

Paluka
Sobola



Partner
Rechtsanwälte

Newsletter 01/2007

Geistiges Unternehmenseigentum – Wie schützen, wie verteidigen?

Paluka Sobola & Partner

Neupfarrplatz 10
93047 Regensburg

Tel. 0941 58 57 1-0
Fax 0941 58 57 1-14

info@paluka.de
www.paluka.de

Geistiges Unternehmenseigentum – Wie schützen, wie verteidigen?

In Zeiten, in denen der Markt mit Piraterieware aus Fernost geradezu überschwemmt wird, stellt sich für Unternehmen die Frage, wie sie ihr geistiges Eigentum, ihre Produkte, ihren guten Namen gegen derartige Nachahmung schützen können. Dabei ist die Produktpiraterie nicht nur ein Problem der großen, etablierten und bekannten Unternehmen. Auch junge Unternehmen, die gerade erst auf den Markt kommen, sollten von Anfang an eine konsequente Strategie zur Positionierung ihres Unternehmens und ihrer Produkte am Markt und zu deren Schutz verfolgen.

Hier bietet das Recht verschiedene Ansatzpunkte, die in ihrem Zusammenspiel einen möglichst umfassenden Schutz gewähren. Das Markenrecht, Geschmacksmuster- und Gebrauchsmusterrecht sowie das Patentrecht sind diejenigen Rechte, die dem Unternehmer Handhabe gegen Produktpiraterie geben. Dabei decken die genannten Rechte unterschiedliche Bereiche ab, so dass – abhängig vom jeweiligen Einzelfall – ein Unternehmer seine Produkte möglichst umfassend mit allen zur Verfügung stehenden Rechten schützen sollte.

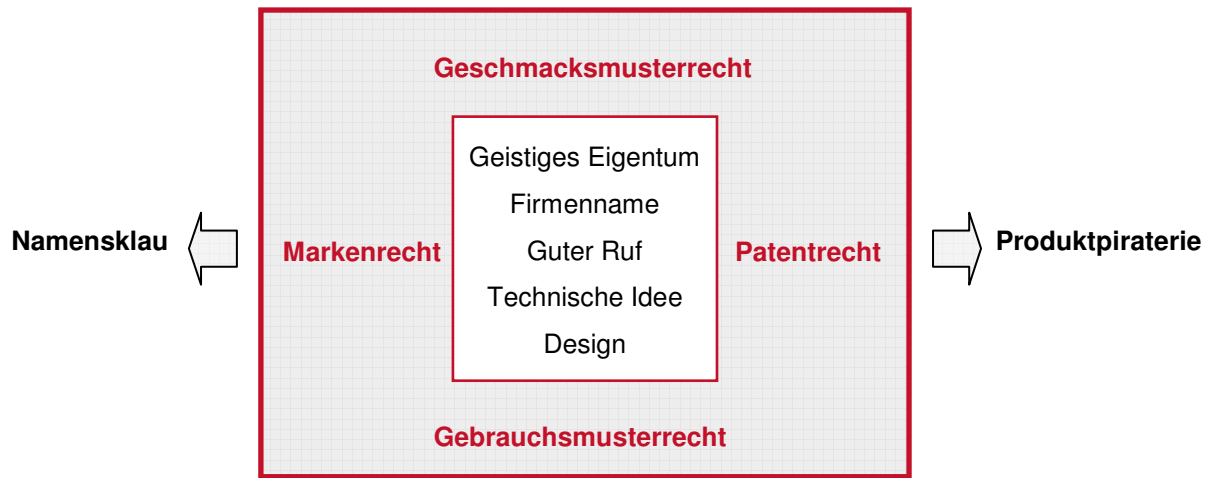
Dieses Merkblatt gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten des Schutzes des geistigen Eigentums.

Vor einer endgültigen Entscheidung beraten wir Sie gerne über die Wahl des geeigneten Schutzinstruments und betreuen Sie von der Anmeldung bis zur Verteidigung des Schutzrechts gegenüber Angriffen durch Dritte oder in Pirateriefällen.

RAin Kathrin Kohl



Angeblich ältere, bessere Rechte



Namensklausur ←

→ Produktpiraterie



Angriffe Dritter

Marken

Die Marke dient als Visitenkarte des Unternehmens und gewinnt in Zeiten, in denen Verbraucher immer mehr Markenbewusstsein zeigen, immer größeren Stellenwert. Die Marke gibt dabei dem Produkt seine Identität und unterscheidet es von der Vielzahl anderer Produkte.

Durch Markeneintragung kann der Unternehmensname geschützt werden, aber auch einzelne Produktnamen. Hierbei stehen eine Fülle verschiedener Markenformen zur Verfügung, angefangen bei der schlichten Wortmarke, die den Begriff an sich schützt, über eine Kombination aus Wort und Bild oder nur Bilder (klassische Logos), hin zu Farbmarken, bei denen einzelne Farben als Unternehmenskennzeichen monopolisiert werden sollen, und dreidimensionalen Marken oder Hörmarken. So kann sich ein Unternehmen etwa eine charakteristische Flaschenform schützen lassen – wie z.B. die Coca Cola-Flasche – oder auch eine Erkennungsmelodie – wie z. B. der Telekom-Jingle.

Voraussetzung für den Schutz ist die **Eintragung** in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt. Eingetragen werden Marken, wenn sie unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig in dem Sinn sind, dass Wettbewerber nicht zwingend auch auf den Begriff angewiesen sind. Für die angebotenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibende Begriffe dürfen nicht für einen Anbieter monopolisiert werden, so würde etwa „Apfel“ für einen Obstanbieter nicht eingetragen, für einen Computerhersteller jedoch sehr wohl.

Vor Anmeldung eines Begriffs als Marke sollte man sich vergewissern, ob bereits identische oder ähnliche Begriffe als Marken eingetragen sind oder als Unternehmenskennzeichen verwendet werden. In diesen Fällen bestünde andernfalls das Risiko, sich älteren Rechten Dritter ausgesetzt zu sehen, die der Markeneintragung widersprechen und das Unternehmen zur Unterlassung der Verwendung der Marke auffordern können. Markenrechtliche Abmahnungen wegen der Verletzung älterer Rechte sind darüber hinaus mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, da die Streitwerte, aus denen sich die Anwaltsgebühren für die Abmahnung berechnen, meist zwischen 100.000 und 500.000 € liegen.

Es sollte daher unbedingt im Vorfeld bereits anwaltlich geprüft werden, ob die Marke eintragungsfähig ist, oder ob eventuell bereits ältere Rechte bestehen. Hierzu ist eine **Marken- und Firmennamensrecherche** durchzuführen. Nach erfolgreicher Eintragung ist eine regelmäßige Marktüberwachung ratsam, um umgehend einschreiten zu können, falls Dritte identische oder verwechslungsfähige Zeichen als Marke anmelden.

Im Stadium vor Anmeldung der Marke führen wir für unsere Mandanten regelmäßig Marken- und Firmennamensrecherchen durch und werten aus, ob Rechte Dritter der Eintragung entgegenstehen. Wir beraten unsere Mandanten auch während des gesamten Eintragungsverfahrens und vertreten sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt. Zudem beraten wir unsere Mandanten auch im Bereich des europaweiten oder internationalen Schutzes ihrer Marken und nehmen Anmeldungen von EU-Gemeinschaftsmarken oder international registrierten (IR-) Marken vor. Schließlich gehört auch die Markenüberwachung und Verteidigung gegenüber Angriffen Dritter zu unseren Leistungen.



Geschmacksmuster

Während das Markenrecht vorwiegend Produktbezeichnungen und Unternehmenskennzeichen schützt, kann das äußere Design eines Produkts sowohl markenrechtlich durch eine 3D-Marke als auch durch ein Geschmacksmuster geschützt werden.

Das Geschmacksmuster schützt konkrete Farb- und Formgestaltungen, also das ästhetische Erscheinungsbild eines Gegenstands, allgemein spricht man diesbezüglich von Designschutz. So kann etwa die Form und das Aussehen einer Uhr, eines Möbelstücks, ein bestimmtes Stoffmuster oder eine bestimmte Stoffstruktur, die äußere Form eines Autos, einer Flasche oder auch Teile eines Produkts geschützt sein, z.B. Schalter, Griffe oder auch der Scherkopf eines Rasierers. Der Rechteinhaber kann sich so gegen Nachahmungen seines Designs wehren.

Das Geschmacksmuster bedarf, genau wie die Marke, der **Eintragung** in ein Register beim Deutschen Patent- und Markenamt, EU-weiter Schutz kann durch Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante erreicht werden. Da das Amt vor Eintragung nicht prüft, ob das Design eintragungsfähig ist oder ältere Rechte entgegenstehen, muss im Vorfeld auch hier eine besonders sorgfältige **Recherche** erfolgen, um böse Überraschungen in Form von Abmahnungen oder Verletzungsklagen Dritter zu vermeiden.

Auch in diesem Bereich recherchieren wir für unsere Mandanten in den einschlägigen Registern und prüfen, ob identische oder verwechslungsfähige Geschmacksmuster bereits zugunsten Dritter eingetragen sind. Wir begleiten unsere Mandanten während des Eintragungsverfahrens und in etwaigen Verletzungsfällen.



Gebrauchsmuster

Während das Geschmacksmuster das Design, also das ästhetische Erscheinungsbild einer Ware schützt, schützt das Gebrauchsmuster als „kleines Patent“ die technische Idee, die in dem Produkt verwirklicht wird.

Auch das Gebrauchsmuster bedarf der **Eintragung** beim Deutschen Patent- und Markenamt, wobei dadurch nur nationaler Schutz erlangt werden kann, ein europäisches oder internationales Gebrauchsmuster gibt es bislang nicht.

Die Eintragungsfähigkeit des Gebrauchsmusters wird vom Amt nicht geprüft. Schutzzähig und damit rechtsbeständig ist ein Gebrauchsmuster aber nur, wenn die technische Lösung zum Anmeldezeitpunkt neu und erfinderisch ist, sich also vom bisherigen Stand der Technik abhebt. Um zu vermeiden, dass Dritte Ansprüche wegen der Verletzung ihrer älteren Rechte durch das Gebrauchsmuster geltend machen, muss im Vorfeld geklärt werden, ob das Gebrauchsmuster tatsächlich die Schutzvoraussetzungen erfüllt.

Hierzu sind umfangreiche **Recherchen** zur Ermittlung des Stands der Technik und dazu erforderlich, ob sich die technische Lösung ausreichend von Bisherigem

abhebt. In diesem Bereich arbeiten wir mit Patentanwälten zusammen, die aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung die technischen Fragen umfassend beurteilen können. Bei größeren Unternehmen übernimmt häufig auch die Patentabteilung diese Recherchen.

Für unsere Mandanten übernehmen wir – in Kooperation mit Patentanwälten hinsichtlich der technischen Fragen – die Betreuung von der Anmeldung bis zur Durchsetzung und Verteidigung des Gebrauchsmusters, also auch die rechtliche Vertretung, falls Dritte Ansprüche wegen der Verletzung ihrer Rechte geltend machen.



Patente

Ein Patent ist, ebenso wie das Gebrauchsmuster, ein technisches Schutzrecht, und wird gewährt für eine neue und erfinderische Lösung einer technischen Aufgabe. Patente können also insbesondere für Maschinen und technische Geräte, deren Teile und Vorrichtungen erteilt werden, aber auch z.B. für chemische Stoffe und Arzneimittel bzw. entsprechende Herstellungsverfahren. Aufgrund des Patents kann Dritten untersagt werden, die patentierte Erfindung zu benutzen oder nachzuahmen, für die Nutzung der Erfindung können Lizenzgebühren verlangt werden.

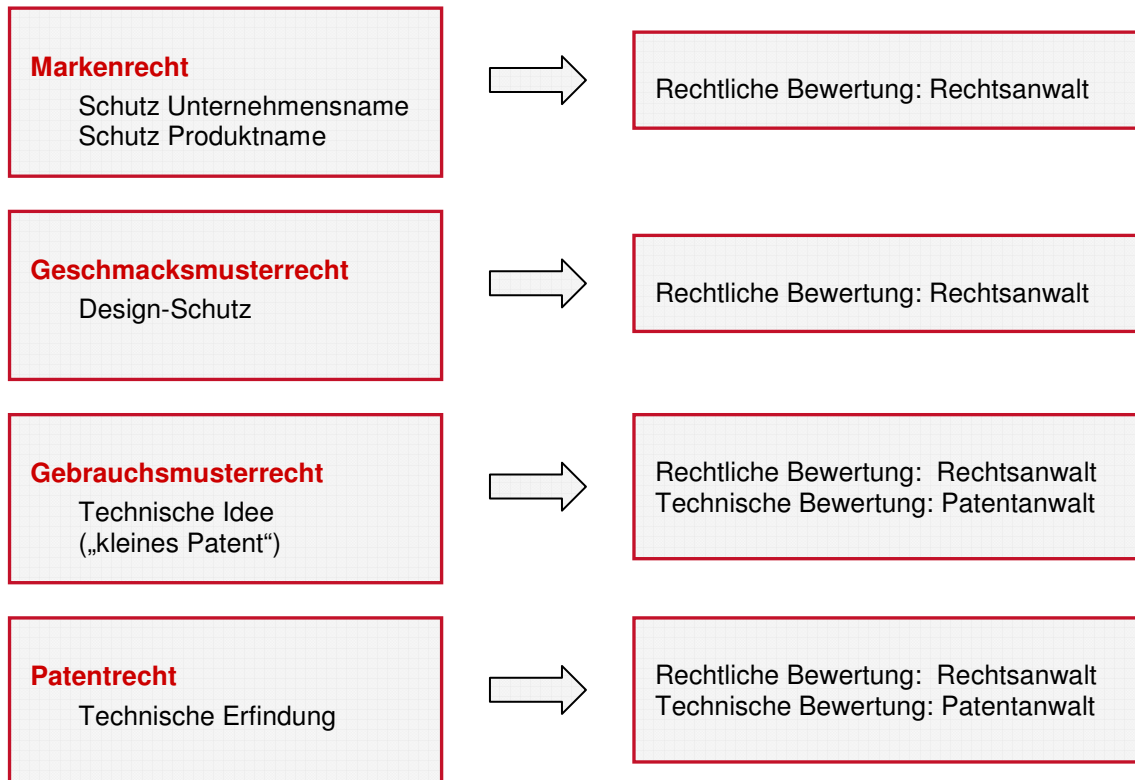
Das Patent wird durch das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt erteilt, wenn es sich um ein europäisches Patent handelt. Das Anmeldeverfahren vor den Patentämtern ist äußerst kompliziert, insbesondere sind vor Einreichung der Anmeldung umfangreiche Recherchen zum Stand der Technik und etwaigen älteren, identischen oder ähnlichen Patenten zu empfehlen. Aus diesem Grund arbeiten wir hier eng mit den Patentabteilungen unserer Mandanten oder Patentanwälten zusammen, um derartige technische Fragen abklären zu lassen. Ausreichende Recherchen im Vorfeld verringern auch hier das Risiko, dass Dritte ältere Rechte geltend machen, die der Erteilung oder dem Bestand des Patents entgegenstehen und zu nicht unerheblichen Schadensersatzforderungen führen können, falls eine Verletzung eines älteren Patents vorliegt.

Im Patentrecht beraten wir in Kooperation mit Patentabteilungen oder Patentanwälten unsere Mandanten bei der Anmeldung eines Patents.

Vorwiegend vertreten wir unsere Mandanten aber in Verletzungsfällen, da in gerichtlichen Verfahren die Vertretung durch Rechtsanwälte vorgeschrieben ist. Patentanwälte können hier nur mitwirkend tätig werden. In Fällen, in denen entweder die geschützte Erfindung unserer Mandanten unerlaubt genutzt oder nachgeahmt wird, oder Dritte Ansprüche wegen der Verletzung ihrer Schutzrechte geltend machen, beraten uns daher Patentanwälte hinsichtlich der auftretenden technischen Fragestellungen, die Ergebnisse fließen dann in unsere rechtlichen Stellungnahmen ein.



Zusammenfassung



Für den Schutz des geistigen Unternehmenseigentums stehen wir unseren Mandanten in allen Phasen des Schutzes, von der Recherche im Vorfeld über die Eintragung bis hin zur Rechtsverteidigung, als Berater und Vertreter zur Seite.

Auch im Bereich der technischen Schutzrechte, also des Gebrauchsmusters und des Patents, ist die rechtliche Bewertung und Lösung der häufig komplexen Fragestellungen die Domäne des Rechtsanwalts. In diesen Bereichen arbeiten wir mit Patentanwälten zusammen, die die technische Bewertung vornehmen, so dass wir unseren Mandanten insgesamt eine umfassende Betreuung bieten.



Ansprechpartner:

RAin Kathrin Kohl
RAin Sabine Sobola

