



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Resolution des Exekutivkomitees, Sorrent, 29. September bis 02. Oktober 2013

“Vertraulichkeit bei Beratung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums”

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 29. September bis 02. Oktober 2013 in Sorrent, Italien, folgende Resolution verabschiedet:

Anerkennend die Bedeutung des Schutzes der Vertraulichkeit von Beratung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, um einem Mandanten einen aufrichtigen, ehrlichen und offenen Austausch mit seinen Patentanwälten sowie das Einholen von Meinungen und Ratschlägen von diesen zu ermöglichen,

wissend, dass ein vertraulicher Austausch zwischen einem Mandanten und einem Patentanwalt in einigen Gerichtsbarkeiten möglicherweise einer Offenlegungspflicht unterliegt, unabhängig davon, ob der Berater innerhalb oder außerhalb der Gerichtsbarkeit handelt, und sogar dann, wenn innerhalb der Gerichtsbarkeit für beide Parteien Offenlegungsschutz besteht,

in dem Bewusstsein der möglicherweise nachteiligen Folgen der Offenlegung eines derartigen Austauschs bei Rechtsstreitigkeiten in diesen Gerichtsbarkeiten sowie in anderen,

in dem Bewusstsein des zunehmend internationalen Charakters von Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums,

nach Zusammenschluss mit AIPPI und AIPLA zur Organisation eines Kolloquiums zur Förderung eines Rahmens zum Schutz derartiger vertraulicher Beratung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums in Paris, Frankreich, vom 26. bis 28. Juni 2013, und

nach Absprache mit AIPPI und AIPLA zur Ausarbeitung des beiliegenden Kommuniqués und des Gemeinsamen Vorschlags auf der Grundlage des während genannten Kolloquiums erarbeiteten Konsenses,

ratifiziert FICPI das von den drei Organisationen herausgegebene Kommuniqué (Anhang 1), und

nimmt FICPI den Gemeinsamen Vorschlag (Anhang 2) in dem Einvernehmen an, dass die drei Organisationen dahingehend zusammenarbeiten werden, Länder und Jurisdiktionen dazu anzuhalten, mit den in diesem Dokument festgelegten Grundsätzen übereinstimmende Gesetze zu erlassen.

Kolloquium
Schutz der Vertraulichkeit bei Beratung im Gewerblichen Rechtsschutz
Nationale und internationale Behelfe

26. - 28. Juni 2013
Paris, Frankreich

Communiqué von AIPLA, AIPPI & FICPI

Das Kolloquium wurde abgehalten, um einen Konsens hinsichtlich einer Rahmenordnung zu fördern, um vertrauliche Mandantenberatung von Anwälten und nichtanwaltlichen Beratern im gewerblichen Rechtsschutz an zu schützen. In dem komplexen Beratungsbereich des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes besteht ein großes öffentliches Interesse daran, einen auf eine derartige Beratung gerichteten Informationsaustausch zu schützen, so dass eine korrekte und umfassende Rechtsberatung ohne die Furcht einer Offenlegung nachgesucht und erhalten werden kann.

Die Referenten bei dem Kolloquium umfassten Regierungsspezialisten aus Australien, Deutschland, Japan, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie führende unabhängige Kommentatoren, darunter Richter Braden des obersten Bundesverwaltungsgericht der USA (US Court of Federal Claims) und John Cross, Rechtsprofessor an der Universität von Louisville.

Zwei der identifizierten Hauptprobleme waren:

- Einige Länder stellen keinen oder keinen ausreichenden heimischen Schutz für Beratungskommunikationen betreffend Rechtsberatung im gewerblichen Rechtsschutz von Anwälten und/oder nichtanwaltlichen Beratern im gewerblichen Rechtsschutz bereit, und
- mehrere Länder stellen keinen oder keinen ausreichenden Schutz für Beratungskommunikationen betreffend Rechtsberatung im gewerblichen Rechtsschutz von ausländischen Anwälten und/oder nichtanwaltlichen Beratern im gewerblichen Rechtsschutz bereit.

Die Vorträge und Diskussionen unter den Teilnehmern zeigten den drei gastgebenden IP-Vereinigungen, dass es realisierbare Optionen gibt, um diesen Problemen abzuhelpfen, und dass ihre Auflösung von großer Wichtigkeit ist. Sowohl für Systeme mit nichtkodifiziertem Recht (common law) als auch für Zivilrechtssysteme konnte eine Übereinkunft dahingehend getroffen werden, dass Kommunikationen, die professionelle Beratung im gewerblichen Rechtsschutz von Anwälten und/oder nichtanwaltlichen Beratern betreffen, entweder für den Mandanten vertraulich oder Gegenstand einer beruflichen Verschwiegenheit und, in beiden Fällen, von einer Offenbarung gegenüber Dritten geschützt sein sollen, sofern sie nicht durch den Mandanten oder unter dessen Einwilligung öffentlich gemacht wurden. Nach allgemeiner Übereinstimmung sollte der Schutz sich nicht auf zugrundeliegende Fakten erstrecken, die Gegenstand einer Offenlegungspflicht sind, wie bspw. Stand der Technik.

Die drei gastgebenden IP-Vereinigungen berichteten bei dem Treffen, dass die Kommentare und Vorschläge der Teilnehmer überdacht würden, mit dem Ziel einen Vorschlag zur weiteren Erwägung durch die einzelnen Länder und Jurisdiktionen zu entwickeln.

Gemeinsamer Vorschlag von AIPLA, AIPPI, and FICPI

Anerkennend dass

1. Gewerbliche Schutzrechte weltweit existieren und durch Verträge und nationale Gesetze gestützt sind und dass weltweiter Handel gewerbliche Schutzrechte benötigt und von diesen gefördert wird.
2. Gewerbliche Schutzrechte in jeder Jurisdiktion, die in den Handel von Waren und Dienstleistungen unter Einschluss derartiger gewerblicher Schutzrechte involviert ist, erstens durch Gesetz und zweitens durch Gerichte auf der Grundlage von rechtsstaatlichen Verfahren durchsetzbar sein müssen.
3. Personen in der Lage sein müssen, vertraulichen Rat betreffend gewerblicher Schutzrechte von nationalen und transnationalen Beratern im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu erhalten, und daher Kommunikationen an und von solchen Beratern sowie zu Zwecken derartiger Beratung erzeugte Dokumente und andere Aufzeichnungen betreffend derartige Beratung für die beratenen Personen vertraulich und vor einer erzwungenen Offenbarung gegenüber Dritten geschützt (**der Schutz**) sein müssen, sofern und solange die beratenen Personen solche Kommunikationen, Dokumente oder andere Aufzeichnungen nicht freiwillig veröffentlichen.
4. Die zugrundeliegende Überlegung für den Schutz der Vertraulichkeit derartiger Kommunikationen, Dokumente oder anderer Aufzeichnungen die Förderung eines vollständigen und offenen Informationsflusses zwischen Beratern des gewerblichen Rechtsschutzes und den beratenen Personen ist.
5. Die Förderung eines derartigen vollständigen und offenen Informationsflusses sowohl öffentliche als auch private Interessen unterstützt, namentlich, dass die so beratenen Personen eine korrekte und rechtskonforme Rechtsberatung erhalten; um jedoch wirksam zu sein, muss der Schutz sicher sein.
6. Staaten die Vertraulichkeit derartiger Kommunikationen einschließlich Dokumenten und anderen Aufzeichnungen unterstützen und aufrechterhalten und den auf nationaler Ebene zutreffenden Schutz zur Rechtsberatung im gewerblichen Rechtsschutz von Beratern des gewerblichen Rechtsschutzes auf andere Staaten ausdehnen müssen, um eine Veröffentlichung vertraulicher Beratung zu gewerblichen Schutzrechten durch Berater des gewerblichen Rechtsschutzes und dadurch einen generellen Verlust der Vertraulichkeit dieser Beratung zu verhindern.
7. Die negativen Konsequenzen eines derartigen Verlustes des Schutzes beinhalten, dass sich Schutzrechtsinhaber entschließen, in bestimmten Staaten keinen Handel zu treiben oder in solchen Staaten, in denen die Konsequenz einer Durchsetzung zur Folge haben kann, dass ihre Kommunikationen betreffend das Einholen von Beratung zum gewerblichen Rechtsschutz veröffentlicht und sowohl lokal als auch international gegen sie verwendet wird, keine Schutzrechte durchzusetzen.
8. Nationale Gesetze benötigt werden, die tatsächlich den gleichen Mindeststandard von Schutz vor einer Veröffentlichung von Kommunikationen an und von Beratern des gewerblichen Rechtsschutzes betreffend eine Beratung zu gewerblichen Schutzrechten bereitstellen und solche Gesetze auch den Schutz von Kommunikationen an und von ausländischen Beratern des gewerblichen Rechtsschutzes betreffend diese gewerblichen

Schutzrechte einschließlich der äquivalenten ausländischen Schutzrechte betreffen sollten.

9. Der Mindeststandard des Schutzes Staaten gestatten muss, Beschränkungen, Ausnahmen und Abweichungen, die sie für angebracht halten, zu haben oder zukünftig vorzusehen, vorausgesetzt, dass sie eine spezifische und beschränkte Wirkung haben, die die Wirkung des von dem Mindeststandard geforderten Schutzes nicht aufhebt oder nicht wesentlich reduziert.

Um den voranstehenden Aussagen Wirkung zu verleihen, haben die in der Aufstellung zu dieser Vereinbarung aufgeführten Staaten diese Vereinbarung zu dem jeweils in dieser Aufstellung angeführten Datum unterfertigt.

Die so aufgeführten Staaten kommen wie folgt **überein**.

1. In dieser Vereinbarung

ist unter "**Berater des gewerblichen Rechtsschutzes**" ein Jurist, Patentanwalt oder Patentassessor/-vertreter oder Markenanwalt oder Markenvertreter oder andere Person zu verstehen, deren Berechtigung, professionell im Bereich der gewerblichen Schutzrechte zu beraten, offiziell anerkannt ist.

umfasst "**gewerbliche Schutzrechte**" alle Kategorien des gewerblichen Rechtsschutzes, die Gegenstand des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) sind, und jegliche Gegenstände, die sich auf solche Rechte beziehen.

umfasst "**Kommunikation**" jegliche mündliche, schriftliche oder elektronische Aufzeichnung, unabhängig davon, ob sie an eine andere Person übermittelt wurde oder nicht.

bedeutet "**professionelle Beratung**" jegliche Information, die die subjektiven oder analytischen Ansichten oder Meinungen eines Beraters des gewerblichen Rechtsschutzes betreffen und umfassen, ausgenommen Fakten einschließlich bloßer Tatsachenangaben, die zur Bestimmung von gewerbliche Schutzrechte betreffenden Aspekten (bspw. die Existenz von relevantem Stand der Technik) objektiv relevant sind.

2. Vorbehaltlich der folgenden Klausel soll eine Kommunikation, die von einem Berater des gewerblichen Rechtsschutzes zu Zwecken oder hinsichtlich einer professionellen Beratung über oder betreffend gewerbliche Schutzrechte eines Mandanten gemacht wurde, für den Mandanten vertraulich sein und soll von einer Veröffentlichung gegenüber Dritten geschützt sein, sofern sie nicht mit der Einwilligung dieses Mandanten veröffentlicht ist oder veröffentlicht wurde.

3. Jurisdiktionen können spezifische Beschränkungen, Ausnahmen und Abweichungen des Umfangs oder der Wirkung der Vorschrift in Klausel 2 haben oder anwenden, vorausgesetzt, dass diese Beschränkungen und Ausnahmen für sich und in ihrer Gesamtwirkung die objektive Wirkung von Klausel 2 unter angemessener Berücksichtigung des Erfordernisses, die Öffentlichkeit und private Interessen, wie in der Präambel dieser Vereinbarung beschrieben, die von der Wirkung der Vorschrift der Klausel 2 unterstützt werden soll, , und das Bedürfnis der Mandanten, dass der Schutz mit Sicherheit gilt, nicht aufheben oder wesentlich reduzieren.