

WITTE, WELLER & PARTNER

Witte Weller News 1/2014

Mandanteninformation  
und Aktuelles

Client information and  
What's New

WITTE WELLER NEWS 1/2014

## Mandanteninformation und Aktuelles Client information and What's New

### 1. Domainrecht – Trademark Clearinghouse

### 1. Domain law - Trademark Clearinghouse



Die ICANN betreibt mit dem Trademark Clearinghouse (→ WEBLINK) eine Datenbank, die es Markeninhabern ermöglicht, ihre Marke zu hinterlegen und damit einer Markenverletzung im Zusammenhang mit der Eintragung einer neuen Domain bzw. der Registrierung einer neuen Top Level Domain durch Dritte entgegenzuwirken.

Sobald ein Dritter eine Domain registrieren lassen möchte, die eine beim Clearinghouse hinterlegte Marke enthält, wird der Dritte (Domainanmelder) auf die hinterlegte Marke hingewiesen. Hält der Dritte gleichwohl an der Anmeldung der Domain fest, bekommt der Markeninhaber einen Warnhinweis.

Im Falle der Registrierung einer neuen Top Level Domain sichert die Registrierung im Clearinghouse die Teilnahme an der für alle neuen Top Level Domains vorgeschriebenen Sunrise-Period.

ICANN operates a database called Trademark Clearinghouse (→ WEBLINK) which allows trademark proprietors to register their trademark and thus to counteract trademark infringement associated with the registration of a new domain or of a new Top Level Domain by third parties.

As soon as a third party wishes to have a domain registered which contains a trademark registered at the Clearinghouse, the registered trademark is pointed out to the third party (domain applicant). If the third party nevertheless continues with the application for the domain, the trademark proprietor receives a warning notification.

In the case of the registration of a new Top Level Domain, registration with the Clearinghouse guarantees the ability to benefit from Sunrise Periods, which are stipulated for all new Top Level Domains.

## 2. Patent-Trolle verdienen mehr!

## 2. Patent trolls earn more!



Sogenannte „Patent-Trolle“ haben in den letzten Jahren in den USA dreimal soviel mit Patentklagen verdient wie andere Firmen. Dies geht aus einer Meldung hervor, die ITespresso.de im Oktober veröffentlicht hat. Nach dieser Meldung haben in den Jahren 2010 bis 2013 Firmen, die Patente regulär einklagten, einen Schadenersatz in Höhe von 2,5 Millionen Dollar erhalten. Patent-Trolle dagegen erstritten im selben Zeitraum vor Gericht 8,5 Millionen Dollar.

Als Patent-Trolle werden nicht produzierende Unternehmen bezeichnet, die Patente anderer Unternehmen aufkaufen, diese Patente aber nicht im klassischen Sinne nutzen, also nicht, um eigene Produkte zu schützen, sondern allein um andere zu verklagen. Meist erwerben Patent-Trolle weit gefasste Patente, so dass das Risiko einer Patentverletzung besonders hoch ist und Firmen eine solche Verletzung möglicherweise sogar ohne Wissen begehen. Sobald Verdacht auf eine Patentverletzung besteht, erheben die Patent-Trolle Klage.

In recent years, so-called “patent trolls” or NPEs have earned three times as much as other firms with patent suits in the USA. This was the finding of a report published by ITespresso.de in October. According to that report, between 2010 and 2013 companies which filed patent litigation suits in the normal way, received damages of 2.5 million dollars, while patent trolls were awarded 8.5 million dollars by the courts over the same period.

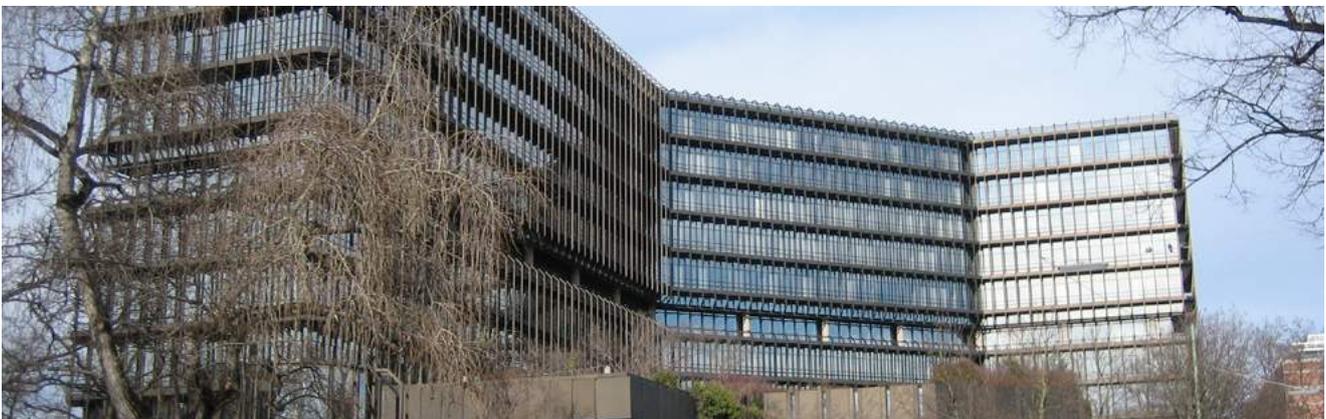
The term “patent troll” is used to describe non-practising companies which buy up patents of other companies but then do not use these patents in the conventional manner, i.e. to protect own products, but rather exclusively in order to sue others. Patent trolls generally acquire broadly worded patents, such that the risk of a patent infringement is particularly high and companies are possibly even committing a patent infringement without their knowledge. As soon as a suspicion of a patent infringement arises, the patent trolls sue.

Diese Praxis existiert nicht nur in den USA, sondern verbreitet sich zunehmend auch in europäischen Ländern. Juristisch kann Patent-Trollen nur schwer entgegengetreten werden.

This practice exists not only in the USA, but is becoming increasingly widespread in European countries. From a legal perspective it is difficult to counter patent trolls.

### 3. Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ zum 1. November 2014

### 3. Amendments to the Implementing Regulations to the EPC as of 1 November 2014



Zum 1. November 2014 wurde die Regel 164 EPÜ geändert. Anmelder können dann, wenn zuvor in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung die Uneinheitlichkeit festgestellt wurde, eine zusätzliche Recherche auch in der Euro-PCT-Phase beantragen.

As of 1 November 2014, Rule 164 EPC has been amended. Applicants are now able, if non-unity has been previously established in the international phase of a PCT application, to request an additional search in the Euro-PCT phase as well.

Bislang konnte der Anmelder einer internationalen PCT-Anmeldung bei beanstandeter Einheitlichkeit nur in der internationalen Phase zusätzliche Recherchegebühren entrichten. Bei Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA war dies nicht mehr möglich.

To date, in the event of unity objections being raised, the applicant of an international PCT application had only been able to pay additional search fees during the international phase. Once the application entered the regional phase before the EPO this was no longer possible.

Mit der Regeländerung ist nun auch für Euro-PCT Anmeldungen bei beanstandeter Einheitlichkeit eine Recherche aller beanspruchten Erfindungen möglich, sofern zusätzliche Recherchegebühren entrichtet werden.

Dabei spielt keine Rolle, welche internationale Recherchebehörde die Anmeldung in der internationalen Phase bearbeitet hat.

Die geänderte Regel 164 EPÜ gilt für alle Anmeldungen, für die bis zum 1. November 2014 noch kein Prüfungsbescheid oder ergänzender europäischer Recherchenbericht ergangen ist.

→ WEBLINK

#### 4. DPMA bereitet Einführung der elektronischen Akte im Markenbereich vor



Das DPMA bereitet zur Zeit die Einführung der elektronischen Akte auch im Markenbereich vor. Für Markenverfahren bedeutet dies zunächst, dass sich übergangsweise während der Umstellungs-

As a result of the rule amendment, in the event of unity objections raised, a search of all claimed inventions is now possible for Euro-PCT applications, if additional search fees are paid.

In this context, it does not matter which international searching authority dealt with the application in the international phase.

The amended Rule 164 EPC applies to all applications in respect of which no examination communication or supplementary European search report has yet been issued by 1 November 2014.

→ WEBLINK

#### 4. German Patent and Trademark Office (GPTO) prepares for the introduction of electronic docketing in the fields of trademarks



The GPTO is currently preparing for the introduction of electronic docketing of trademark files. The initial consequence of this for trademark proceedings is that both national trademark proceedings and pro-

phase sowohl nationale Markenverfahren, als auch Schutzerstreckungsverfahren etwas verzögern können. (Ein Termin wurde vom DPMA nicht genannt).

→ [WEBLINK](#)

ceedings extending the scope of protection to Germany may be delayed to some extent on an interim basis during the transitional phase. (No date has been specified by the GPTO.)

→ [WEBLINK](#)

## 5. Hinweis des EPA zu irreführenden Zahlungsaufforderungen

## 5. Notification from the EPO regarding misleading requests for payment



Immer wieder erhalten Anmelder Zahlungsaufforderungen, die zwar den Anschein amtlicher Rechnungen erwecken, jedoch weder vom EPA noch von der WIPO stammen.

Das EPA hat hierzu nun eine Mitteilung herausgegeben, die auch Beispiele für falsche Zahlungsaufforderungen enthält: → [WEBLINK](#)

Sollten Sie Zweifel an der Echtheit einer Rechnung haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Applicants are repeatedly receiving requests for payment which, although they resemble official invoices, do not originate from either the EPO or WIPO.

In this regard, the EPO has issued a notice which also contains examples of fake requests for payment: → [WEBLINK](#)

If you have doubts about whether an invoice is genuine, we are happy to help you.

## 6. Neue Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfervereinbarungen (TT-GVO)

## 6. New Block Exemption Regulation for Technology Transfer Agreements (TTBER)



Im Mai 2014 ist die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfervereinbarungen (TT-GVO) in Kraft getreten. (EU-Verordnung Nr. 316/2014 → WEBLINK). Sie gilt bis zum 30. April 2026. Die Vorgänger-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 772/2004) ist zum 30. April 2014 ausgelaufen. Zur Erläuterung der neuen Verordnung hat die Europäische Kommission zusätzlich umfangreiche Leitlinien (→ WEBLINK) herausgegeben.

Das bestehende System der TT-GVO wurde im Wesentlichen unverändert übernommen, verschiedene Einzelheiten wurden jedoch modifiziert bzw. klargestellt. Die für die Praxis wichtigste Änderung betrifft Kündigungsklauseln in Lizenzverträgen.

Lizenzverträge enthalten oft eine Kündigungsklausel, nach der der Lizenzgeber den Lizenzvertrag kündigen kann, wenn der Lizenznehmer das lizenzierte Schutzrecht mit einer Nichtigkeitsklage angreift. Bislang waren solche Kündigungvereinbarungen im Gegensatz zu reinen Nichtangriffsverpflichtungen gruppenfreistellungsfähig.

In May 2014, the new Block Exemption Regulation for Technology Transfer Agreements (TTBER) entered into force (Regulation (EU) No. 316/2014 → WEBLINK). It is applicable until 30 April 2026. The predecessor Regulation (Regulation (EC) No. 772/2004) expired on 30 April 2014. The European Commission has in addition issued comprehensive Guidelines (→ WEBLINK) which explain the new Regulation.

The existing TTBER system has essentially been taken over unchanged, but various details have been amended or clarified. The most important amendment for practical purposes relates to termination clauses in licence agreements.

Licence agreements often contain a termination clause pursuant to which the licensor can terminate the licence agreement if the licensee challenges the licensed property right by way of a nullity action. Hitherto, such termination provisions have been eligible for a block exemption, in contrast to pure obligations not to make challenges.

Eine solche Kündigungsvereinbarung kann in manchen Fällen nach Ansicht der Kommission praktisch die gleiche Wirkung entfalten wie eine Nichtangriffsverpflichtung und damit den Wettbewerb in unzulässiger Art und Weise beschränken.

Künftig dürfen solche Kündigungsklauseln deshalb nur noch in exklusive Lizenzverträge aufgenommen werden. Ein Kündigungsrecht in einfachen Lizenzverträgen ist nicht mehr gruppenfreistellungsfähig.

Die Übergangsvorschriften der TT-GVO gewähren für alle Lizenzverträge, die vor dem 1. Mai 2014 abgeschlossen wurden, eine einjährige Übergangsfrist bis zum 30. April 2015. So bleibt ein Jahr Zeit, um bestehende Vertragsregelungen zu prüfen und gegebenenfalls an die Maßgaben der neuen TT-GVO anzupassen.

Aber auch wenn der Vertrag eine nach der neuen TT-GVO nicht gruppenfreistellungsfähige Vereinbarung enthält, ist er nach dem 30. April 2015 nicht unbedingt im Gesamten unwirksam.

Handelt es sich bei der nicht gruppenfreistellungsfähigen Klausel um eine sogenannte „schwarze Klausel“ (eine Kernbeschränkung nach Art. 4 TT-GVO) entfällt die Gruppenfreistellung zwar für den Vertrag insgesamt. Gegebenenfalls ist die Klausel (und damit auch der Vertrag) einzelfreistellungsfähig.

Handelt es sich wie bei der Kündigungsklausel um eine sogenannte „graue Klausel“ (nach Art. 5

In the view of the European Commission, in some cases such a termination provision can have practically the same effect as an obligation not to make a challenge and may thus restrict competition in an unjustified manner.

Thus, such termination clauses should in future only be included in exclusive licence agreements. A right of termination in simple licence agreements is no longer eligible for a block exemption.

The transitional provisions of the TTBER allow a one-year transitional period up until 30 April 2015 for all licence agreements which were entered into prior to 1 May 2014. There is therefore one year left to check existing contractual provisions and, where appropriate, adapt them to the stipulations of the new TTBER.

However, even if the agreement contains a term which is not eligible for a block exemption under the new TTBER, it will not necessarily be void in its entirety after 30 April 2015.

If the clause that is not eligible for a block exemption is a so-called “black list” clause (a hardcore restriction under Art. 4 TTBER), although the block exemption will not apply to the agreement as a whole, the clause (and thus also the agreement) may be eligible for an individual exemption.

If the termination clause is a so-called “grey list” clause (pursuant to Art. 5 TTBER), then only that

TT-GVO), so ist nur diese Klausel von der Gruppenfreistellung ausgenommen, der übrige Vertrag wird von der Kartellrechtswidrigkeit nicht berührt. Anders nur, wenn gerade diese Klausel für den Sinn und Zweck des Vertrages unabdingbar ist. Auch graue Klauseln können zudem einzelfreistellungsfähig sein.

clause is excluded from the block exemption, and the remainder of the agreement is not affected by the breach of competition law. The only exception to this is if this particular clause is indispensable to the purpose and object of the agreement. In addition, “grey list” clauses may be eligible for an individual exemption.

#### Bildnachweise

S. 1 und 7 © Mitja Arzensek  
S. 2 © jamdesign / fotolia.com  
S. 3 © jd-photodesign / fotolia.com  
S. 4 © Oliver Kurmis / Flickr  
S. 5 © koya979 / fotolia.com  
S. 6 © apops / fotolia.com  
S. 7 © Goss Vitalij / fotolia.com

#### Picture Credits

P. 1 and 7 © Mitja Arzensek  
P. 2 © jamdesign / fotolia.com  
P. 3 © jd-photodesign / fotolia.com  
P. 4 © Oliver Kurmis / Flickr  
P. 5 © koya979 / fotolia.com  
P. 6 © apops / fotolia.com  
P. 7 © Goss Vitalij / fotolia.



ADRESSE Witte, Weller & Partner  
Patentanwälte  
Königstr. 5 (Phoenixbau)  
70173 Stuttgart  
Germany

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL [post@wwp.de](mailto:post@wwp.de)

WEB [www.wwp.de](http://www.wwp.de)

WITTE, WELLER & PARTNER  
PATENTANWÄLTE