



# Witte Weller News II/2015

Mandanteninformation  
und Aktuelles

Client Information  
and News

WITTE WELLER NEWS II/2015

## Mandanteninformation und Aktuelles Client Information and News

### 1. Reform des Gemeinschaftsmar- kenrechts



Im Jahre 1996 wurde ein einheitliches europäisches Gemeinschaftsmarkenrecht geschaffen, durch das mittels eines einheitlichen Eintragungsverfahrens Markenschutz im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft erlangt werden kann.

Inzwischen sind grundlegende Reformen notwendig geworden, über die bereits seit längerem verhandelt wird. Europäisches Parlament, Rat und Kommission haben nun eine Einigung über ein Reformpaket erzielt. Die Einigung muss noch vom Europäischen Parlament sowie vom Europäischen Rat förmlich bestätigt werden. Mit der Bestätigung wird in den kommenden Wochen gerechnet.

### 1. Reform of Community trademark law



1996 saw the creation of a unitary European Community trademark regime by means of which trademark protection can be obtained by means of one single registration procedure for the entire territory of the European Community.

In the meantime, major reforms have become necessary, and these have been under negotiation for a long time now. The European Parliament, the Council and the Commission have now reached agreement on a package of reforms. The agreement still needs to be formally ratified by the European Parliament and the European Council. It is expected that this ratification will come in the next few weeks.

Ziel der Reform ist vor allem, das Gemeinschaftsmarkenrecht schneller, günstiger und einfacher, also benutzerfreundlicher, zu gestalten.

Nachfolgend einige der wichtigsten Änderungen in Kürze:

- Gebührenreduktion
- Zeichen müssen nicht länger unbedingt grafisch darstellbar sein; andere Darstellungsweisen sind erlaubt, sofern diese klar, eindeutig und dauerhaft sind (Beispiel: MP3-Datei)
- Bösgläubigkeit einer Markenmeldung wird zwingender Nichtigkeitsgrund
- Widerspruchsverfahren und Cooling-off-Frist werden für nationale Verfahren aller Mitgliedsstaaten verpflichtend
- effizientere Bekämpfungsmöglichkeiten gegen Produkt- und Markenpiraterie werden geschaffen

Nicht durchgesetzt hat sich die im ursprünglichen Reformentwurf vorgesehene Abschaffung der Prüfung auf sogenannte relative Schutzhindernisse.

Gerne beraten Sie unsere Markenspezialisten Dr. Volker Heuckeroth, Dr. Marco Findeisen, Dr. Gabriele Laufer und Herr Alexander Leiteritz bei Fragen hierzu in einem persönlichen Gespräch.

WEBLINK

The main objective of the reform is to make the Community trademark regime quicker, more cost-effective and simpler, that is to say more user-friendly.

Below is a brief summary of some of the most important changes:

- Reduction in fees
- Signs no longer have to be capable of being represented graphically; other methods of representation are permitted if they are clear, unambiguous and durable (e.g. an MP3 file)
- Filing a trademark application in bad faith becomes a mandatory ground for invalidity
- Opposition procedures and cooling-off periods become obligatory for national procedures in all Member States
- More effective means of combating piracy and counterfeiting are put in place

The abolition of the examination for so-called relative grounds for refusal, which was included in the original reform proposal, was not accepted in the end.

Our trademark specialists Dr Volker Heuckeroth, Dr Marco Findeisen, Dr Gabriele Laufer and Mr Alexander Leiteritz are happy to speak to you in person to discuss any questions you may have on this subject.

WEBLINK

## 2. Internationaler Schutz geographischer Herkunftsangaben



Das Lissaboner Abkommen zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen gewährt internationalen Schutz geographischer Herkunftsangaben für landwirtschaftliche Produkte, d.h. für Lebensmittel- und Genussmittel, die in einer bestimmten Region hergestellt wurden.

Deutschland ist dem Lissaboner Abkommen bislang noch nicht beigetreten, hat aber im Mai 2015 an der diplomatischen Konferenz der Mitgliedsstaaten teilgenommen, so dass mit einem baldigen Beitritt zu rechnen ist.

Auf dieser Konferenz im Mai wurde auch die Genfer Akte zum Lissaboner Abkommen angenommen. Die Genfer Akte erweitert den bislang ausschließlich auf landwirtschaftliche Produkte bzw. Lebensmittel beschränkten Schutzbereich des Lissaboner Abkommens auf handwerkliche Produkte sowie nichtlandwirtschaftliche Produkte aus der Agrarindustrie.

## 2. International protection for indications of geographical origin



The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin provides international protection to indications of geographical origin for agricultural products, i.e. for foods and beverages produced in a specific region.

To date, Germany has not signed up to the Lisbon Agreement, but in May 2015 it attended the Diplomatic Conference of the Member States, and so it is to be expected that it will accede to the Agreement in the near future.

At this conference in May, the Geneva Act of the Lisbon Agreement was adopted. The Geneva Act extends the scope of protection offered by the Lisbon Agreement, which was previously limited to agricultural products or foodstuffs, to handicraft products and non-agricultural products from the farming industry.

Nach einem Beitritt Deutschlands zum Lissaboner Abkommen könnten daher deutsche landwirtschaftliche Produkte („Schwarzwälder Schinken“) und deutsche handwerkliche Produkte („Schwarzwälder Kuckucksuhr“) auch international, also in den übrigen Mitgliedsstaaten des Lissaboner Abkommens Schutz genießen.

WEBLINK

Following Germany's accession to the Lisbon Agreement, German agricultural products ('Schwarzwälder Schinken' or Black Forest ham) and German handicraft products ('Schwarzwälder Kuckucksuhr' or Black Forest cuckoo clocks) could also benefit from protection internationally, i.e. in the other Member States of the Lisbon Agreement.

WEBLINK

### 3. Einheitspatent

### 3. Unitary patent



Die Strukturen rund um das Einheitspatent nehmen immer konkretere Formen an. Nachdem im Juni eine Einigung über die Höhe der Jahresgebühren für das Einheitspatent erzielt wurde, beschäftigt sich der engere Ausschuss des Ver-

The structures relating to the unitary patent are becoming more and more concrete. After an agreement on the level of renewal fees for the unitary patent was reached in June, the Select Committee of the Administrative Council of the

waltungsrates des Europäischen Patentamtes (EPA) nun mit der Verteilung der Jahresgebühren. Eine Einigung soll noch in diesem Herbst erfolgen.

Einen Vergleich zwischen der Höhe der Jahresgebühren für ein Einheitspatent und dem höchstmöglichen Betrag für ein europäisches Patent (für welches alle 25 Mitgliedsstaaten zur Validierung ausgewählt wurden) kann der nachfolgenden Gegenüberstellung entnommen werden. Es ist ersichtlich, dass der True Top 4 Betrag für ein Einheitspatent, das automatisch in allen 25 Mitgliedsstaaten Geltung hat, deutlich günstiger ist, als ein europäisches Patent, das in allen Mitgliedsstaaten validiert werden soll. Dennoch sollte zumindest immer dann nochmals nachgerechnet werden, wenn der Anmelder nur in wenigen Mitgliedsstaaten validieren möchte. Denn möglicherweise ist dann weiterhin das europäische Patent die kostengünstigste Lösung. Schließlich sollte immer auch in Betracht gezogen werden, dass aufgrund der automatischen Geltung in allen Ländern beim Einheitspatent - anders als beim europäischen Patent - zu einem späteren Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr besteht, die Kosten durch Streichen einzelner Länder während der Laufzeit des Patenten zu verringern.

European Patent Office (EPO) has been considering how the renewal fees are to be distributed. An agreement is expected this autumn.

A comparison between the level of the renewal fees for a unitary patent and the highest possible amount for a European patent (for which all 25 Member States have been selected for the purposes of validation) is set out below. It is clear that the True Top 4 amount for a unitary patent, which is automatically valid in all 25 Member States, is significantly lower than a European patent that is to be validated in all Member States. However, at the very least a further calculation should always be carried out if the applicant only wishes to validate the patent in a few Member States, because in that case it may be that the European patent continues to be the most cost-effective solution. Finally, it should also always be borne in mind that the unitary patent's automatic validity in all countries means that - unlike in the case of a European patent - it is no longer possible, at a subsequent point in time, to reduce the costs by deleting individual countries during the term of the patent.

## Jahresgebühren im Vergleich / Renewal fees compared

Jahr / Year	True Top 4 (Einheitspatent / Unitary Patent)	25 Mitgliedsstaaten / 25 Member States (Europäisches Patent / European Patent)
1	-	-
2	35 €	-
3	105 €	1.298 €
4	145 €	1.874 €
5	315 €	2.545 €
6	475 €	3.271 €
7	630 €	3.886 €
8	815 €	4.625 €
9	990 €	5.513 €
10	1.175 €	6.416 €
11	1.460 €	7.424 €
12	1.775 €	8.473 €
13	2.105 €	9.594 €
14	2.455 €	10.741 €
15	2.830 €	11.917 €
16	3.240 €	13.369 €
17	3.640 €	14.753 €
18	4.055 €	16.065 €
19	4.455 €	17.660 €
20	4.855 €	19.197 €
<b>Gesamt / Total</b>	<b>35.555 €</b>	<b>158.621 €</b>

Zahlen: EPA

Numbers: EPO

Konkreter werden nun auch die Bemühungen um die Festlegung der Gerichtskosten für das Verfahren vor dem einheitlichen Patentgericht. Hier hat das vorbereitende Komitee einen **Entwurf** vorgelegt, zu dem bis Ende Juli noch Stellungnahmen abgegeben werden können. Die Verfahrensgebühren setzen sich aus Festgebühren und

Also, work aimed at establishing the court fees for proceedings before the unified patent court is now producing concrete results. In this regard, the Preparatory Committee has presented a **draft proposal** to which observations in response may be submitted by the end of July. The court fees are made up of fixed fees and

streitwertbezogenen Gebühren zusammen. Für bestimmte Verfahren (etwa für eine einstweilige Verfügung) entstehen nur Festgebühren. Für die Kostentragung wird das Prinzip der Zivilprozeßordnung (ZPO) angewandt, nach dem die unterliegende Streitpartei der obsiegenden Partei die Kosten zu erstatten hat.

value-based fees; for certain types of proceedings (for example interim injunctions), only fixed fees are incurred. For the purposes of deciding who bears the costs, the principle applied is that from the German Code of Civil Procedure (ZPO), in which the losing party must pay the winning party's costs.

#### 4. Witte Weller fördert den Nachwuchs

Seit 2011 gibt es das Deutschlandstipendium, mit dem Studenten der teilnehmenden Universitäten gefördert werden. Das Stipendium gewährt ausgewählten Studenten jeweils für ein Jahr eine monatliche Zahlung, die zur Hälfte aus Bundesmitteln und zur anderen Hälfte durch private Mittelgeber finanziert wird.

Auswahlkriterien für die Förderung sind nicht allein gute Noten. Für ein Deutschlandstipendium werden nur Studenten berücksichtigt, die neben ihrer Studienleistung auch anderweitig engagiert sind. Hierbei kann es sich beispielsweise um gesellschaftliches Engagement handeln, oder um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Auch ein besonderer persönlicher Werdegang, besondere persönliche Umstände, eine besondere familiäre Herkunft oder ein Migrationshintergrund können ein Auswahlkriterium sein.

#### 4. Witte Weller promotes young talent

The Deutschlandstipendium (Germany Scholarship), which provides funding to students from the participating universities, exists since 2011. The scholarship provides a monthly payment to selected students for one year, with half of the financing coming from Federal Government funds and half from private donors.

Good marks are not the only criterion by which recipients of the funding are selected. Only students who show some other type of engagement in addition to their academic achievements are considered for a Deutschlandstipendium. This can, for example, consist of making a contribution to society or a willingness to take on responsibilities. Further possible selection criteria could be a particular personal background, particular personal circumstances, a particular family background or a background involving migration.



Witte Weller ist, wie viele andere Firmen aus Baden-Württemberg, von dieser Idee begeistert und fördert deshalb seit mittlerweile drei Jahren jeweils eine Stipendiatin bzw. einen Stipendiaten aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften der Universität Stuttgart.

Like many other firms from Baden-Württemberg, Witte Weller is enthusiastic about this idea and has therefore, for each of the past three years, provided support to a scholarship holder from the field of engineering sciences at the University of Stuttgart.



Unser Partner Stephan Keck bei der diesjährigen Vergabefeier mit der von uns in diesem Jahr geförderten Stipendiatin Liu Zhang, Studentin im Masterstudiengang Elektromobilität, und dem Vertreter der Universität Stuttgart, Herrn Professor Dr. Lehre.

Our partner Stephan Keck at this year's awards ceremony with the scholarship holder we are supporting this year, Liu Zhang, a Masters student in electromobility, along with the representative of the University of Stuttgart, Professor Dr Lehre.

Nähere Informationen zum Deutschlandstipendium finden Sie auf der Homepage der Freunde und Förderer der Universität Stuttgart unter: [WEBLINK](#)

You can find more information about the Deutschlandstipendium on the homepage of the friends and supporters of the University of Stuttgart at: [WEBLINK](#)

**Bildnachweise**

S. 1 und 9 © Mitja Arzensek

S. 2,4,5 © www.fotolia.de

S. 9 © Universität Stuttgart

**Picture credits**

p. 1 and 9 © Mitja Arzensek

p. 2,4,5 © www.fotolia.de

p. 9 © Universität Stuttgart



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