

GHI | RECHTSANWÄLTE

GÖRITZ
HORNUNG
IMGRUND



**19.11.2016 | Existenzgründertag:
Wie schütze ich Marken, Firma und Ideen?**

Referent: RA Patrick Imgrund,
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz,
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht,
GHI Rechtsanwälte, Mannheim

- **Referent: RA Patrick Imgrund, GHI Rechtsanwälte, Mannheim; Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie für Urheber- und Medienrecht; Lehrbeauftragter Fachhochschule Worms; Regionalgruppenleiter Rhein-Neckar der „AGEM - ArGe Geistiges Eigentum und Medien im Deutschen Anwaltsverein“**
- **Dauer: ca. 45 Minuten**
- **Ziel: Vermittlung eines Überblicks über die Rechtsgüter des geistigen Eigentums; Sensibilisierung für Konfliktpotential einerseits und Möglichkeiten zum Aufbau von **Schutzrechten** andererseits**
- **Download des Skripts unter: www.ghi-rechtsanwaelte.de**
- **Hinweis: Das Forum Junge Anwaltschaft ist mit einem Stand auf dem Existenzgründertag vertreten; den richtigen Anwalt finden Sie unter**

www.davforum.de

www.anwaltsauskunft.de

A. Übersicht: Einteilung der Schutzrechte

B. Markenrecht

C. Urheberrecht

D. Ansprüche bei Rechtsverletzung und ihre Durchsetzung

E. Lizenzverträge

F. Exkurs: Domain und Internetauftritt

G. Weiterführende Informationen

A. Übersicht

I. Patente: technische Erfindungen

Beispiele:

- **Koffer mit Rollen**
- **Acetylsalicylsäure**
- **Röntgenstrahlen als Diagnosemittel**
- **Fischerdübel**
- **Airbag**

A. Übersicht

I. Patente

PatentG, EPÜ

1.) Schutzgegenstand (§ 1 I PatentG):

- technische Lösung (planmäßiges Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte),
- die neu ist (erschließt sich einem Fachmann nicht aus dem Stand der Technik),
- gewerblich anwendbar
- und auf einem erfinderischen Schritt beruht

2.) Erwerb durch Anmeldeverfahren vor **DPMA / EPA**

3.) Dauer: idR 20 Jahre

4.) Wer hilft:

- Patentanwälte
- [Rechtsanwälte]

5.) Produktbeispiel Weißwurst: Senfkanal im Wurstfleisch



⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 198 49 003 A 1**

⑥ Int. Cl. 7:
A 23 L 1/317
A 23 L 1/314
A 22 C 13/00
// A23L 1/225

⑭ Aktenzeichen: 198 49 003.8
⑮ Anmeldetag: 24. 10. 1998
⑯ Offenlegungstag: 27. 4. 2000

DE 198 49 003 A 1

⑰ Anmelder:
Worlitzer, Stefan, 86899 Landsberg, DE; Flöh,
Georg, 86836 Obermeitingen, DE

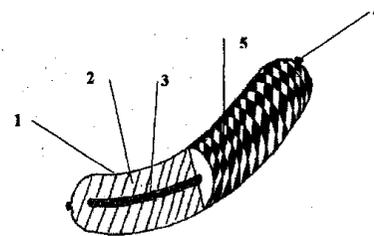
⑰ Erfinder:
gleich Anmelder

⑰ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:
DE 36 09 866 C2
Derwent Abstracts, Ref. 88-357003/50 zu
JP 63267-256-A;

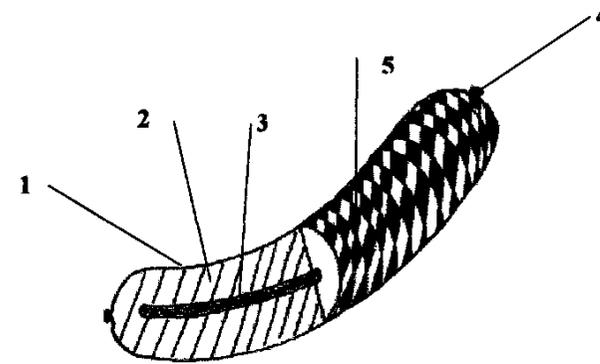
Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑱ Weißwurst mit Weißwurstsenf

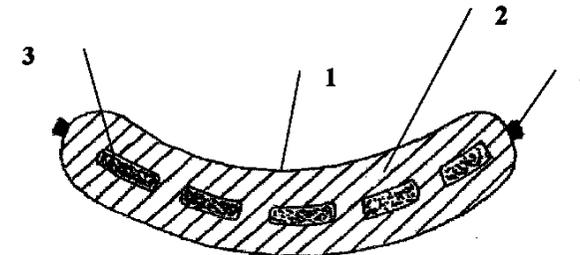
⑳ Die Weißwurst mit Weißwurstsenf hat im wesentlichen einen vom Weißwurstfleisch (2) ummantelten Weißwurstsenfkern (3) und wird durch eine Pelle (1) zusammengehalten.
Hiermit wird eine zusätzliche Bereitstellung von Weißwurstsenf beim Verzehr der Weißwurst überflüssig.



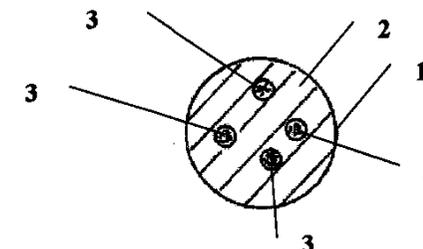
Figur 1



Figur 2



Figur 3



DE 198 49 003 A 1

A. Übersicht

II. Designs (Geschmacksmuster)



A. Übersicht

II. Design

DesignG (früher: GeschmMG), GemGeschMVO

1.) Schutzgegenstand (§§ 1 und 2 DesignG):

- zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses (Produkt, Etikettierung, Verpackung) in Linien, Konturen, Farben, Gestalt, Oberflächenstruktur, Verzierung
- die neu ist (Ausnahme: 1 Jahr Benutzungsschonfrist)
- und Eigenart hat (anderer Gesamteindruck bei Betrachter)

2.) Erwerb: durch Anmeldeverfahren beim DPMA oder EUIPO (Sonderfall: nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3 Jahre)

3.) Schutzdauer: 5 Jahre, 4 mal auf insgesamt 25 Jahre verlängerbar

4.) Wer hilft:

- Patentanwälte
- Rechtsanwälte

A. Übersicht

SIEMENS

III. Marken

Coca-Cola



23

838 623*

D 21060



A. Übersicht

III. Marken

MarkenG, MRRL, GMV, PVÜ, MMA, PMMA

1.) Schutzgegenstand (§ 3 MarkenG): Zeichen, die geeignet sind, die Produkte (= Waren & Dienstleistungen) eines Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden

2.) Erwerb:

- durch Anmeldeverfahren beim DPMA oder EUIPO
- durch Verkehrsgeltung in beteiligten Verkehrskreisen

3.) Schutzdauer: 10 Jahre, beliebig oft für weitere 10 Jahre verlängerbar

4.) Wer hilft:

- Patentanwälte
- Rechtsanwälte

A. Übersicht

IV. Unternehmenskennzeichen: Firmen, Namen, sonstige Kennzeichen

Beispiele:

- **BASF**
- **Hansen-Bau**
- **Hotel Adlon**
- **Goldener Pflug**
- **Metzgerei Schmitt**
- **GHI Rechtsanwälte ;-)**

A. Übersicht

IV. Unternehmenskennzeichen: Firmen, Namen, sonstige Kennzeichen

MarkenG, HGB

1.) Schutzgegenstand (§ 5 II MarkenG): Namen, Firmen, besondere Bezeichnungen und sonstige Zeichen zur Unterscheidung eines Unternehmens, Unternehmensteils oder Geschäftsbetriebs von anderen Unternehmen

2.) Erwerb:

- durch Aufnahme der Benutzung (beachte: §§ 17 ff, 30, 37 HGB), regional auf Einzugsgebiet begrenzter Schutz

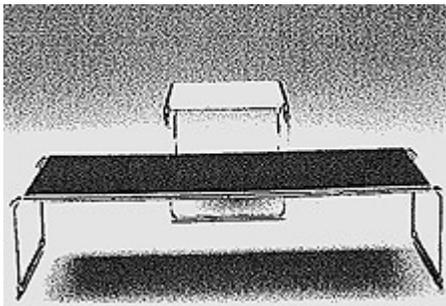
3.) Schutzdauer: bis zur nicht nur vorübergehenden Unterbrechung

4.) Wer hilft:

- [Patentanwälte]**
- Rechtsanwälte**

A. Übersicht

V. Urheberrecht: (kulturelle) Geistesschöpfungen



A. Übersicht

V. Urheberrecht: (kulturelle) Geistesschöpfungen

UrhG, UrhWG, VerlG, KUG

1.) Schutzgegenstand (§ 1 UrhG): Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst

2.) Erwerb:

- durch Erschaffung: keine Anmeldung/Hinterlegung erforderlich

3.) Schutzdauer: idR. 70 Jahre post mortem

4.) Wer hilft:

- Rechtsanwälte

A. Übersicht

VI. Sonstige Schutzrechte

- **Gebrauchsmuster (GebrMG)**
- **Halbleiterschutz (HalbSchG)**
- **Sortenschutz (SortSchG)**
- **geographische Herkunftsangabe (MarkenG)**
- **Werktitel (MarkenG)**
- **Namensrechte (§ 12 BGB)**
- **Persönlichkeitsrecht (zB. Recht am eigenen Bild: KUG)**

A. Übersicht

VI. Sonstige Schutzrechte

- **Gebrauchsmuster (GebrMG)**
- **Halbleiterschutz (HalbSchG)**
- **Sortenschutz (SortSchG)**
- **geographische Herkunftsangabe (MarkenG)**
- **Werktitel (MarkenG)**
- **Namensrechte (§ 12 BGB)**
- **Persönlichkeitsrecht (zB. Recht am eigenen Bild: KUG)**

B. Markenrecht

I. Markenmeldung

1.) Wahl der Markenform: Wort-, Wort/Bild-, Bildmarke

2.) Erstellen eines Waren und Dienstleistungsverzeichnisses nach **Nizzaer Klassifikation**: Einordnung in 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen

3.) Ausfüllen der Vordrucke (Randdaten wie Anmelder, Vertreter etc.)

4.) Zahlung der Gebühren:

- DPMA: € 300,- + 100,- je Klasse ab der 4. Klasse
- EUIPO: € 850,- (E-Filing) / 50,- 2. Klasse/ 150,- jede weitere Klasse

5.) Tag der Anmeldung begründet Zeitrang

6.) Prüfung durch DPMA/EUIPO auf absolute Schutzhindernisse (s. II)
-> Eintragung oder Ablehnung (-> Rechtsmittel)

7.) Widerspruch (3 Monate Frist) durch andere Markeninhaber wegen relativer Schutzhindernisse (s. III); -> Löschung oder Zurückweisung

B. Markenrecht

II. Die wichtigsten Anforderungen an das Kennzeichen

§ 8 II MarkenG, absolute Schutzhindernisse:

- **Nr. 1: Fehlende Unterscheidungskraft: kann das Zeichen in den Augen des angesprochenen Verbrauchers als Herkunftshinweis dienen? ZB. produktbeschreibender Begriff („Spaten“), „für sich“ stehende Begriffe („Danke schön“, „Bei uns“)**
- **Nr. 2: Freihaltebedürfnis, zur Vermeidung einer Monopolisierung; zB. Beschreibungseignung („Grauschiefer“ für Wein), Bestimmungsangaben („Asthma Brause“ für Medikamente), geographische Angaben („Portland“ für Lebensmittel)**
- **Nr. 3: Übliche Bezeichnungen**
- **Nr. 4: Täuschungsgefahr (Bioqualität, Gründungsjahr, Gütesiegel)**
- **Nr. 5: Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten**

B. Markenrecht

III. Kennzeichenkollision: Marken & Unternehmenskennzeichen (UKZ)

**1.) Relevanz: Widerspruchsverfahren und Nutzung im geschäftlichen Verkehr
-> Markenrecherche vor Anmeldung/Nutzung (tmview)!**

2.) Das jüngere muss dem älteren Zeichen weichen bei

- Doppelidentität der Produkte einerseits und dem Zeichen andererseits,**
- Ausnutzung oder Beeinträchtigung eines bekannten Kennzeichens,**
- Verwechslungsgefahr:**
 - 1.) Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichens**
 - 2.) Ähnlichkeit der Kennzeichen**
 - 3.) Ähnlichkeit der Produkte (Marken) bzw. Branche (UKZ)**

Es besteht eine Wechselwirkung der drei Faktoren dergestalt, dass ein hohes Maß des einen ein niedriges Maß des anderen ausgleichen kann und umgekehrt

C. Urheberrecht

I Werkkategorien (nicht abschließend)

1.) Sprachwerke: Schriftwerke (Bücher, Artikel, Gedichte, Songtexte), Reden

2.) Musik: sowohl Komposition als auch Darbietung/Produktion (§§ 73 ff. UrhG)

3.) Bildende Kunst, Baukunst, angewandte Kunst; einschließlich der Entwürfe

4.) Lichtbildwerke, Lichtbilder (§ 72 UrhG)

5.) Filmwerke, TV-Sendungen (§ 87 UrhG)

6.) Wissenschaftliche und technische Darstellungen (Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen)

7.) Computerprogramme (§§ 69 a ff. UrhG)

1. - 7.) Persönliche, geistige Schöpfung, die individuellen Gehalt aufweist. Mindestmaß an Individualität („Gestaltungshöhe“) erforderlich. (Keine erhöhten Anforderungen mehr bei Werken der angewandten Kunst)

C. Urheberrecht

II. Inhalt des Urheberrechts

1.) Urheberpersönlichkeitsrecht

- **Veröffentlichungsrecht (ob, wie)**
- **Anerkennung der Urheberschaft (Nennung am Werk)**
- **Verbotung der Entstellung**

2.) Verwertungsrechte (nicht abschließend)

- **Vervielfältigung (§ 16 UrhG)**
- **Verbreitung (§ 17 UrhG): Anbieten oder In-Verkehr-Bringen von Original oder Vervielfältigungsstücken**
- **Öffentliche Zugänglichmachung (§ 19 a UrhG): Internet**

C. Urheberrecht

III. Nähe zwischen urheberrechtlichen Werken

1.) Plagiatismus: bewusste Anmaßung fremder Urheberschaft -> Verletzung

2.) Bearbeitung und andere Umgestaltungen (§ 23 UrhG) -> Verletzung

3.) Unbewusste Entlehnung -> Verletzung

4.) Doppelschöpfung (Beweis für eigene Schöpfung sichern!)

5.) Freie Benutzung:

- Gemeingut: Gegebenheiten aus Natur oder Geschichte, Werke nach Ablauf der Schutzdauer, Ideen, Lehren, wirtschaftliche Systeme, Spiele

- Inspiration: wenn die individuellen Züge des alten Werkes gegenüber der Eigenart des neu geschaffenen Werkes verblasen (zB. kubistische Darstellung einer urheberrechtlich geschützten Skulptur)

D. Ansprüche und ihre Durchsetzung

I. Unterlassungsanspruch

1.) Voraussetzungen

- **bestehendes Schutzrecht**
- **Wiederholungsgefahr (wird bei erstmaligem Verstoß vermutet) oder Erstbegehungsgefahr (zB. bei Markenmeldung)**
- **verschuldensunabhängig**

2.) Durchsetzung

- **Abmahnung oder Berechtigungsanfrage (→ strafbewehrte Unterlassungserklärung)**
- **einstweilige Verfügung (erfordert schnelles Handeln; → gerichtliches Verbot)**
- **Hauptsacheverfahren vor den ordentlichen Gerichten, meist vor speziell zuständigen Kammern der Landgerichte (→ gerichtliches Verbot)**

D. Ansprüche und ihre Durchsetzung

II. Schadensersatzanspruch

1.) Voraussetzungen

- **auf Kompensation erfolgter Verstöße gerichtet**
- **verschuldensabhängig (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)**
- **gerichtet auf:**
 - **konkret erlittenen Schaden (schwer nachweisbar)**
 - **Herausgabe des Verletzergewinns**
 - **Zahlung einer fiktiven Lizenz („Lizenzanalogie“)**

2.) Durchsetzung

- **idR zunächst Verlangen nach den zur Berechnung des Anspruchs erforderlichen Auskünften (Umsatz, Stückzahl, Verbreitungsgebiet, Dauer der Nutzung usw.)**
- **außergerichtliche Forderung**
- **keine einstweilige Verfügung möglich**
- **Hauptsacheverfahren vor den ordentlichen Gerichten, meist vor speziell zuständigen Kammern der Landgerichte**

D. Ansprüche und ihre Durchsetzung

III. Sonstige Ansprüche

- 1.) Vernichtung oder Überlassung der rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke und evtl. zur Herstellung vorgesehenen Vorrichtungen**
- 2.) Beseitigung (Löschung einer Webseite, einer Domain, einer Firma)**
- 3.) Urteilsbekanntmachung (bei entsprechendem Interesse)**
- 4.) Drittauskunft (Hersteller, Vertriebsweg, gewerbliche Abnehmer); u. U. im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzbar**
- 5.) Kostenerstattung (insb. RA-Kosten); verschuldensunabhängig!**

D. Ansprüche und ihre Durchsetzung

IV. Schranken des Schutzes (nicht abschließend)

1.) Erschöpfung: An Waren oder Vervielfältigungsstücken, die mit Einverständnis des Rechteinhabers innerhalb des EWR erstmals in den Verkehr gelangt sind, können keine Rechte mehr geltend gemacht werden.

Ausnahme: Verschlechterung

Beweislast liegt idR beim Verwender, also Beweise über Herkunft sichern!

2.) Benutzungszwang bei Marken: Lösungsreife nach 5 Jahren der Nichtbenutzung

3.) Verwirkung: Rechteinhaber hat Nutzung über einen längeren Zeitraum (bei Marken: 5 Jahre) in Kenntnis der Benutzung geduldet.

-> frühzeitig tätig werden, keinen Duldungsanschein aufkommen lassen

4.) Lizenz

5.) Recht der Gleichnamigen (vgl. § 30 II HGB)

E. Lizenzverträge

Die wichtigsten Regelungsinhalte einer Lizenz:

- **Präzise Definition des Schutzrechts**
- **Definition des räumlichen Geltungsbereichs (Vertragsgebiet)**
- **Umfang der gestatteten Nutzungshandlungen**
- **einfache <-> ausschließliche Lizenz**
- **Übertragbarkeit, Bevollmächtigung zur Erteilung von Unterlizenzen**
- **zeitlicher Geltungsrahmen**
- **Mindestumsätze**
- **Berechtigung/Verpflichtung zur Verfolgung von Rechtsverstößen**
- **Lizenzgebühr, Abrechnungsmodalitäten**
- **Abwicklung nach Vertragsende**

F. Besonderheiten bei Domains

- **Domains sind keine eigenständigen Schutzrechte!**
 - > **Auf Grund einer Domain können keine Schutzrechte beansprucht werden**
 - > **Nutzung einer Domain kann aber Erwerb einer Marke durch Verkehrsgeltung oder eines UKZ durch Benutzung bewirken**
- **Bereits die Registrierung der Domain kann Namensrechte verletzen (natürliche und juristische Personen, Firmen, Gemeinde & Städte)**
- **Bei Nutzung im geschäftlichen Verkehr zudem Verletzung von Marken und Unternehmenskennzeichen möglich**
- **Bei Gleichrangigkeit: „First come, first served“**
 - **mehrere Personen gleichen Namens**
 - **identische Marken aus unterschiedlichen Branchen**
 - **mehrere UKZen mit nicht überschneidendem räumlichen Schutzbereich**
- **Gattungsbegriffe: kennzeichenrechtlich idR unbedenklich**

G. Weiterführende Informationen

- **www.tmdn.org: Recherchen, Tutorials und vieles mehr**
- **Deutsches Patent- und Markenamt, www.dpma.de: Register (DE) für Marken, Designs und Patente; Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen nach Nizzaer Klassifikation; FAQ zu Anmeldeverfahren**
- **Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, www.oami.eu: Register (EU), FAQ**
- **World Intellectual Property Organisation, www.wipo.org: Register (IR), FAQ**
- **DENIC eG, www.denic.de: Domainabfrage, FAQ zu Domains**
- **www.gesetze-im-internet.de: Gesetzessammlung des Bundesministeriums der Justiz**
- **www.anwaltauskunft.de: Anwaltssuchservice des Deutschen Anwaltvereins**
- **www.patentanwalt.de: Patentanwaltssuchservice der Patentanwaltskammer**

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!!

GHI wünscht Ihnen Alles Gute für Ihre Unternehmungen!