Schwarze“ – oder vielleicht besser ins „Grüne“ – getroffen haben. Aber gleich ob es um Gutachten, Stellungnahmen oder Aufsätze in dem gleichfarbigen Publikationsorgan geht: Die Farbe Grün bürgt für fachliche Exzellenz – nicht nur im Markenrecht.

Im Urheberrecht beschäftigen wir uns heute vor allem mit Satelliten- und Kabelsendungen, elektronischen Leseplätzen oder On-Demand-Diensten. Die technische Entwicklung bietet fantastische Möglichkeiten für die Schöpfung und Verbreitung neuer Werke – aber auch viele neue Herausforderungen. Manchmal wünschen wir uns durchaus die gute alte „analoge“ Zeit zurück. Heute aber tragen wir alle Vervielfältigungs- und Verbreitungsmaschinen mit uns herum; wir nennen sie Smartphones. Jeder private Nutzer bewegt sich im Kernbereich urheberrechtlicher Verwertungsrechte. Auf diese neuen Fragen gilt es, neue Antworten zu geben.

Bei aller Zukunftsorientiertheit unseres Fachgebiets bedeutet 125 Jahre Sachverstand der GRUR die Chance, dass sich die heutigen Debatten des Urheberrechts auch auf Erfahrungen und Erkenntnisse aus vergangenen Diskussionen stützen. Für die gelungene Weiterentwicklung dieses Gebiets trägt die GRUR mit ihrer Sachkunde wesentlich bei. Sehr zutreffend erscheint übrigens auch der Name „Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht“: Er verdeutlicht sowohl die enge Beziehung des Urheberrechts zum gewerblichen Rechtsschutz, aber auch seine Besonderheiten, seine sehr spezifische Stellung innerhalb der Immaterialgüterrechte als Recht von Kunst und Kultur. Dieses fundamentale Bewusstsein kann zu einer ausgewogenen Entwicklung des Urheberrechts beitragen, auch dort, wo es ganz andere Dinge regelt, wie etwa Software, Datenbanken oder anderen Investitionsschutz von Unternehmen der Kulturwirtschaft. Von urheberrechtlicher Seite wünschen wir der GRUR: Für die Zukunft weiterhin viel Kreativität.

Als Gäste der GRUR gratulieren wir in diesem Sinne ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen ihr, dass sie auch in den kommenden 125 Jahren engagierte und kundige Frauen und Männer gewinnt, die ihre Begeisterung für den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht untereinander und mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz teilen.



Dr. Hubert Weis (Leiter der Abteilung III „Handels- und Wirtschaftsrecht“)

Dr. Christoph Ernst (Leiter der Unterabteilung III B „Wirtschaftsrecht, Geistiges Eigentum“)

Matthias Schmid (Leiter des Referats III B 3 „Urheberrecht“)

Dr. Irene Pakuscher (Leiterin des Referats III B 4 „Patentrecht“)

Johannes Karcher (Leiter des Referats III B 4 „Patentrecht“ und Leiter der Projektgruppe „EU-Patent und Einheitliches Patentgericht“)

Dr. Jutta Figge (Leiterin des Referats III B 5 „Marken- und Designrecht, UWG“)

Jörg Rosenow (Leiter des Referats III B 5 „Marken- und Designrecht, UWG“)



Wir bedanken uns sehr herzlich
für die vielen Gastbeiträge!

Das Team der GRUR-Geschäftsstelle



Deutsche Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR



GRUR Jahrestagung 2017 27. bis 30. September Hamburg

GRUR ist mit derzeit über 5.400 Mitgliedern aus 60 Nationen die größte und älteste der in Deutschland mit dem gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht befassten Vereinigungen. Zu ihren Mitgliedern zählen Patent- und Rechtsanwälte, Richter und Wissenschaftler, Unternehmen und Industrieverbände sowie Angehörige der deutschen und europäischen Marken- bzw. Patentbehörden. Auch Mitglieder der für den Schutz des geistigen Eigentums zuständigen internationalen Organisationen sind in der GRUR vertreten.

Seit über 50 Jahren gehören die Jahrestagungen der GRUR zu den renommiertesten Plattformen für den Austausch von Fachleuten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums.

Die Jahrestagung 2017 wird von der GRUR Bezirksgruppe Nord ausgerichtet.

Weitere Informationen finden Sie ab Juni 2017 unter www.grur.org

News from Alicante: European Cooperation – towards 2020

In 2010, the Cooperation Fund began in earnest and was soon followed by the Convergence Programme. It was a collaborative effort between EUIPO (then OHIM), national and regional EU IP offices, international organisations and, crucially users, including GRUR, to build tools and services and converged practices that would benefit users across the EU.

The Cooperation Fund has made e-filing for trade marks and designs a reality in every Member State of the EU. Users can now search from powerful databases containing over 40 million global trade marks and nearly 10 million global designs quickly, easily and for free. Examiners have powerful applications to support them in their work. Secure online platforms aimed at bridging the gap between rights holders and enforcers have been rolled out. In total, nearly 400 Cooperation Fund tool and e-service implementations of 20 projects have taken place across the EU to date.

The Convergence Programme was launched in 2011. It linked EUIPO with national and regional IP offices and user associations in an effort to reach common ground in areas where IP offices have different practices. The Convergence Programme contained seven projects; five in trade marks and two in designs. Each project was supported by a working group, with members drawn from EU national and regional IP offices and user associations.

“We achieved an enormous amount by working together,” says João Negrão, Director of the International Relations and Legal Affairs Department at EUIPO. “We built trust and we built teams, and we delivered even the most complex and furthest-reaching of our projects.”

Indeed, one of the most significant achievements of these Programmes was the construction of the human relationships that made all its achievements possible. Throughout its lifetime, national and regional IP office representatives,

users and international partners regularly met through working groups to monitor the progress of project development, forging bonds and friendships as they did so. A real, living network had been born.

Fast forward six years, to the second week in September, 2016. The same air of excitement and optimism that marked the early days of the Cooperation Fund and Convergence Programme can be felt again in the corridors and meeting rooms of EUIPO.

Things have changed a little – the Cooperation Fund is expanded and reinforced, and named European Cooperation, having absorbed the remaining activities of the Convergence Programme into its remit.

Article 123 c) of the amended EU trade mark regulation has institutionalised cooperation as one of the core competencies of EUIPO, and a new Strategic Plan has been launched for the Office, with European Cooperation and its new projects at its heart.

But the will to work together to create useful tools and services to benefit users has not changed, and the hundred or so members of user groups, national and regional IP offices and international organisations gathered in Alicante are anxious to get started, and deliver results.

The projects have been grouped into five strands, each of which responds to a different need.

ECP 1 consolidates and completes the Cooperation Fund landscape, allowing the benefits of the original Fund projects to be reaped by IP offices that could benefit from tools that they have not yet implemented.

ECP 2 concentrates on delivering major improvements to the existing Cooperation Fund tools, in conjunction with



Photo: Pierre de Groot / © EUIPO

users, updating and modernising them in accordance with user need.

ECP3 develops new tools: solutions to improve trade mark searches and examiner workflows, among others.

ECP 4 concentrates on shared services and practices, including convergence of practices.

ECP 5 supports the network with initiatives like deployed project managers for the national and regional IP offices and technical support certification.

As with the Cooperation Fund, each European Cooperation project has its own working group. The projects have been chosen after intense consultation with users, national and regional IP office partners and other interested bodies. Each one is tailored to respond to an identified need. The working groups have been carefully assembled to make sure that the right blend of expertise and experience is attached to each project, maximising the impact of each group, and leveraging their voluntary nature. Members choose the group where they think they can have the most impact.



“All our working group members are dealing with projects that in many cases have a long life-span,” says Simon White, Head of Service of European Cooperation at EUIPO. “Our working group members were all chosen for their valuable individual expertise, contacts and experience, and the work they do will set to the tone and standard for a solid, stable network founded on trust and cooperation.”

European Cooperation is the evolution and the continuation of the Cooperation Fund and Convergence Programme. With five years to run, the vision is that each project, as well as delivering important benefits for the end users, will be a manifestation of the cooperation that exists and that will grow further among the European IP community.

*Ruth McDonald, Communication Service,
European Union Intellectual Property Office
www.euipo.europa.eu / Twitter: @EU_IPO*

GRUR & EUIPO - A Special Relationship

The foundation in 1994 of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – formerly OHIM – established an authority that for the first time enabled the registration of a European trade mark and later of a European registered design. European trade mark protection was put in place with priority as of 1 April 1996 and proved to be a considerable success. GRUR placed substantial emphasis on cooperation with EUIPO since almost all GRUR members were and are users of the system, as applicants or representatives.



Dr Michael Schaeffer & Stephan Hanne (EUIPO) at the GRUR Annual Meeting 2015.

Since the laws and regulations in the area of intellectual property, especially those of industrial property protection, have increasingly become European regulations, the responsibilities of GRUR have shifted towards the European level.

One of the principal responsibilities of GRUR is to issue opinions on legislation and regulations. In its early years, however, EUIPO regarded GRUR purely as a national organization of users. For many years, EUIPO therefore refused to afford GRUR the status of a European organization and did not invite GRUR to attend hearings or to participate in committees in order to represent users' interests there. In

doing so, reference was made to the GRUR statutes at that time. Hence for several years, Wubbo de Boer, President of the Office between 2000 and 2010, had reservations against recognizing GRUR.

As a member of the GRUR Executive Committee, I conducted numerous meetings in order to convince EUIPO. One pivotal argument was the academic orientation of GRUR and the fact that it does not undertake lobbying. The fact that GRUR has over 5,000 members, making it one of the largest European organizations of users, was also a sound argument.

Eventually, GRUR was granted observer status, which became effective as of January 1, 2011. Since the positive decision taken by the Office, GRUR has been asked to issue opinions on all important topics and has become a temporary member of the AB/BC Boards. As the first users' organization, GRUR enabled EUIPO to notify its members of upcoming EUIPO deadlines and to provide information on the GRUR website in real time. Relations with EUIPO and its present Executive Director António Campinos are cordial. Today, GRUR is an important partner of the Office to the benefit of both its members and EUIPO, and welcomes the opportunity to acquaint the Office with its users' views.

GRUR and EUIPO now have a “special relationship” – one that needs to be maintained and expanded!

*Dr Michael Schaeffer,
Chair of the GRUR-EUIPO Link Committee;
Lawyer, Hamburg*

Junge Wissenschaft: Tagung Junge Wissenschaft vereinigt Nachwuchswissenschaftler/innen im „Grünen Bereich“

Wie fällt das Echo aus, wenn man einmal versucht, all diejenigen zusammen zu bringen, die im Bereich des Urheber- und Medienrechts, des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbsrechts und der verwandten Rechtsgebiete promovieren oder sich habilitieren? Abzusehen war dies nicht, als Prof. Dr. Benjamin Raue und PD Dr. Franz Hofmann Anfang des vergangenen Jahres mit dieser Idee an die einschlägigen Lehrstühle herantraten. Doch die erste Tagung Junge Wissenschaft, die 2015 unter dem Namen „Kolloquium zum Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht für Nachwuchswissenschaftler“ in München stattfand (s. hierzu auch den Tagungsbericht Hofmann/Raue, GRUR 2015, 1088), wurde ein großartiger Erfolg. Raue/Hofmann schafften es nicht nur, Nachwuchswissenschaftler/innen aus ganz Deutschland und Österreich zusammenzubringen, sondern überzeugten auch durch hervorragende Organisation und Themenwahl.



Es war nicht leicht, in solch große Fußstapfen zu treten und die Tagung Junge Wissenschaft 2016 in Köln auszurichten. Verantwortlich für die Organisation zeichneten J-Prof. Dr. Anne Lauber-Rönsberg (Universität Dresden), J-Prof. Dr. Maximilian Becker (Universität Siegen) und J-Prof. Dr. Louisa Specht (Universität zu Köln). An zwei Konferenztagen wurden sowohl grundlegende Fragen des Immaterialgüterrechts fokussiert, ebenso aber aktuelle Diskussionen, etwa zu urheberrechtlichen Aspekten, geführt. Der zweite Konferenztage war geprägt von persönlichkeitsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Themenkomplexen, die man bewusst mit in das Tagungsprogramm einbezogen hatte.

Ziel der Tagung Junge Wissenschaft war es dabei sowohl 2015 in München, als auch 2016 in Köln, Nachwuchswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen ein Forum zur Diskussion aktueller Projekte und zu einem persönlichen Austausch zu geben. Kennzeichnend ist daher eine Vortragszeit von etwa 20 Minuten und eine sich anschließende, ausgiebige Diskussion. Bewährt hat sich auch das Institut einer Paneldiskussion, auf der ein aktuelles Thema aus drei verschiedenen Perspektiven erörtert wird. In Köln war dies das Linking und Framing, das Prof. Dr. Raue (Linking und Framing aus europäischer Perspektive), PD Dr. Hofmann (Linking und Framing aus lauterkeitsrechtlicher Sicht) sowie RA Adrian Schneider (Linking und Framing in der Praxis) kontrovers diskutierten. Die Einbeziehung von Praktikern ist dabei ganz bewusst erfolgt und soll zu einer Verzahnung von Wissenschaft und Praxis auch im Nachwuchsbereich beitragen.

Inhaltlich kann außerdem auf Vorträge von Moritz Schroeder und Dr. Lena Maute verwiesen werden, die sich der Frage nach einem Numerus Clausus der Immaterialgüterrechte

(Schroeder) sowie der Lizenzanalogie im Recht des Geistigen Eigentums widmeten (Maute). Ricarda Lotte, Dr. Johannes Marl und Christopher Nagel sprachen anschließend im urheberrechtlichen Panel zu Adaptionenmöglichkeiten und Anpassungsbedarf des Urheberrechts an MOOCs (Lotte), dem Begriff der Öffentlichkeit im Urheberrecht (Marl) sowie zu wiederkehrenden Argumenten in der urheberrechtlichen Debatte um neue Technologien (Nagel). Der zweite Konferenztage widmete sich dann dem Rechtsbruch sekundär wettbewerbsbezogener Normen nach § 3a UWG (Heinrich Nemeček) sowie im persönlichkeitsrechtlichen Panel der Frage nach Patenten an Genen (Iryna Lishchuk) und der Reformnotwendigkeit der Regeln für die Berichterstattung aus Gerichten (Anna K. Bernzen). Im Datenschutzpanel schließlich stand die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Vordergrund. Es referierte zunächst Johannes Marosi zum TMG vor und nach der DSGVO sowie Dr. Moritz Hennemann zum Recht auf Vergessen(werden) in der DSGVO. Dr. Dennis Kipker schloss mit einem Vortrag zu den rechtlichen und technischen Anforderungen an moderne Überwachungstechnologien.

Besonders gefreut haben sich die Veranstalter/innen der diesjährigen Tagung darüber, dass sie sowohl den ehemaligen Generalsekretär der GRUR, Herrn RA Prof. Dr. Michael Loschelder, als auch den amtierenden Generalsekretär der GRUR, Herrn PA Stephan Freischem, für ein Grußwort gewinnen konnten. Bei den Teilnehmern der Tagung ist dies überaus positiv aufgenommen worden. Herr Freischem ließ darüber hinaus wissen, dass die GRUR auch in Zukunft eine Unterstützung der Tagung Junge Wissenschaft für denkbar hält. Ganz klar kommuniziert sein darf hier, dass die Tagung Junge Wissenschaft eine solche Unterstützung sehr zu schätzen wüsste. Thematisch steht sie der GRUR nahe und es wäre durchaus möglich, den Gewerblichen Rechtsschutz auf zukünftigen Tagungen noch weiter in den Fokus zu rücken. Erklärtes Ziel ist es, einer größeren Anzahl von Promovierenden, Habilitanden, aber auch Praktikern die Attraktivität der umfassten Rechtsgebiete aufzuzeigen und sie langfristig in diesen Bereichen zu binden.

In Köln überstieg die Zahl der Interessenten und Interessentinnen bereits die mögliche Teilnehmerzahl. Es ist zu hoffen, dass diese Entwicklung anhält und dass auch im nächsten Jahr, in dem Dr. Moritz Hennemann und Dr. Andreas Sattler die Tagung Junge Wissenschaft am 21./22.6.2017 in Freiburg ausrichten werden, wieder viele Nachwuchswissenschaftler/innen die Möglichkeit des informellen Austausches ergreifen und sich die Tagung Junge Wissenschaft als feste Institution im „Grünen Bereich“ etabliert.

*Jun.-Prof. Dr. Louisa Specht,
Institut für Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht
der Universität zu Köln*



Fotos: 1. © Sergey Nivens - Fotolia.com; 2. Porträt Jun.-Prof. Dr. Louisa Specht: Annabell Krahl

Portrait I: The Circle of European Trademark Judges



History

The Circle was founded in 1996 by Presiding Judge (Federal Patents Court Germany/Trademark Board) Grabrucker and Prof. Hoeren, University Münster, Germany as an annual national Trademark Judges' Meeting in order to discuss main issues of the "New" Trademark Law and to inform each other about important judgments with the aim to harmonize trademark jurisprudence in Germany. The first meeting took place at the University of Münster with Judges from the Higher Civil Courts (infringement cases) and the Federal Patent Court (application, opposition and cancellation cases) in 1997. This was repeated annually in Münster or in Düsseldorf. It was sponsored over the years by GRUR.

It changed to European Judges Meeting for reasons of harmonization within Europe in 2011. Five meetings – constantly held at the end of September took place in:

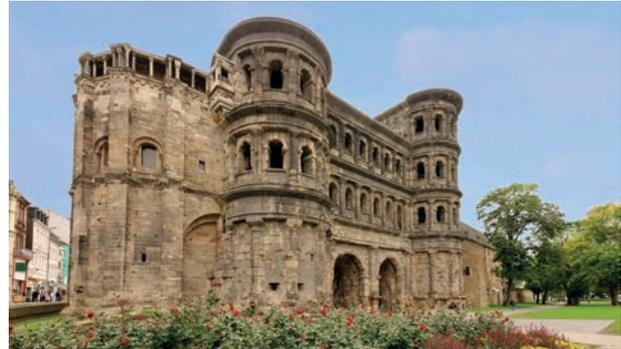
- Villa Vigoni, Lake Como, Italy, in 2011 and 2013 respectively with participants from 7 countries;
- in Bellinzona, Switzerland 2014 from 11 countries;
- in Florence at the European University Institute in 2015 from 13 countries;
- recently 2016 in Trier at the European Law Academy – including a visit to the CJEU in Luxembourg – from 12 countries.



The growing group decided on the name "Circle of European Trademark Judges" and the Logo CET-J, to cooperate with the ERA (European Law Academy) as its auspice, to expand and to hold annual meetings. Participating Countries are so far: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Switzerland, Turkey, United Kingdom. Participation in the future should cover more European countries. The group intends to grow.

Organisation and Structure

The CET-J is under the auspice of the ERA (Europäische Rechtsakademie Trier) and in permanent cooperation with it. There is NO organisation or structure, no hierarchy, no regulations or provisions. We keep in contact throughout the year via e-mail. We present ourselves through a website (www.cet-j.org), but specific names are not given, and no members' photos are displayed.



The meetings are sponsored by German GRUR, Swiss INGRES, ECTA, and German Markenverband e.V.. CET-J is an exclusive circle. Participation is possible only on recommendation and an invitation is necessary. Meetings (2 days) are held in closed session. The Agenda is on the proposal of all members. It is combined with information on the most important issues and decisions in every participating country and the impact of the CJEU Judgements in national jurisprudence in the long run (i.e. ONEL/OMEL case). Open questions are discussed in depth and on a very high level in trademark law and jurisprudence. Any impact of the sponsors on individual judges is avoided. The sponsored money is provided by an organisation and not by an individual. The sponsoring associations do not know the names of the Circle's members. As Mme. President is no more an active Judge direct influence can be avoided in contacting her. No pending cases are commented on in conclusions.

Results

A report on the Meeting is published in trademark magazines and the meetings' conclusions are published as well. Conclusions are distributed by the members in their national trademark conferences and committees. The Circle members are presenting as speakers in international conferences to disseminate the Circle's conclusions and to promote the process of harmonisation.

The Circle is open to co-operations with other organisations – national or international, e.g. INTA – which are involved in trademark law. Important national judgements on specific problems which might be useful for another countries' jurisprudence are presented to periodicals of those other countries for publication. Furthermore, one of the central aims is to inform colleagues in the different national courts on "hot issues" in jurisprudence to achieve a European overview. The Circle intends to influence in this way the development of jurisprudence in different countries on its way to European harmonisation.



*Marianne Grabrucker,
Former Presiding Judge at the
Federal Patent Court;
Mme. President of the Circle of
European Trademark Judges (CET-J)*

Conclusions of the CET-J meeting 2016

The CET-J meeting 2016 took place from 29 to 30 September 2016 in Luxembourg, visiting Justices at CJEU, and in Trier at European Law Academy. The CET-J adopted the following

Conclusions:

1. Combit / Commit

We consider that the Judgment of the CJEU in Case C-223/15 Combit Software GmbH (COMBIT) increases the concern we expressed in our conclusions in 2015* concerning case C-125/14 (IMPULSE) (“...no criteria or standards have been identified or prescribed for the purpose of determining if, when or how the conditions can actually be satisfied in relation to a territory where a mark has not acquired a reputation with the relevant public and is, at least from that perspective, even ‘unknown to the relevant national consumer’”, GRUR 2016, 357). The Judgment in Case C-223/15 confirms and reinforces the principle established in Case C-255/09 (DHL) that, where the defendant shows that the conditions for infringement of a EU trademark are not satisfied in part of the EU, an injunction to restrain future infringement must be limited to those parts of the EU where the conditions for infringement are satisfied. A particular difficulty in reconciling the case law is that Case C-125/14 appears to say that there can be infringement of a EU trademark pursuant to Art. 9 (1) (c) EUTMR in a part of the EU where one of the necessary conditions for infringement, namely reputation of the trademark among the relevant public, is not satisfied.

2. Linguistic points

We wish to comment on two aspects of the terminology found in Judgments of the supervising courts in Luxembourg.

(1) We think that statements to the effect that something ‘cannot be excluded’ should be avoided. They tend to reverse the burden of proof with regard to contested matters. At the same time they tend to reduce the standard of proof for one party and increase it for the opposite party in relation to the matter with respect to which the statement is made.

(2) We think that the word ‘banal’ and references to the concept of ‘banality’ are being used in the determination of objections to registration under Article 7(1)(b) EUTMR without clear and sufficient explanation of the criteria that are actually being invoked and applied for the purpose of determining the presence or absence of distinctiveness.

3. Bad Faith

There are a number of points we wish to emphasise with regard to bad faith. The basic proposition is that the right to apply for registration of a trademark cannot validly be exercised in bad faith. The invalidity of the application on the ground of bad faith is independent of the question whether the trademark itself is registrable or unregistrable in relation to any goods or services of the kind specified. The objection is absolute in the sense that it is intended to prevent abusive use of the system for acquiring title to a trademark by registration. It is not intended to operate as a substitute for other substantive grounds of rejection. The focus of

attention is whether the claim of protection has been made for an improper purpose or an improper manner. As we noted in our conclusions in 2014 (GRUR 2015, 242) the assessment should be in substance objective.



4. Acceptability of certain Objects of Art for Registration as Trademarks

CET-J notes that there is a reference to the EFTA Court (E-5/16) on the following point. Can article 3 (1) (f) of Directive 2008/95 (signs contrary to public policy or principles of morality) apply to works of art for which the copyright has expired so as to exclude them from protection by registration as trademarks. The important issue is whether the scope of article 3 (1) (f) can and should be extended beyond the concept of antisocial branding for the purpose of ensuring that a part of the cultural heritage is not withheld from the public domain. CET-J suggests to keep in mind the desirability of avoiding such monopolies.

5. Equal treatment

CET-J notes an important new decision of the Swiss Federal Administrative Court (B-6068/2014 of Feb. 1st 2016) concerning equal treatment between different applicants relating to the ECJ decision C-43/08. There are some significant differences in the approaches in different national jurisprudence; suggesting a need for a deeper academic evaluation in general administrative law and constitutional law. The obligation on the administrative authorities to balance all different interests is of high importance. On the one hand the public interest not to register trademarks contra legem and on the other hand the constitutional right on equal treatment should be considered. A solution is needed that takes into account the fact that these interests are not in direct contradiction, but have to be evaluated and balanced.

6. “Störerhaftung”

As regards the liability of traders for trademark infringements on online marketplaces it remains to be determined whether, and how, the strict application of the German liability concept of “Störerhaftung” (German Federal Court of Justice, Judgment of March 3, 2016, I ZR 140/14, GRUR 2016, 926 -TRIFOO) can be fully reconciled with the position of the European Court of Justice in the “Együd Garage” – case (C-179/15, GRUR 2016, 375 para. 36), that there is, in principle, no liability for actions of independent third parties.

* www.cet-j.org

Portrait II: Federal Circuit Bar Association

BENCH & BAR™

The Federal Circuit Bar Association unites the various stakeholders in the United States Court of Appeals for the Federal Circuit community. Whether at the appellate, trial, or administrative levels, the Association seeks to improve and facilitate the administration of justice both as a 501(c)(6) membership organization and a 501(c)(3) charitable and educational fund. Seeking to advance the profession's high standards, educational outreaches include local, regional, national, and international programs, teleconferences, and webcasts — many in conjunction with other local, regional, national, and international organizations. Encouraging principled exchanges of views, the Association sponsors judicial conferences, files public interest amicus briefs, and comments on legislative and judicial nomination matters affecting the Circuit community. In short, the Association offers a forum for common concerns and dialogue among all system stakeholders at all levels — the Bench, the bar, government counsel, private practitioner, litigator, and corporate counsel. Already with several outreaches to the German patent community (for example, sessions in Berlin and Munich), the Association is now pleased to work with GRUR and its members in similar goals.

History

Founded in 1985, the Association developed in the wake of the Federal Courts Improvement Act of 1982. This Act established the Federal Circuit by merging two existing Article III courts, the United States Court of Claims and the United States Court of Customs and Patent Appeals. Among the goals Congress identified was the creation of uniformity in national patent caselaw. In pursuit of that goal, the Association sought — and continues — to establish a professional dialogue between Bench and Bar.

Early objectives included membership and programming suited to the needs of a diverse membership base, both geographically and intellectually. In 1985, the Association held its first annual meeting, a regional meeting in Chicago, and other programs and dinners. In 1986, the Association held regional programs in Phoenix and Boston, and an annual meeting and dinner. Between 1987 and 1994, growth shifted toward programming and included an annual meeting focused on the Circuit community, Rules of Practice, and support for Circuit budget and related considerations on Capitol Hill. In 1990, the Association launched its Journal.

Continuing, the Association secured affiliation with the American Bar Association in 1996 and held its first national Bench and Bar Conference in 1998. Since 2004, the Association has developed affiliations with numerous law schools, national bars, international bars, and other organizations.

The Association has for many years supported various “pro bono” programs. In the early 2000's, this grew to include services programs focused on Veterans and Government employees. Today, pro bono services extend to financially disadvantaged inventors at the PTO. In this program, the Association serves as the national clearinghouse and as a regional pro bono facilitator for Maryland-Virginia-District of Columbia. The latter has also brought the organization international contacts with the World Economic Forum (WEF) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), which are also considering similar global programs.

Outreaches

The Association provides a broad spectrum of teleconferences, webcasts, committee and regional programming. These include programs involving the Court of International Trade (CIT), the International Trade Commission (ITC), the Merit Systems Protection Board (MSPB), Government counsel, and other elements of the Circuit community.

Two mastheads of the Association's Global Outreach are the Global Series and the Global Fellows. The on-going Global Series sessions address topics of global significance at a senior level of discussion. Participants from Germany, the United Kingdom, France, the People's Republic of China, Japan, South Korea, Canada, Brazil, Australia, India, Spain, and other countries — all explore the intersection of innovation and governance (for example, in intellectual property and in trade). To that end, the Series works closely with government representatives, adjudicators, corporate leaders, litigation leaders, academics, and others in a continuing focus on key topics. Sessions and participants span the globe. In addition, the Series hosts and facilitates small group gatherings among litigation system stakeholders from around the world at various times during the year.



The Global Fellows sessions promote a higher level of international IP practice among the next generation of leaders in the global legal community. Creating a growing college of alumni, Global Fellows brings together a small



group of future leaders in the global legal community for an intensive learning program taught by leading judges and practitioners from around the world. This prestigious college invites qualified nominees in a competitive process.

Membership

Association membership represents all sectors of the national and international community. All Circuit practice areas – including, for example, international trade, intellectual property, government contract (procurement), government employee remedies, and veterans appeals – are included. Dedicated to service to enhance the administration of justice, the Association’s membership also includes all sectors – private, government, academic, and retired. Special programs serve small firms and young lawyers as well. Members enjoy expansive committee participation and activity opportunities, broad services, interactions with other organizations, and – most importantly – make a difference in their own careers and in the community. A variety of publications include monthly items (Circuit Case Digest, Pro Bono Digest, Reviewed Adjudicators Digest, Newsletter) and the scholarly Journal. More information can be found on the benefits of membership at <http://fedcirbar.org/Membership/Benefits>. Association members gain access to the accumulating library of these materials.

Legislation

The Association also addresses legislative matters implicating the Circuit’s jurisdiction. Generally, the organization gets involved when a proposed bill affects the administra-

tion of justice. Input also routinely includes advice on candidates for Circuit judicial nominations. For example, the Association has commented on: proposals to expand or alter Circuit jurisdiction; judicial (and Circuit) budgets; and bills related to specific subject matter areas. Examples of other topics include the role of interlocutory appeals and the inherent case management authority of the federal courts.

Amicus Briefing

One major way that the Association supports the Court is through amicus briefing. As litigation disputes evolve and rise to the Circuit, difficult questions continually arise. Occasionally, these issues involve subjects receiving contemporaneous legislative attention. The Association’s amicus brief outreach pursues principled non-biased advice informed by the inherent diversity and experience of the Association’s membership. In its amicus portfolio, the Association welcomes collaboration with other professional associations in briefing issues for the court.

Scholarships

Reflecting the Association’s commitment to excellence in the legal profession, a vibrant annual law school scholarship program exists. Drawing applications from over 100 law schools, the Association conducts a competitive selection process, recognizing a variety of goals – academic excellence, need, and public sector interest.

For more about the Federal Circuit Bar Association, please visit www.fedcirbar.org.

Printspot: IPKat@GRUR_Newsletter

The approach of English Courts to obviousness – “it depends on the facts”

The appeal decision *Hospira v Genentech* [2016] EWCA Civ 780¹, when this Kat first reviewed it, seemed to be a fairly straightforward case of the first instance judgment being affirmed on appeal – no, the judge did not make any error of principle, appeal dismissed, move on. However, as the comments on the original post² showed, in fact there is an interesting discussion of the law of obviousness that basically says that each case turns on its own facts, because the evaluation of obviousness involves a multi-factorial assessment in order to answer the sole statutory question – whether the invention was obvious at the priority date.



One consideration, which nevertheless does not replace the statutory question, is whether the invention was “obvious to try”, which must however be coupled with a “reasonable or fair prospect of success” (mirroring the EPO test of T 60/89). In relation to this last point, however, the question arises, what is “success” and how strong must the prospect of success be? One way of putting this is whether the skilled person “would”, rather than “could”, arrive at the claimed invention without inventive effort (mirroring the EPO test of T2/83), but Lord Justice Floyd (delivering the Court of Appeal decision with which Lord Justice Kitchin and Lord Justice David Richards agreed) stated that this dichotomy can be misleading, as it may bring in non-technical considerations that are not relevant.

Furthermore, “success” does not necessarily entail arriving at the precise combination claimed: Floyd LJ further stated: “I would however not accept ... that it must be established in every case that the skilled person would necessarily have arrived at the precise combination claimed. That would be to place another straitjacket on the law of obviousness. The skilled person may be faced with a range of obvious possibilities, making it statistically unlikely that he will settle on any one of them. They will all be obvious.”

The patent that was found to be obvious claims a lyophilised formulation of trastuzumab with three excipients –

histidine as a buffer, Tween 20 as a surfactant and trehalose as a lyoprotectant. The judge at first instance considered that each of those was an obvious candidate for the respective function and would be in the first or second tier of candidates to be tried. He therefore considered that the claimed invention was an obvious result of using standard screening methods, using routine approaches applied to excipients which were part of the common general knowledge, even though the skilled person would not know at the outset that the formulation arrived at would be that consisting of Tween 20, histidine and trehalose. The Court of Appeal confirmed this ruling of Mr Justice Birss, and noted that at the beginning of the project the skilled team would expect to be able to produce promising candidates, while at the end of the project, the skilled team would not be surprised by the result, so that the skilled team had *ex ante* a fair expectation of success of the project overall.

The situation under consideration was distinguished from that in *Teva v Leo* [2015] EWCA Civ 779³ where Sir Robin Jacob in the Court of Appeal overturned a finding of obviousness by Birss J at first instance, upholding the validity of another pharmaceutical formulation patent. In that case, “it was far from established that any non-aqueous non-toxic solvent would produce a stable ointment”, and “it was not even proved that there was a good expectation that if you did try 20 [non-aqueous solvents] one of them would work”, and so there was no reasonable expectation of success.



The insistence on the statutory question as the sole standard for assessing obviousness is welcome as a matter of law, but the multi-factorial and fact-dependent nature of the assessment must make it difficult to predict how an English court will judge the validity of a patent.

Darren Smyth
IPKat blogger (www.ipkat.com)
Patent and Design Attorney | Partner | EIP
dsmyth@eip.com

¹ <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/780.html>

² <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2016/07/hospira-v-genentech-revocation-of.html>

³ <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/779.html>

Terminvorschau:



7th GRUR Int./JIPLP Joint Seminar

(Non-)Regulation of online platforms and internet intermediaries:
state of play, visions, and next steps in Germany, UK, the Netherlands and at the EU

Monday, 14 November 2016 | 13.00 – 20.00

Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum | Humboldt University of Berlin
Geschwister-Scholl-Str. 1/3, D-10117 Berlin

Online platforms have taken over crucial functions in the world of media and content delivery at the beginning of the 21st century. While they lack traditional editorial responsibility, their function is in between technical facilitation and user orientation. Does an intermediary function allow courts and legislators to apply rules of direct or indirect liability?

So far, the legislator has hesitated on European and national level to extend existing liability provisions, whereas courts in Europe have adopted complicated rules which try to find a balance between safe harbor privileges and rules of secondary liability.

On 14 September 2016, the European Commission eventually presented its long-awaited legislative proposals – two directives and two regulations – aimed

at reforming the EU copyright system and adapting it to the realities of the Digital Single Market. Remarkably, the reform package comprises a set of proposals regarding the liability of internet intermediaries and platform operators with the objective “to increase cultural diversity in Europe and content available online, while bringing clearer rules for all online players”. Thereby, the EU has set the scene for a lively autumn debate on the much-discussed issue of “sharing of value” – and way beyond!

The 7th edition of the GRUR Int./JIPLP Joint Seminar will look into the latest EU proposals, give an overview on already-existing rules, discuss national differences and share ideas for future development in one of the most controversial regulatory environments in these days.

www.grur.org

IP SUMMIT 2016

The Paneuropean Intellectual Property Summit

BRUSSELS

THURSDAY 1 & FRIDAY 2 DECEMBER 2016 | WWW.IPSUMMIT.INFO

+ 449
IP Professionals

+ 35
Countries represented

+ 40
Workshops on the latest IP issues

2016, a year of IP revolution !

Join us to gain key insights on future Intellectual Property changes from experts and high-profile companies. The 11th edition of the IP Summit will take place at the **WORLD CUSTOMS ORGANIZATION**. We will provide our delegates with key enterprise representatives from more than **35 countries worldwide** to discuss the timely relevant issues in patents, trademarks, copyright and design fields with a special focus on *counterfeiting and litigation*.

Main Topics Addressed:

- From Mass Production to Customization by the Masses (3D Printing)
- Towards a European Copyright Single Market: The Satellite and Cable Directive
- How to Tackle Counterfeit Goods In-Transit?
- Managing and Exploiting Your Patent Software

Register for this special edition of the IP Summit 2016 on our website www.ipsummit.info

Herausgeber

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR)
Konrad-Adenauer-Ufer 11, RheinAtrium, D-50668 Köln
Internet: www.grur.org
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,
14057 Berlin-Charlottenburg,
Vereinsreg.-Nr. 670 Nz

Generalsekretär: Stephan Freischem (V. i. S. d. P.)
Konzept & 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 und Autorinnen sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.