





# Vernetzung von IP-Fachleuten in aller Welt

## FICPI, die internationale Föderation von Patentanwälten, ist einzigartig

### Was ist die FICPI?

Die FICPI wurde 1906 gegründet und ist die einzige internationale Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, deren Mitglieder ausschließlich freiberufliche Patentanwälte sind. Mit ca. 5.000 Mitgliedern aus über 80 Ländern und Regionen einschließlich einer großen Mitgliedschaft in Europa kann die FICPI zu Recht behaupten, eine globale Organisation zu sein, die den freien Beruf vertritt.

Bei den Mitgliedern der FICPI handelt es sich um angesehene Patentanwälte mit höchsten Standards. Unsere Mitglieder sind äußerst qualifiziert, hoch motiviert und unabhängig. Viele engagieren sich aktiv bei der FICPI. Durch strenge Aufnahmekriterien und einen für alle Mitglieder geltenden berufsrechtlichen Verhaltenskodex sorgen wir nicht nur für ein hohes Qualitätsniveau innerhalb unserer Organisation, sondern setzen uns auch für die Einhaltung hoher Berufsstandards weltweit ein.

### Unsere wichtigsten Ziele

Die FICPI unterstützt ihre freiberuflich tätigen Mitglieder und trägt zur Wertschätzung geistigen Eigentums im weiteren Sinne bei. Wir setzen uns mit Leidenschaft für unsere Ziele ein, die wie folgt zusammengefasst werden können:

1. Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit unter freiberuflich tätigen Patentanwälten und Förderung von Informationsaustausch und Geschäftsbeziehungen zwischen den Mitgliedern.
2. Wahrung der Würde unserer Mitglieder und des Berufsstandards von freiberuflichen Patentanwälten auf internationaler Ebene.
3. Darlegung der Ansichten der FICPI in Bezug auf neue internationale und nationale Gesetzesvorschläge von allgemeiner Bedeutung für den Berufsstand und Vertretung der Interessen unserer Mitglieder sowie deren Mandanten in Bezug auf die Wahrung eines starken und wirksamen Systems zum Schutz geistigen Eigentums mit qualifizierten freiberuflichen Patentanwälten, die dafür Sorge tragen, dass dieses System funktioniert.
4. Förderung der Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder und sonstiger am gewerblichen Rechtsschutz interessierter Personen durch Organisation regelmäßiger internationaler Konferenzen und regionaler Ad-Hoc-Veranstaltungen.



### Ihre Stimme, Ihre Interessen

Mit dem Fachwissen und der Praxiserfahrung unserer Mitglieder und unserer Teilnahme als Beobachter und Berater in vielen nationalen und internationalen Gremien ist die FICPI dazu prädestiniert, sich selbst genauso wie Sie über die jüngsten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, auf zukünftige Rechtsgrundlagen Einfluss zu nehmen und Ihren Belangen als Freiberufler Gehör zu verschaffen. FICPI-Mitglieder haben bei der Ausarbeitung von Gesetzen und internationalen Abkommen im Bereich des geistigen Eigentums mitgewirkt. Wir vertreten ausgewogene Meinungen, die auf einem breiten Erfahrungsschatz und einer umfassenden Kenntnis der fachlichen Anforderungen des IP-Systems, der Auslegung des geltenden Rechts und der Umsetzung neuer internationaler, regionaler bzw. nationaler Gesetzesvorschläge und Praxisrichtlinien beruhen. Unsere Ansichten werden von den Schutzrechtsbehörden respektiert, da diese es zu schätzen wissen, dass wir uns auf die Erfahrung des gesamten freien Berufsstandes stützen und so für alle Betroffenen - Schutzrechtsinhaber sowie Dritte - sprechen. Der Freiberufler ist ein zentraler Teil des IP-Systems; dieser Teil wird durch die FICPI repräsentiert.

### Ihr Engagement

Die Tätigkeitsfelder der FICPI werden nicht durch ein gesichtsloses Management vorgegeben; die FICPI baut bei der Durchführung, Steuerung und Unterstützung ihrer Aktivitäten auf das aktive Engagement ihrer Mitglieder. Viele Mitglieder arbeiten in einem der vielen Ausschüsse der FICPI mit; andere nehmen regelmäßig an FICPI-Veranstaltungen teil. Neue Mitglieder sind herzlich eingeladen, diesen Ausschüssen beizutreten und die FICPI in ihrer wertvollen Arbeit für den Berufsstand zu unterstützen. Als frei praktizierender Patentanwalt bietet Ihnen die FICPI eine ideale Plattform, um Ihren Beitrag zum gewerblichen Schutzrechtssystem zu leisten, von dem Ihre berufliche Tätigkeit abhängt.

## Wer sind die FICPI Mitglieder?

Die FICPI-Mitglieder kommen aus allen Bereichen der freiberuflichen Praxis und vertreten Mandanten jeder Art, von Einzelpersonen über mittelständische Unternehmen und Hochschulen bis zu staatlichen Behörden, nichtstaatlichen Organisationen sowie sonstigen Einrichtungen. Unsere Mitglieder praktizieren in Patent-, Marken-, Muster- oder sonstigen Schutzrechtsangelegenheiten im Auftrag von Schutzrechtseigentümern oder Dritten

Die Mitgliedschaft in der FICPI ist ausschließlich qualifizierten und erfahrenen Patentanwälten vorbehalten, deren Mitgliedschaftsantrag und Qualifikationen von Berufskollegen befürwortet und bestätigt werden müssen. Ein Patentanwalt ist auf gewerbliche Schutzrechtsangelegenheiten spezialisiert und berechtigt, eine Partei vor der für die Erteilung von gewerblichen Schutzrechten zuständigen Behörde zu vertreten. Hierfür muss er die für das jeweilige Land ggf. erforderlichen Zulassungsprüfungen erfolgreich absolviert haben. In Ländern, in denen es eine FICPI-Assoziation gibt, sind Mitgliedschaftsanträge über den jeweiligen Landesverband zu stellen. Über Mitgliedschaftsanträge von Bewerbern, die keiner bestehenden Assoziation beitreten können, entscheidet das Exekutivkomitee der FICPI, nachdem den Mitgliedern Gelegenheit gegeben wurde, sich zur Eignung des Bewerbers zu äußern. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter [www.ficpi.org](http://www.ficpi.org).

# Die FICPI vertritt selbständige Patentanwälte auf internationaler Ebene

Die FICPI unterscheidet sich von anderen Organisationen. Uns geht es nicht nur um die Verbesserung der nationalen und internationalen Rechtsgrundlage des IP-Systems. Auf Grund unserer strengen Mitgliedschaftskriterien ist die FICPI auch der einzige Fachverband, der wirklich die Interessen freiberuflicher Patentanwälte auf internationaler Ebene vertritt. Die FICPI sorgt dafür, dass die Ansichten des Berufsstands gehört werden, und unterstützt das von den Mandanten und dem IP-System genutzte Netz hochqualifizierter und erfahrener Fachleute.

Die FICPI trifft sich regelmäßig mit den Leitern und führenden Mitarbeitern der Patentämter in Europa, Japan, China und den USA, sowie mit Vertretern der Europäischen Kommission, WIPO, WTO und HABM. Dabei ist geplant, diese regelmäßigen Treffen auch auf weitere Patentämter auszuweiten. Daneben finden von Zeit zu Zeit auch Treffen mit führenden Vertretern anderer bedeutender Patentämter statt.

Es ist für Patentanwälte in aller Welt wichtig, in regelmäßigem Kontakt mit den wichtigsten nationalen, regionalen und internationalen Schutzrechtsbehörden zu stehen, um zu gewährleisten, dass Vorschläge zur Änderung der einschlägigen Rechtsvorschriften praktikabel sind und den Interessen aller Beteiligten gerecht werden. Die FICPI pflegt nicht nur eine besonders gute Beziehung zur WIPO, sondern wurde auch als einzige internationale Organisation durch den Präsidenten des EPA zur Teilnahme an einem Workshop über die zukünftige Gebührenstruktur des EPA eingeladen. Des Weiteren war die FICPI eine der beiden einzigen nichtstaatlichen Organisationen (NGO), die zum jährlichen Treffen der trilateralen Partner (JPO, USPTO und HABM) in Tokio eingeladen waren.

## **Unterstützung und Gestaltung der Welt der gewerblichen Schutzrechte**

Dank ihrer internationalen Ansichten und Einflussmöglichkeiten vermittelt die FICPI ihren Mitgliedern - besonders den Mitgliedern aus kleineren Ländern - ein besseres Verständnis für die Entwicklungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und bietet ihnen die Möglichkeit, hierauf stärkeren Einfluss zu nehmen, als ihnen dies im Alleingang möglich wäre. Die FICPI hat aktiv bei der Harmonisierung des Patentrechts mitgewirkt und ist eine der wenigen Organisationen, der die Länder der Gruppe B+ in Bezug auf eine Harmonisierung des materiellen Markenrechts Gehör schenken.

Die FICPI hat sich für das öffentliche Interesse am Aufbau und an der Pflege des patentanwaltlichen Berufsstandes weltweit eingesetzt, damit Mandanten in aller Welt guten Zugang zu qualifizierten Patentanwälten in ihrem jeweiligen Heimatland haben.

## **Errungenschaften der FICPI**

Zu den vielen nennenswerten Errungenschaften der FICPI gehören u.a. folgende:

- FICPI als einzige Organisation, die beim Obersten Gerichtshof der USA und dem amerikanischen CAFC eine internationale Perspektive bei der Festlegung von Standards in Bezug auf den "file history estoppel", die richtige Definition des Schutzbereichs, den Schutz von Software, das Erfordernis einer schriftlichen Beschreibung, die breite Anwendung des Stands der Technik und den Schutzbereich und die Reichweite der Patente eines Landes in einer anderen Jurisdiktion eingebracht hat.
- Erfolgreiche Einreichung von Stellungnahmen bei der Großen Beschwerdekammer des EPA, in denen es um Themen wie Disclaimer, diagnostische und chirurgische Methoden, Teilanmeldungen, "im wesentlichen biologische" Prozesse, Dosierungen und die Patentierbarkeit von Computersoftware ging. In den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer wurden diese Stellungnahmen ausdrücklich erwähnt und die Kammer ist der Position der FICPI in für unsere Mandanten und uns selbst wichtigen Grundfragen gefolgt, beispielsweise hinsichtlich der Berichtigung von Prioritätserklärungen, der Notwendigkeit zur Inanspruchnahme einer Priorität in Bezug auf "dieselbe Erfindung" und der Abgabe von Verzichtserklärungen.
- Maßgeblicher Ratgeber für den ständigen Ausschuss der WIPO für Markenrecht, gewerbliche Muster und Modelle und geographische Angaben (SCT), um sicherzustellen, dass Markeninhaber auch im Cyberspace geschützt sind. Des Weiteren hat die FICPI eine Liste "zentraler Themen im Zusammenhang mit gewerblichen Mustern und Modellen" erarbeitet, die als Grundlage für die Diskussionen im STC über den Schutz von gewerblichen Mustern und Modellen auf internationaler Ebene gedient hat.
- Frühe Wahrnehmung der IP-Interessen innerhalb von ICANN, der Organisation, die sich mit allen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von Domainnamen im Internet befaßt. Die FICPI hat eine wichtige Rolle bei der Gründung des die IP-Interessen vertretenden ICANN-Gremiums (Intellectual Property Interests Constituency) gespielt und ist nach wie vor sehr einflussreich auf diesem Gebiet.

**FICPI**  
Fédération internationale des Conseils de Propriété Industrielle  
International Association of Intellectual Property Attorneys  
Internationale der Patentanwälte  
www.ficpi.com

# Patent Office Backlogs

**USPTO**  
Typical Delays  
Efforts to improve examination & response

**EPO**  
Extent of Backlog



FICPI-Vertreter treffen sich regelmäßig mit führenden Vertretern von EPA, USPTO und JPO, sowie auch mit Vertretern der Europäischen Kommission, WIPO und WTO.

# Die FICPI hat durch ihre Projekte viel für ihre Mitglieder sowie für freiberuflich tätige Patentanwälte erreicht.

Viele der Bemühungen der FICPI sind darauf ausgerichtet, selbst angesichts zunehmender Bestrebungen, die Einreichung und Verfolgung von Anmeldungen auf eine geringe Anzahl nationaler und regionaler Ämter zu zentralisieren, den unabhängigen Berufsstand auf lokaler Ebene zu stärken. Nur eine internationale Organisation von unserer Größe kann die Interessen freiberuflicher Patentanwälte angemessen gegenüber nationalen, regionalen und internationalen Gremien vertreten. Die Möglichkeit der FICPI, im Namen aller frei tätigen Patentanwälte zu sprechen, hilft uns bei dem Erreichen unseres Ziels, die Stellung der einzelnen Patentanwälte in allen Ländern zu verbessern.

## Die FICPI hat:

- dafür gekämpft, dass das Recht auf örtliche Vertretung bei einem Patentamt im Patentrechtsabkommen (PLT) erhalten bleibt. Ohne den Einsatz der FICPI hätte das PLT den Bedarf an und die Rolle von örtlichen Vertretern ggf. drastisch beschnitten, was in vielen Ländern für den Berufsstand katastrophal gewesen wäre;
- im EU-Grünbuch über das Patentschutzsystem in Europa die Beibehaltung lokaler Patentämter befürwortet und auf eine Dezentralisierung des Europäischen Patentsystems gedrängt;
- sich für die Beibehaltung der Übersetzungsvorschriften in Europa stark gemacht, was sowohl der lokalen Wirtschaft als auch den lokalen Patentanwälten, deren Mandanten und Dritten zu Gute kommt;
- durch häufige Interventionen zur Wiederherstellung von Prioritätsrechten bei den Verhandlungen im Vorfeld des Markenrechtsvertrags von Singapur (2006) eine mögliche Haftung freiberuflicher Patentanwälte abgewendet;
- aktiv an der Debatte über Patentkosten teilgenommen und diese von der gegenüber den europäischen Vertretern geübten Kritik auf andere Themen gelenkt;
- sich federführend dafür eingesetzt, dass Patentanwälte in ihren Beziehungen zu Mandanten ein Aussageverweigerungs- und Geheimhaltungsrecht haben und dass dieses Recht auch grenzübergreifend anerkannt wird. Sie arbeitet weiterhin eng mit der WIPO an diesem wichtigen Thema. Das Aussageverweigerungsrecht ist auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zur Wahrung der Mandanteninteressen von überaus großer Bedeutung;
- sich gegen den beim WIPO Madrid-Arbeitskreis vorgelegten norwegischen Vorschlag ausgesprochen, der vorsah, die Basisanmeldung im Heimatland abzuschaffen. Diese ist jedoch gerade grundlegend für das Madrider Markensystem. Die FICPI wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Rechte von Markeninhabern und das Wohl unseres Berufsstands nicht außer Acht gelassen werden;
- 6-monatige Kurse zum Verfassen von Patentanmeldungen (unter dem Namen SEAD und EUROSEAD) organisiert, um jungen Fachleuten in Südostasien und Europa Schulungsmöglichkeiten zu bieten;
- sich während der Ausarbeitung von Artikel 28 der gegenwärtigen Fassung des Europäischen Übereinkommens für das Recht von Patentanwälten eingesetzt, Mandanten in Patentstreitigkeiten zu vertreten. Die FICPI kämpft weiterhin für das Recht nationaler Patentanwälte in Europa, ihre Mandanten vor den Gemeinschaftsgerichten in IP-Angelegenheiten zu vertreten;
- für ihre Mitglieder und andere interessante Treffen zu aktuellen Themen organisiert, wie z.B. den alle drei Jahre für die FICPI-Mitglieder stattfindenden Weltkongress, sowie die für alle offen stehenden Foren in den Jahren zwischen den Weltkongressen, Kolloquien mit Schwesterorganisationen, die dazu dienen, die Ansichten der FICPI-Mitglieder den Vertretern der Patentämter zur Kenntnis zu bringen, und Symposien über die Entwicklungen im IP-Bereich in asiatischen Ländern, wie z.B. China, Japan, Indien und Korea.

Ohne eine breite internationale Vertretung Ihrer Interessen durch die FICPI besteht die reelle Gefahr, dass die Interessen von freiberuflichen Patentanwälten und deren Mandanten in aller Welt, ja sogar der gesamte Berufsstand – einer Bürokratisierung und der Vorherrschaft großer internationaler Konzerne zum Opfer fallen werden.





## Wie arbeitet die FICPI?

Für die Förderung der Interessen von IP-Fachleuten und deren Mandanten hat die FICPI verschiedene Ausschüsse eingerichtet.

### Commission d'Etude et de Travail (CET) (Studien- und Arbeitsausschuss)

Die über 250 Mitglieder des CET-Ausschusses befassen sich mit Themen im Bereich IP-Recht, insbesondere mit solchen, die sich voraussichtlich auf das IP-Recht von morgen und die Welt der freiberuflichen Patentanwälte auswirken werden. Die Mitgliedschaft in dem CET-Ausschuss steht allen FICPI-Mitgliedern offen, die sich für dessen Arbeit interessieren und bereit sind, sich zu engagieren.

*Nähere Informationen über die derzeitige Arbeit der CET-Ausschüsse einschließlich der vielen Themen, bei denen Sie sich engagieren können, finden Sie unter [www.ficpi.org](http://www.ficpi.org).*

Der CET-Ausschuss besteht z.Z. aus einer Reihe von Unterausschüssen, z.B.:

**Marken:** Vertrag und Protokoll von Madrid, Markenharmonisierung, Europäische und Gemeinschaftsmarken, geographische Angaben, Lizenzierung, Domainnamen und Benutzung im Internet;

**Geschmacksmuster:** gewerbliche Muster und Modelle, Geschmacksmusterrecht einschließlich E-Geschmacksmusterverordnung und -richtlinie, Neufassung des Haager Abkommens;

**Internationale Patente:** Fragen im Zusammenhang mit internationalen Patenten, einschließlich Harmonisierung, PCT, Pariser Abkommen, GATT;

**Europäische Patente:** EPÜ, EU-Patente und EU-Patentstreitigkeiten;

**Patentstreitigkeiten:** Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten, einschließlich Schlichtungs- und Schiedsverfahren;

**Management geistigen Eigentums:** Lizenzierung; Technologietransfer; Akquisitionen, Veräußerungen und

Fusionen; Due Diligence; Zusammenarbeit; Ausübungsfreiheit; Bewertung geistigen Eigentums; Schutzrechtsinhaberschaft und Versicherung für gewerbliche Schutzrechte;

Spezielle Unterausschüsse befassen sich mit IP-Angelegenheiten in den Bereichen Biowissenschaften und Chemie, traditionellem Wissen und Ausdrucksformen der Volkskunst, Software und Geschäftsmethoden und Vorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr.

### Admission Commission (Aufnahmeausschuss)

Der Aufnahmeausschuss hat in Zusammenarbeit mit dem Kontaktausschuss (Contact Commission) neue FICPI-Assoziationen in Singapur, China und Indien errichtet, um in diesen Ländern die Interessen der freiberuflichen Patentanwälte zu vertreten.

### European Union Members Commission of FICPI (EUCOF) (Ausschuss zur Vertretung gegenüber EU Gremien)

Dies ist der Ausschuss, der die FICPI gegenüber den europäischen Behörden wie z.B. der europäischen Kommission vertritt.

### Training and Education Commission (TEC) (Aus- und Fortbildungsausschuss)

Der TEC trägt die Verantwortung für die Förderung der Aus- und Fortbildung von FICPI-Mitgliedern und anderen Personen, die sich für den Schutz geistigen Eigentums interessieren.

### Professional Excellence Commission (PEC) (Ausschuss für fachliche Exzellenz)

Der PEC-Ausschuss befaßt sich mit Angelegenheiten, die den Arbeitsalltag von IP-Unternehmen betreffen und setzt sich für die Förderung von Exzellenz in den Patentanwaltskanzleien ein. Hierzu gehören Initiativen wie z.B. die Entwicklung von Standards für die Kommunikation zwischen IP-Unternehmen, durch die das Risiko von Missverständnissen reduziert und es vermieden werden soll, dass Mandanten möglicherweise Schutzrechte verlieren. Der PEC-Ausschuss arbeitet auch an der Schaffung eines Mentor-Systems, um bei der Führung von Patentanwaltskanzleien Hilfestellung zu leisten.

Die einzige internationale Organisation,  
die die Interessen von freiberuflichen  
Patentanwälten vertritt.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS  
INTERNATIONALE FÖDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

