



Marken & Designs

Wichtiges Know-how für Start-Ups

Peter Johannes Klein, LL.M.

Rechtsanwalt

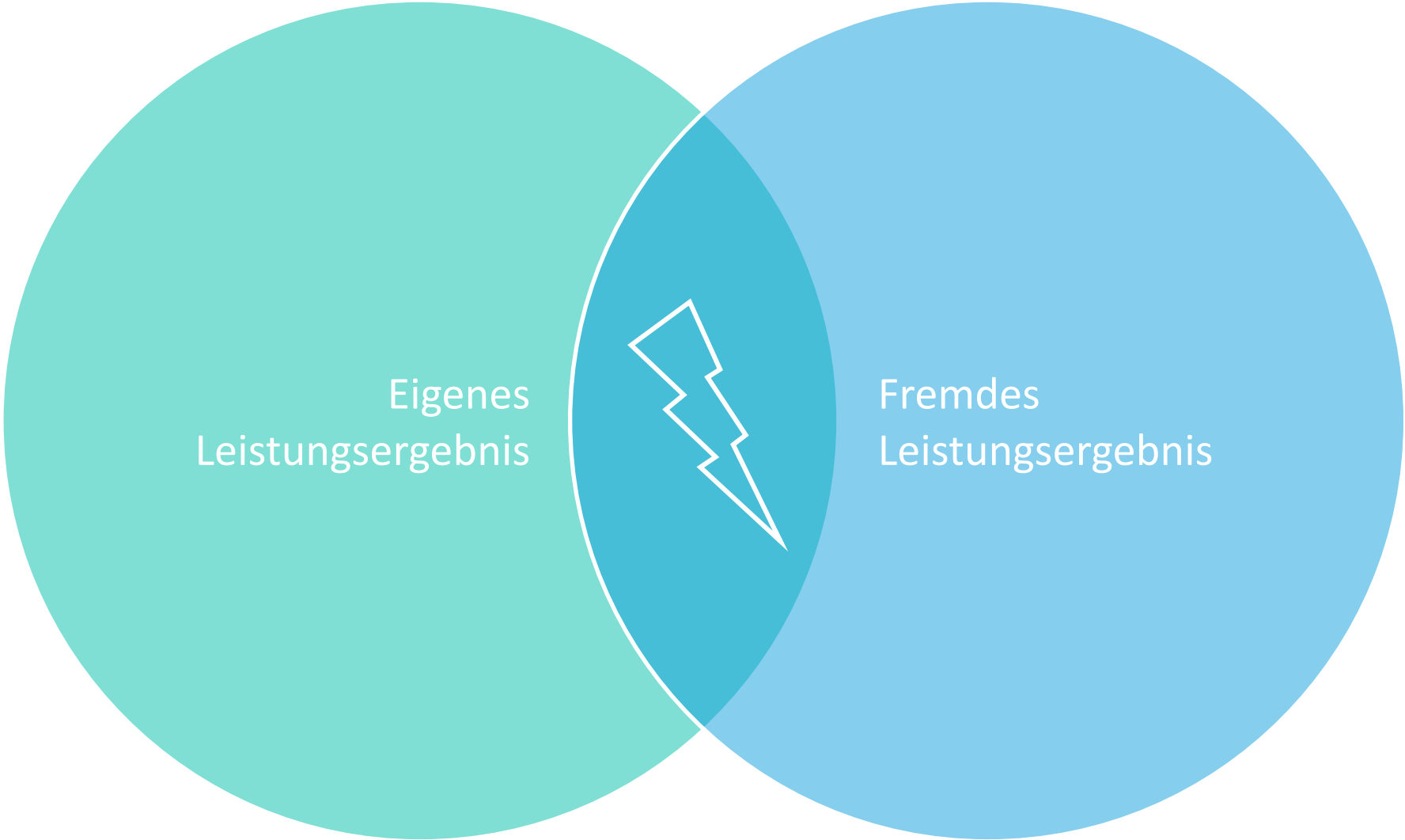
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

14. Oktober 2023

Gliederung

I.	Geistiges Eigentum im Überblick	3
II.	Schwerpunkt Marke	15
III.	Schwerpunkt Design	27
IV.	Praxistipps	41

Geistiges Eigentum im Überblick



Geistiges Eigentum im Überblick

Beispiel: Tesla Model 3



➤ Ein Produkt, mehrere Schutzrechte

[CC BY-SA 4.0](#)

Geistiges Eigentum im Überblick

Kennzeichen

Unternehmen

Tesla, Inc.

Tesla Germany GmbH

Produkte



TESLA

Quelle: Markenregister

Personen

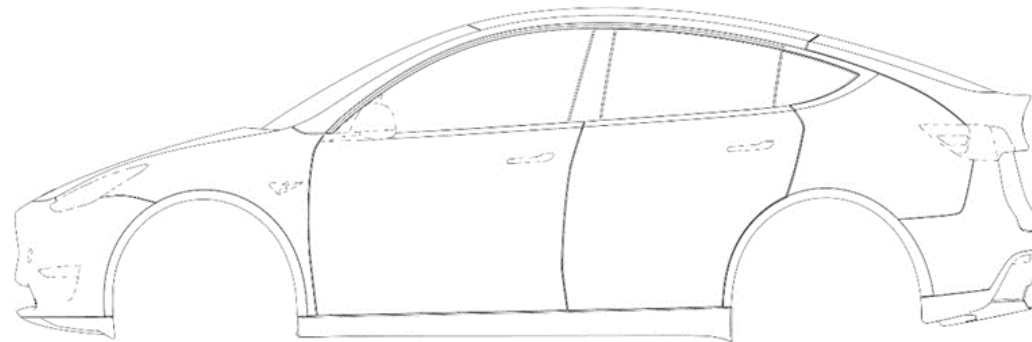
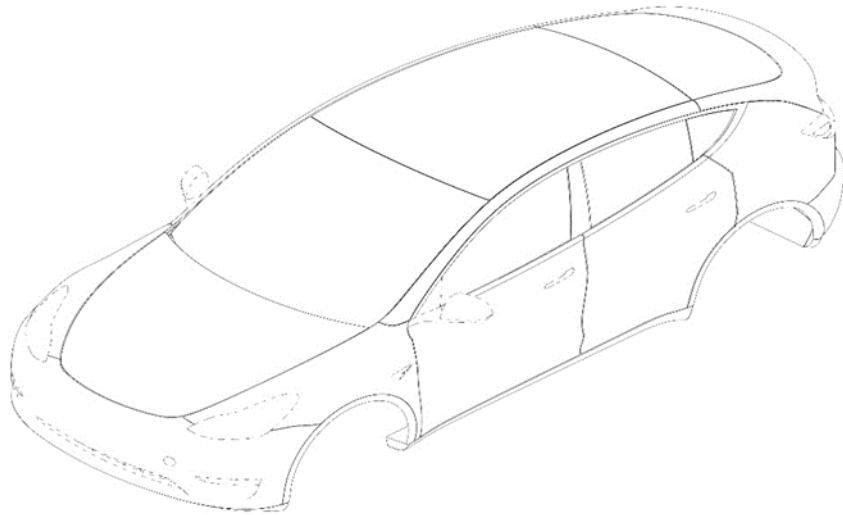


Public Domain

Geistiges Eigentum im Überblick

Designs & Geschmacksmuster

Erscheinungsform eines Erzeugnisses



Quelle: Designregister

Geistiges Eigentum im Überblick

Urheberrecht

Entwürfe, Zeichnungen, Prototypen



CC BY-SA 4.0

Geistiges Eigentum im Überblick

Urheberrecht

Software & Programm-Code

```
1 sub Calculator()  
2   sub addition(self, other)  
3     return self + other  
4   end  
5  
6   /** Create a list of 2 numbers. */  
7   sub makeFraction(numerator, denominator)  
8     return [numerator, denominator]  
9   end  
10  
11  /** Warning: Destroys original fraction! */  
12  sub multiplyFrac(frac, otherFrac) ← Method  
13    frac[0] *= otherFrac[0]  
14    frac[1] *= otherFrac[1]  
15    return frac  
16  end  
17 end  
18  
19 sub InfinityCalculator() ← Class  
20   inherit Calculator()  
21   /** Create a list of 2 numbers. */  
22   sub makeFraction(numerator, denominator)  
23     if denominator == 0  
24       /* The user is trying to divide by 0.  
25        * Use Java's way of handling this: */  
26       import math into mathematics  
27       return mathematics.INFINITY  
28     end  
29     return [numerator, denominator]  
30   end  
31 end
```

[CC BY-SA 3.0](#)

Geistiges Eigentum im Überblick

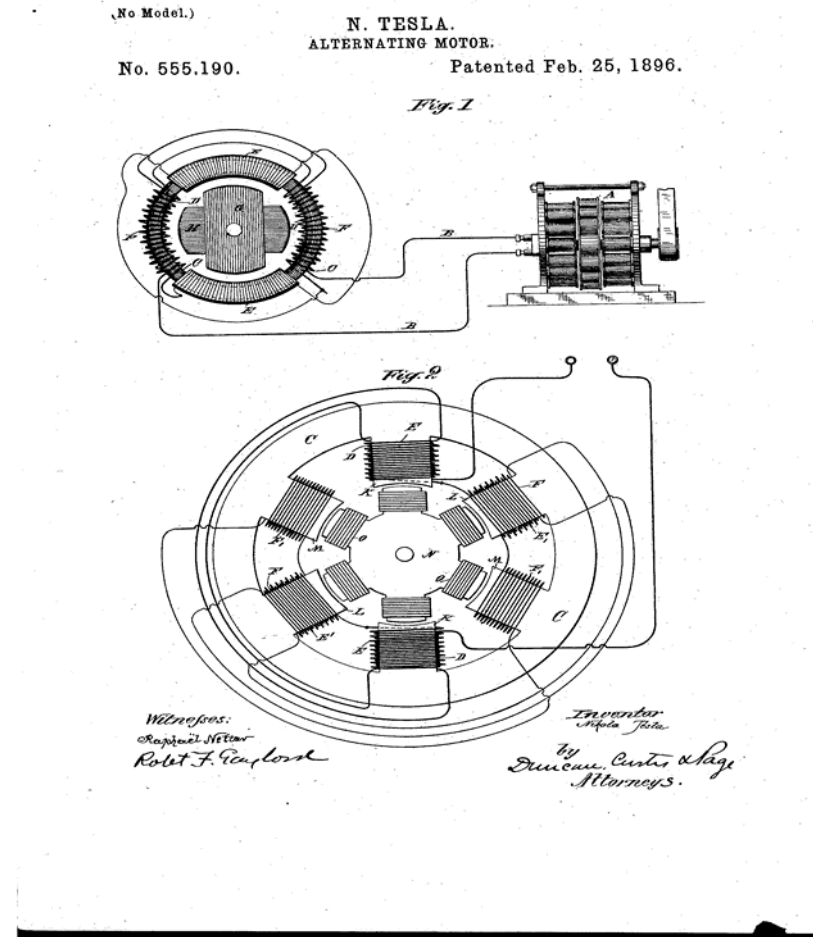
Urheberrecht

- Werkschutz persönlich-geistiger Schöpfungen
- Entsteht durch Schöpfungsakt
- Untersagt insbesondere Vervielfältigungen & Verbreitungen
- Dauer: 70 Jahre nach Tod des Urhebers

Geistiges Eigentum im Überblick

Patente & Gebrauchsmuster

- Patente schützen neue technische Erfindungen
- Schutz erfordert Anmeldung & Eintragung (z.B. DPMA, EPA)
 - GebrM: ungeprüft
- Untersagt Nutzung Dritter
- Dauer: 20 Jahre
 - GebrM: 15 Jahre



Quelle: Patentregister

Geistiges Eigentum im Überblick

Geschäftsgeheimnisse



- Wertvolle, nicht-öffentliche Information
- Angemessene Geheimhaltungsmaßnahme notwendig (z.B. TOMs (technisch-organisatorische Maßnahmen), NDAs)
- Untersagt Erlangung, Nutzung & Offenlegung Dritter

CC BY-SA 3.0

Gliederung

I.	Geistiges Eigentum im Überblick	3
II.	Schwerpunkt Marke	15
	1. Funktionen	15
	2. Schutzvoraussetzung	17
	3. Verfahren	21
III.	Schwerpunkt Design	27
IV.	Praxistipps	41

Schwerpunkt Marke

Funktionen

Herkunftshinweis auf das hinter den Waren oder Dienstleistungen stehende Unternehmen

- Identitäts- und Unterscheidungsfunktion
- Qualitäts- und Gütefunktion
- Kommunikations- und Werbefunktion

Schwerpunkt Marke

Markenfähige Zeichen

Buchstaben/Zahlen



Wörter

SuperDry

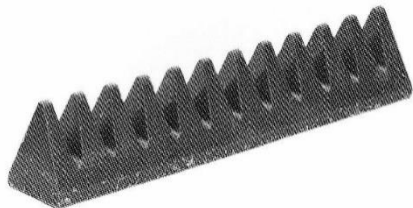
Bilder



Wort-Bild



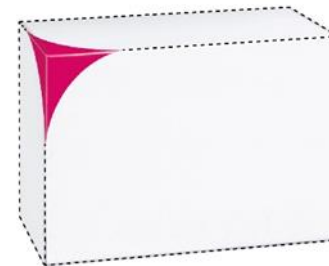
3-D-Form



Farben



Position



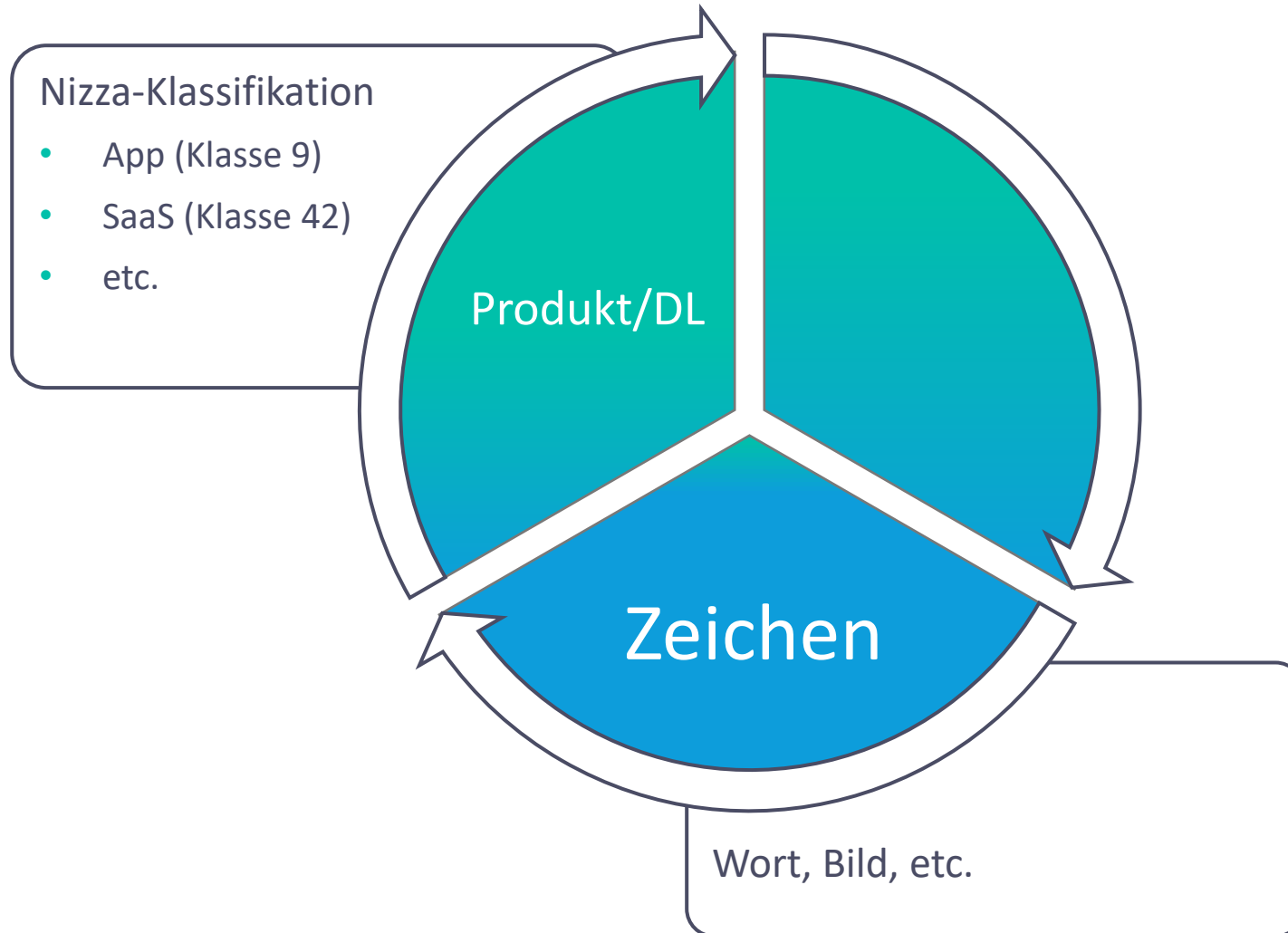
Töne



Quelle: Markenregister

Schwerpunkt Marke

Schutzvoraussetzungen



Schwerpunkt Marke


Schutzvoraussetzungen


- Monopol auf bestimmte Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnung
- Zeitlich unbeschränkt
- Schutz entsteht i.d.R. **durch Eintragung** (z.B. DPMA, EUIPO)
 - auch durch langjährige & umfassende Benutzung
- Behörde prüft daher von Amts wegen absolute Schutzhindernisse insbesondere:
 - Fehlende Unterscheidungskraft
 - Freihaltebedürfnis

Schwerpunkt Marke

Schutzvoraussetzungen

Beispiel: Fahrzeug (Klasse 12)

008741101 - T [+ Info](#) 



Angaben zur Marke

Markennummer **008741101**

Typ **Bildmarke**

Datum der Einreichung **08/12/2009**

Datum der Eintragung **15/06/2010**

Nizzaer Klassifikation **12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 40**

Status der Marke **Eingetragen**

Markenbasis **UM**

Aktenzeichen **AMJ/HJG/40372-00020**

Angaben zum Inhaber

ID-Nr. des Inhabers **285641**

Name des Inhabers **Tesla, Inc.**

Angaben zum Vertreter

ID-Nr. des Vertreters **93361**

Name des Vertreters **Fieldfisher Ireland**

Letzte Bekanntmachung

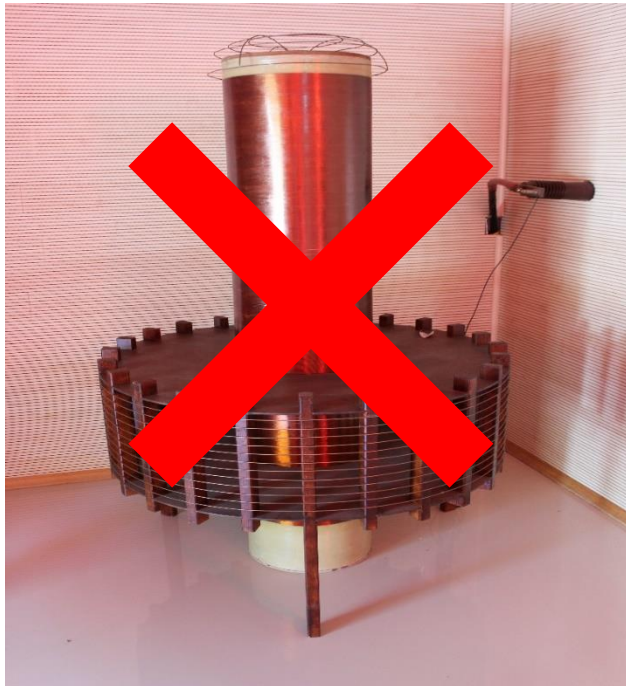
11/11/2019 **C.2.2**

Schwerpunkt Marke

Schutzvoraussetzungen

Beispiel: „Tesla“ unterscheidungskräftig, d.h. nicht-beschreibend?

„elektrische Spule“ (Klasse 9)



CC BY-SA 4.0

„Fahrzeuge“ (Klasse 12)



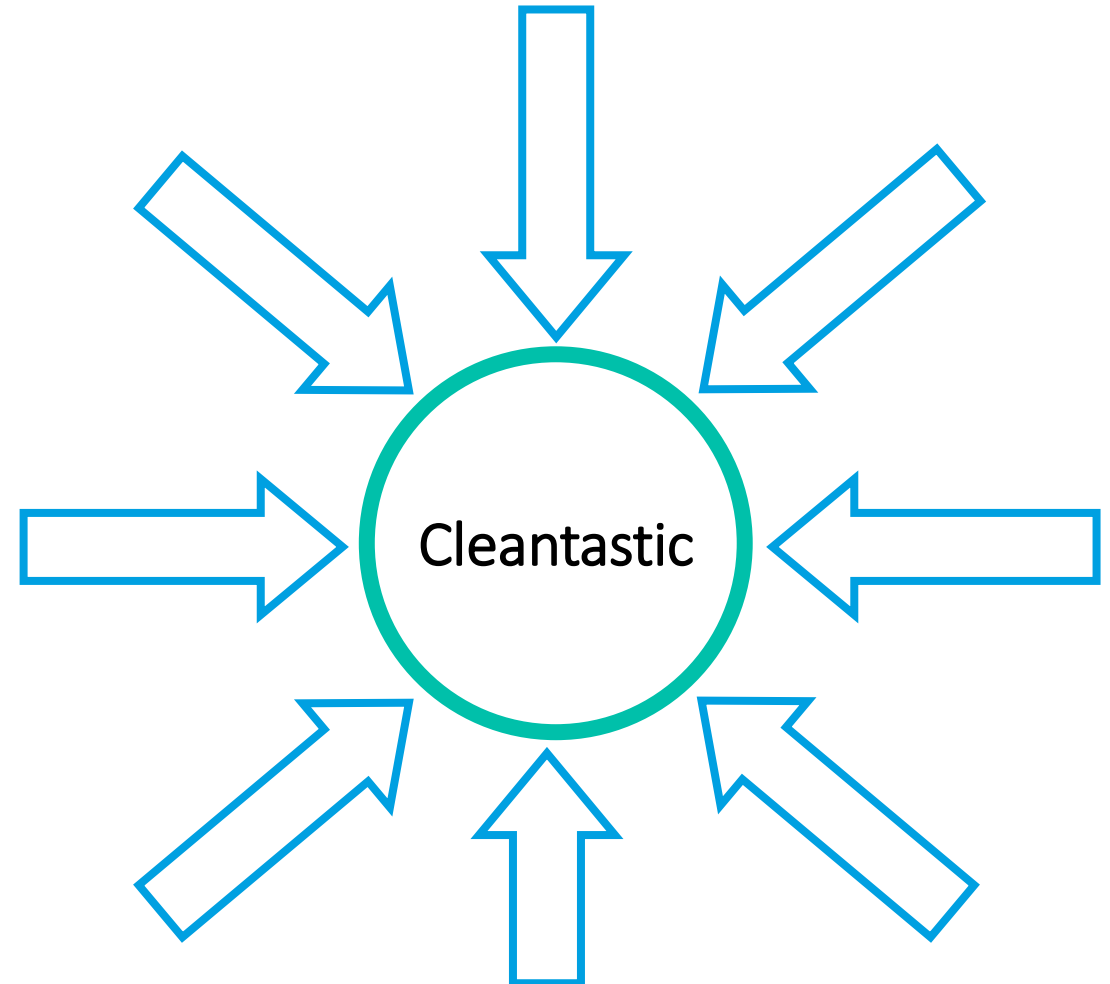
CC BY-SA 4.0



Schwerpunkt Marke

Schutzumfang

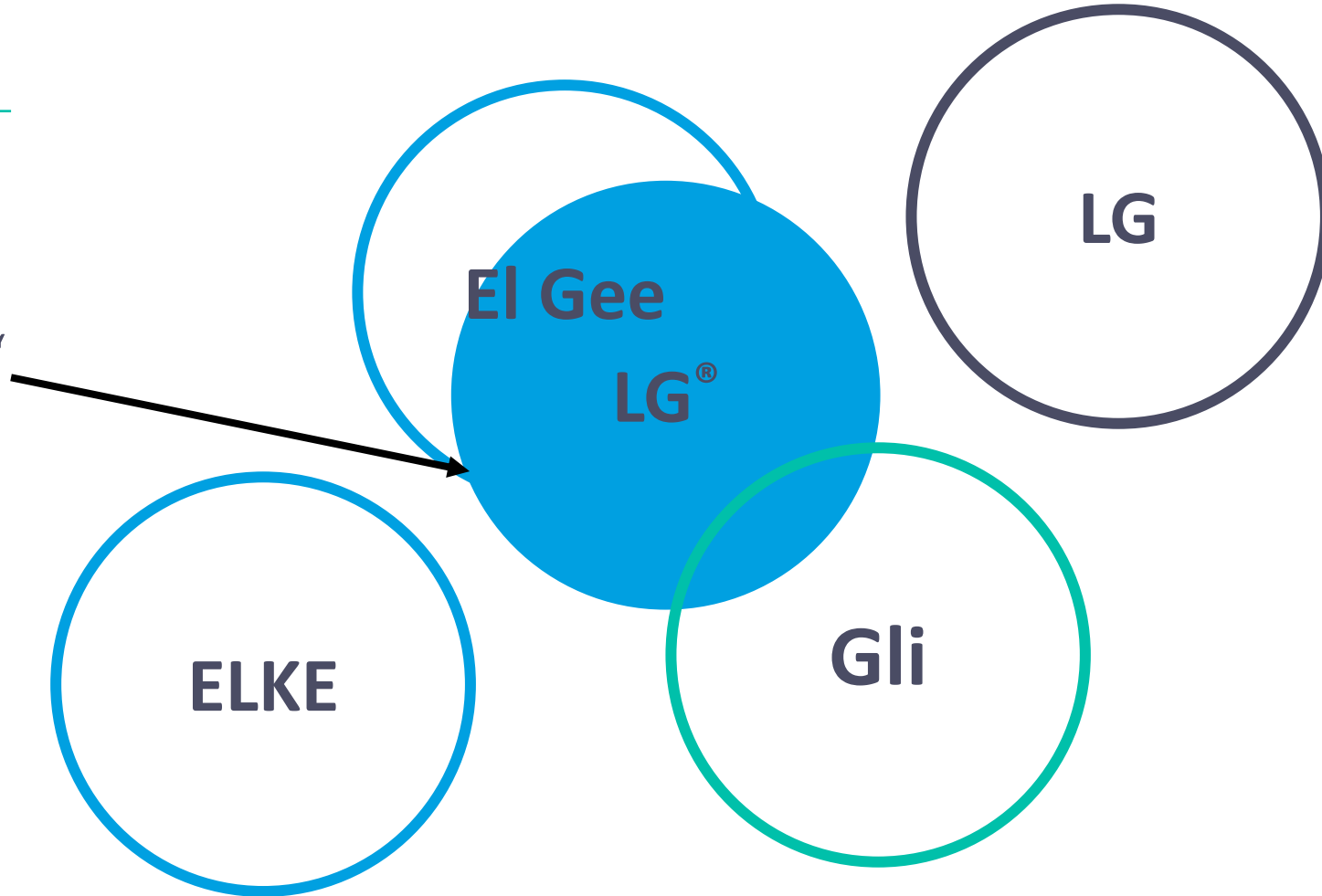
Beispiel: Waschmaschine



Schwerpunkt Marke

Verwechslungsgefahr

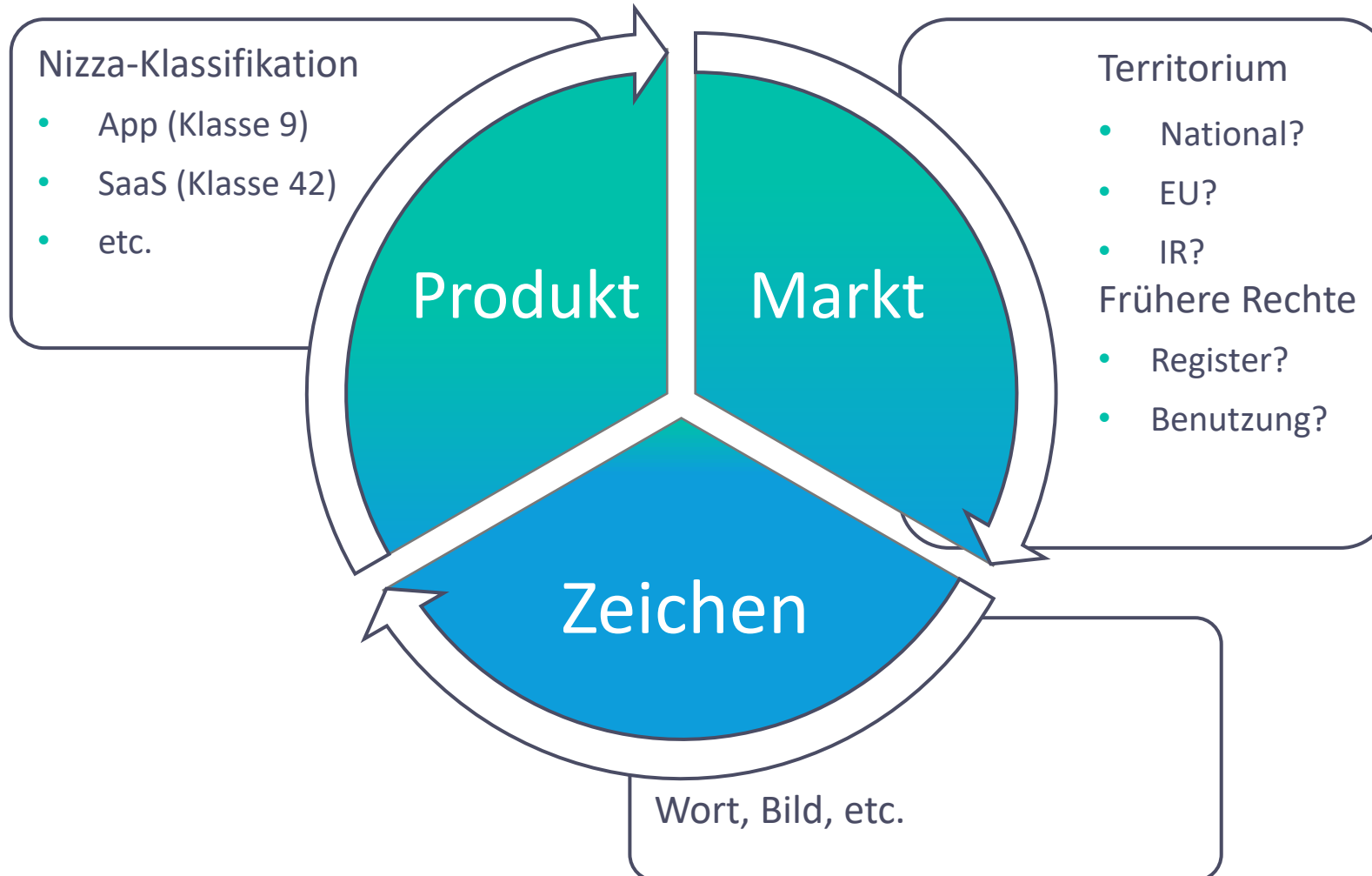
„Markenhorizont“



- Wechselwirkung zwischen dem Grad der Kennzeichnungskraft, der Ähnlichkeit der **Zeichen** sowie der **Waren und Dienstleistungen**

Schwerpunkt Marke

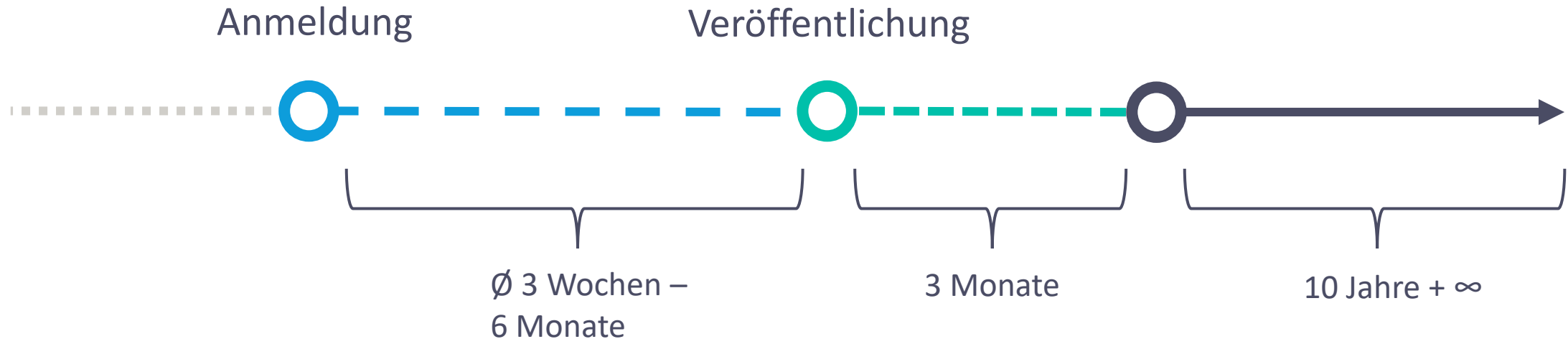
Territorialität



Schwerpunkt Marke

Anmeldung

- Wer zuerst kommt, mahlt zuerst (Prioritätsprinzip)
- Ältere Marken können jüngere Marken schlagen (z.B. Widerspruch)
- Nach 5-jähriger Benutzungsschonfrist:
➤ Benutzen, verteidigen, weiterentwickeln!



Schwerpunkt Marke

Kosten

	 Deutsches Patent- und Markenamt	 EUIPO AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Anmeldung (3 Klassen)	Ab EUR 290	EUR 1.050
Recherche	EUR 480 – 960	EUR 480 – 960
Beratung

Gliederung

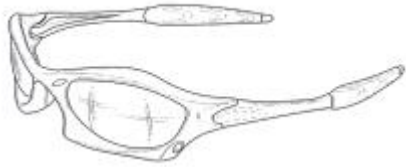
I.	Geistiges Eigentum im Überblick	3
II.	Schwerpunkt Marke	15
III.	Schwerpunkt Design	27
	1. Schutzmöglichkeiten	27
	2. Anmeldestrategien	30
	3. Neuheit & Eigenart	35
IV.	Praxistipps	41

Schwerpunkt Design

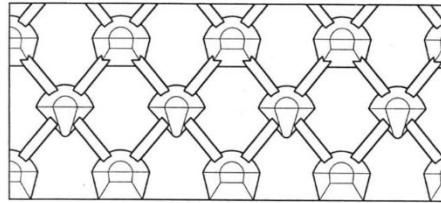
Schutzmöglichkeiten

Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon,
die sich insbesondere aus den folgenden Merkmalen ergibt:

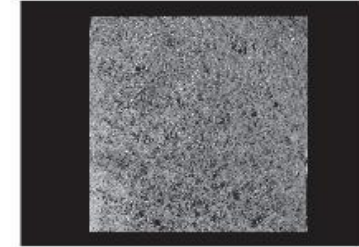
Konturen



Oberfläche



Werkstoff



Form



Linien



Farben

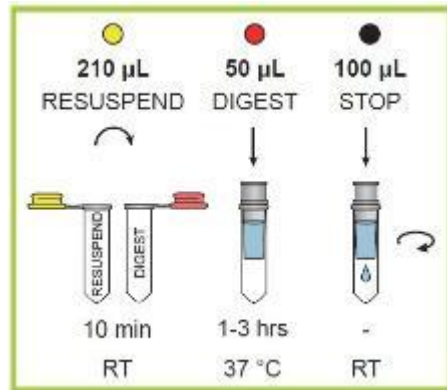
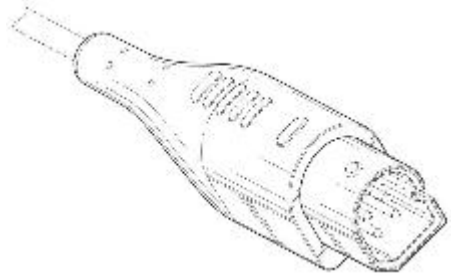


Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design

Schutzmöglichkeiten

Beispielprodukte:



Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design

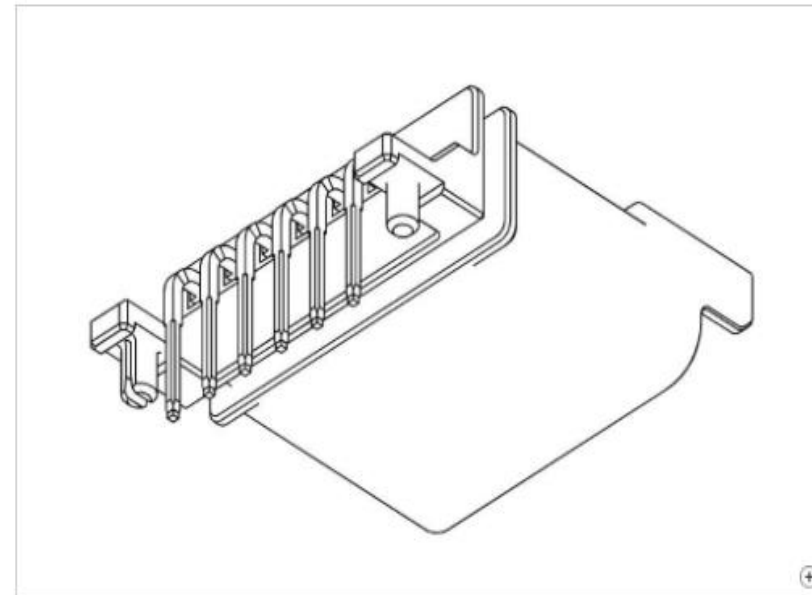
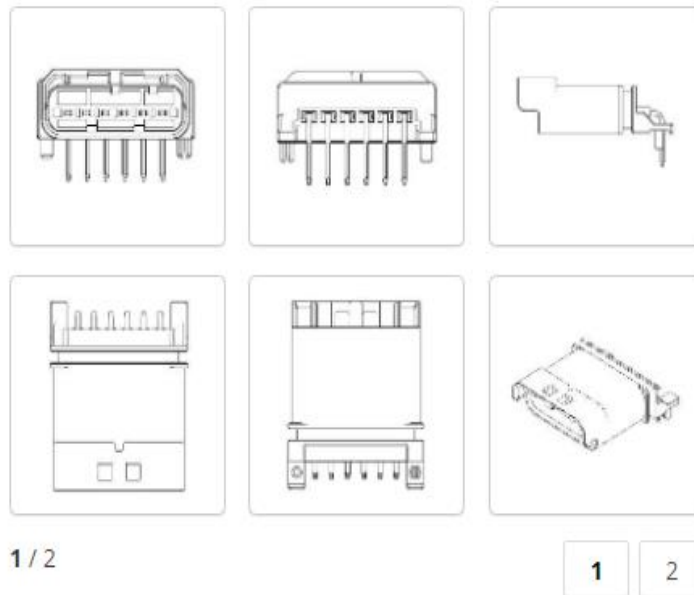
Schutzvoraussetzungen

- Schutz entsteht i.d.R. durch Eintragung (z.B. DPMA, EUIPO)
 - oder durch Benutzung als nicht-eingetragenes EU-Design
- Dauer: 25 Jahre
 - nicht-eingetragenes EU-Design: 3 Jahre
- Design muss **neu & eigenartig** sein
- Das Amt prüft Anmeldung aber nur auf formale Unstimmigkeiten!

Schwerpunkt Design

Anmeldestrategie

- Passende LOCARNO-Warenklassifikation wählen
- Maximal **7 Abbildungen** erlaubt (z.B. Zeichnungen, Fotos)
- Möglichst alle Perspektiven abdecken
- Zwingend: Merkmale erkennbar & Gesamteindruck konsistent



Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design

Anmeldestrategie

- **Teilschutz** möglich, wenn erkennbar (z.B. Farbe, gestrichelt, Erläuterungstext)

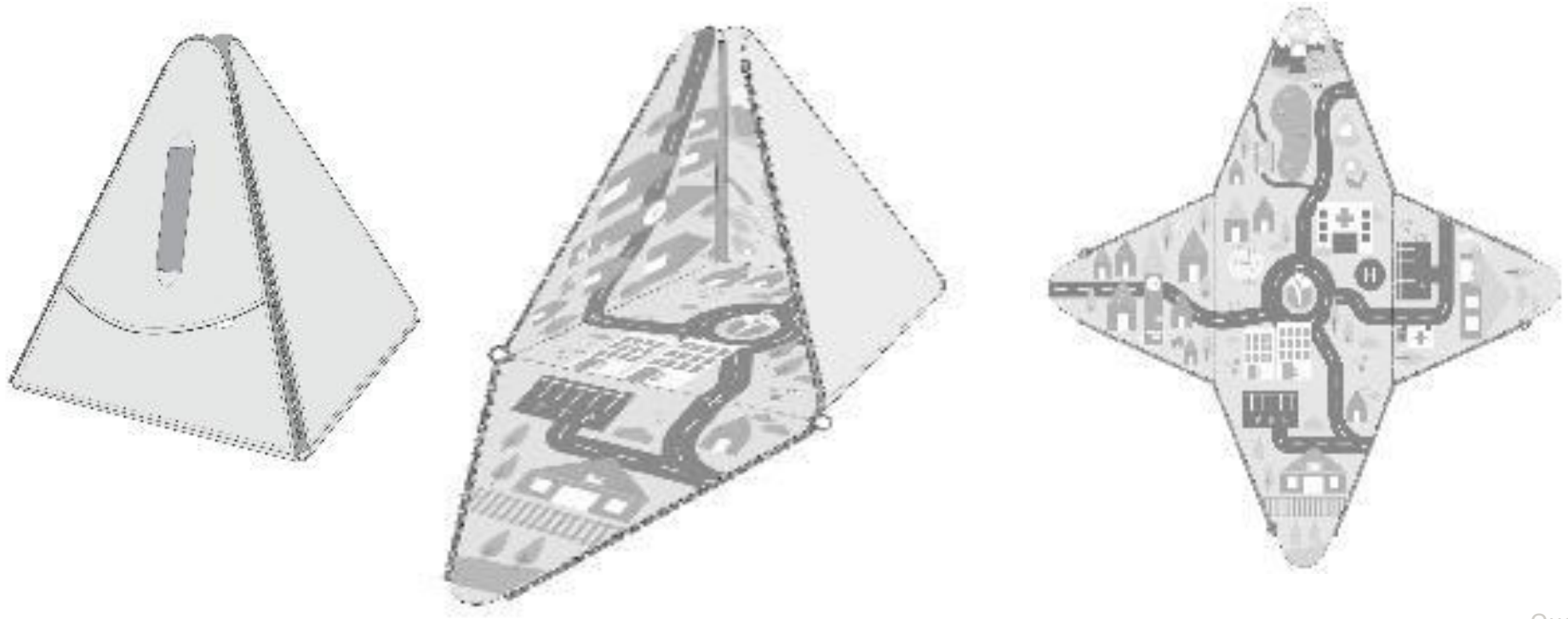


Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design

Anmeldestrategie

- Schutz von **alternierenden Positionen** möglich



Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design

Anmeldestrategie

- **Markennamen** sind lediglich Gestaltungsmerkmale




Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design


Anmeldestrategie

- **Sammelanmeldungen** mehrerer Designs derselben LOCARNO-Klasse möglich
 - Günstiger als mehrere Einzelanmeldungen!




EM02042937-0001 
Bottles, Drinks Bottles



EM02042937-0002 
Bottles, Drinks Bottles



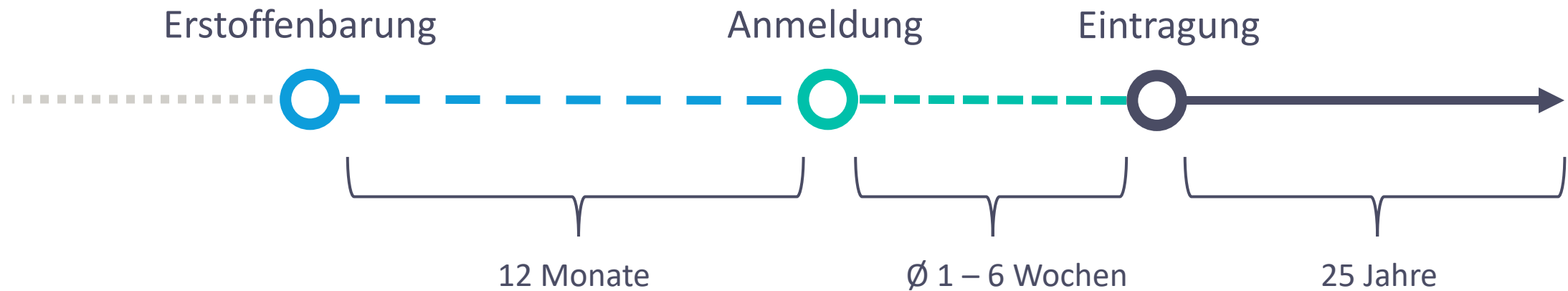
EM02042937-0003 
Bottles, Drinks Bottles

Quelle: Designregister

Schwerpunkt Design

Neuheit

- **Neu** = Kein identisches Design vor Anmeldung veröffentlicht (z.B. Internet, Messe, Zeitschrift)
- Außer Designer oder Dritter veröffentlicht innerhalb Neuheitsschonfrist selbst



Schwerpunkt Design

Eigenart

- **Eigenart** = Abweichender Gesamteindruck des Designs zum vorbekannten Formenschatz
 - ⇔ unabhängig von LOCARNO-Warenklassifikation
- Gesamteindruck wird durch Merkmale geprägt
 - ⇔ es sei denn diese sind technisch-bedingt oder vorbekannt

Faustformel:

**Je größer der Formenschatz, desto kleiner der Gestaltungsspielraum.
Je kleiner der Gestaltungsspielraum, desto eher führt ein abweichendes Merkmal zu einem
abweichenden Gesamteindruck (= Eigenart).**

Schwerpunkt Design

Eigenart

Geschütztes
Design



Angegriffenes
Produkt



Ähnlicher
Gesamteindruck?

NEIN!

OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200

Schwerpunkt Design

Eigenart

Geschütztes
Design

12.1



12.2



Angegriffenes
Produkt



Ähnlicher
Gesamteindruck?

JA!

OLG Hamburg GRUR-RS 2017,
144710 Marke Ferrucci

402020000176-0004.1



Schwerpunkt Design

Kosten

	 Deutsches Patent- und Markenamt	 EUIPO AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Anmeldung	EUR 60	EUR 350 (+ EUR 150 für jedes weitere)
Recherche (nicht zu Beginn erforderl.)	EUR 900 – 2.000	EUR 3.000 – ...

Gliederung

I.	Geistiges Eigentum im Überblick	3
II.	Schwerpunkt Marke	15
III.	Schwerpunkt Design	27
IV.	Praxistipps	41

Praxistipps

- Rechtsordnung schützt Ihr Leistungsergebnis!
- **Eingetragene Schutzrechte vor nicht-eingetragenen**
- ➤ langfristig kostengünstiger
 - leichter durchsetzbar
 - erhöhen den Unternehmenswert
- Prioritätsprinzip beachten
- Vorherige Recherche unabdingbar (z.B. DPMA-Register, EUIPO eSearch, TMView, DesignView, Global Brand Database)

Praxistipps

Bei allen kreativen Leistungen gilt:

- ✓ Klären Sie vorher die **Identität** und das Verhältnis zu dem Inhaber der Rechte
- ✓ Lassen Sie sich vorher entsprechend Rechte oder **Erlaubnisse** einräumen
- ✓ **Dokumentieren** Sie jederzeit sämtliche Vorgänge
 - E-Mails/Schriftverkehr/Telefonate/Treffen
 - Webseiten/Domains
 - Rechnungen/Umsatzlisten
 - ...

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!

p.klein@vossius.eu



Kontakt

Unsere Standorte

München (Main Office)

Siebertstraße 3
81675 München, Germany
Tel. +49 (0)89 41304-0
Fax +49 (0)89 41304-111
info@vossius.eu

Düsseldorf

Georg-Glock-Straße 3
40474 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0)211 210913-315
Fax +49 (0)211 210913-330
duesseldorf@vossius.eu

Berlin

Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin, Germany
Tel. +49 (0)30 340609-501
Fax +49 (0)30 340609-512
berlin@vossius.eu

Basel

Hirschgässlein 11
Postfach
4010 Basel, Switzerland
Tel. +41 (0)61 5601-490
Fax +41 (0)61 5601-488
basel@vossius.eu

www.vossius.eu
info@vossius.eu