

ALLGEMEINE RECHTSFRAGEN – R37

Stand: November 2019

Ihr Ansprechpartner
Ass. Heike Cloß

E-Mail
heike.closs@saarland.ihk.de

Tel.
(0681) 9520-600

Fax
(0681) 9520-690

Gewerbliche Schutzrechte

Aus Geschmacksmustergesetz wird Designgesetz

Am 16.10.2013 wurden die Änderungen zum Geschmacksmustergesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit heißt das Geschmacksmustergesetz ab dem 01.01.2014 künftig Designgesetz, entsprechende Registrierungen werden als eingetragenes Design bezeichnet. Bereits zuvor, nämlich ab dem 17.10.2013 treten die strafrechtlichen Verschärfungen wegen der Verfolgung von gewerbsmäßiger Markenpiraterie in Kraft.

Vorbemerkung

Bei Unternehmensneugründungen sollte der Name des künftigen Unternehmens sowohl aus firmenrechtlicher wie auch aus gewerberechtlicher Sicht überprüft werden. Die Namensgebung ist nämlich nach beiden Rechtsgebieten unterschiedlich.

Ein weit verbreiteter **Irrglaube** in diesem Zusammenhang ist, dass zum Beispiel nach dem Eintrag eines Firmennamens im Handelsregister beim Registergericht oder der Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München alles „wasserdicht“ sei. Denn die deutschen Amtsgerichte prüfen bei einer Anmeldung **nicht**, ob derselbe oder ein ähnlicher Firmenname bereits existiert. Ebenso das DPMA: Es beurteilt Markenmeldungen – egal ob Bild- oder Wortmarken und auch Industriedesigns – nach rein formalen Gesichtspunkten. Ganz wichtig sind deshalb die Durchführung von Recherchen im Vorfeld, bevor ein gewerbliches Schutzrecht angemeldet wird.

Allgemeines

Gewerbliche Schutzrechte gewähren eine bestimmte, andere ausschließende Schutzrechtsposition. Dieser Schutz ist erforderlich, weil **generell** das **Prinzip der Nachahmungsfreiheit** gilt.

Beispielsweise wird einem Erfinder, der ein Patent anmeldet, ermöglicht, durch das vorübergehende Monopol für die gewerbliche Nutzung der Erfindung, eine herausgehobene oder **Alleinstellung** am Markt zu erwerben und die hohen Entwicklungskosten zu refinanzieren. Andererseits wird durch die Veröffentlichung verhindert, dass der technische Fortschritt durch Geheimhaltung gebremst wird.

Gewerbliche Schutzrechte sollen letztlich die Innovation und Kreativität in einer Volkswirtschaft fördern.

Zu den gewerblichen **Schutzrechten** zählen vor allem

- das Patent,
- das Gebrauchsmuster,
- das Geschmacksmuster,
- die Marke.

Gewerblicher Rechtsschutz ergibt sich auch aus dem Urhebergesetz (→**R31a**, Urheberrecht, **Kennzahl 43**) und erfolgt über das Wettbewerbsrecht. Inländer und Personen mit Sitz in Deutschland können ihre **gewerblichen Schutzrechte anmelden**, jeder andere muss sich anwaltlich vertreten lassen.

Wer eine Marke, ein Patent oder ein Gebrauchsmuster bzw. Geschmacksmuster anmelden möchte, wendet sich an das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA): <http://www.dpma.de>

Einzelne Schutzrechte

Patent und Gebrauchsmuster sind Schutzrechte für **technische Erfindungen**, die neu sind. Eine zum Patent angemeldete Erfindung wird inhaltlich und formal, eine zum Gebrauchsmuster angemeldete Erfindung formal und nur teilweise nach sachlichen Schutzvoraussetzungen von der zuständigen Stelle geprüft.

Die **nichttechnischen Schutzrechte** sind im Wesentlichen das **Geschmacksmuster und die Marke**. Das Geschmacksmuster - der Name ist missverständlich - schützt das gesamte **äußere Erscheinungsbild** eines Erzeugnisses, also das Design. Marken kennzeichnen Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Schutzzähig sind dabei Zeichen, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Wörter, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, Farben und akustische Signale können als Marke geschützt werden.

Patent

Eine patentfähige **Erfindung** muss

- **neu** sein,
- auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen,
- gewerblich anwendbar sein.

Neu ist, was nicht zum Stand der Technik gehört. Als **erfinderisch ist eine Tätigkeit** dann einzustufen, wenn ein durchschnittlicher, mit der Materie vertrauter Fachmann nach dem Stand der Technik nicht in der Lage wäre, zu dieser technischen Entwicklung zu gelangen (sogenannte Erfindungshöhe).

Geschützt werden

- technische Gegenstände,
- chemische Erzeugnisse,
- Verfahren.

Wenn diese Voraussetzungen zutreffen, kann das Patent **schriftlich** unter Zahlung einer entsprechenden Gebühr beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München angemeldet werden.

Die wichtigsten **einzureichenden** Unterlagen sind

- das ausgefüllte Antragsformular,
- die Beschreibung, gegebenenfalls mit Zeichnung,
- Liste mit einer Aufstellung der Schutzansprüche,
- eine Zusammenfassung,
- die Erfinderbenennung.

Ein fertiger Prototyp wird für die Eintragung normalerweise nicht benötigt.

Umfang der Schutzwirkung

Eine **eingeschränkte** Schutzwirkung beginnt mit der Offenlegung der Erfindung (normalerweise 18 Monate nach der Anmeldung). Die **volle** Schutzwirkung beginnt mit der Erteilung des Patents, wobei vom Anmeldetag an mit **mindestens zwei Jahren** bis zur Erteilung gerechnet werden muss. Die **maximale Laufzeit** beträgt **20 Jahre**. Das Patent wird nur aufrechterhalten, wenn und solange die **Jahresgebühr** an das DPMA gezahlt wird. Ein beim DPMA in München angemeldetes **deutsches Patent** entfaltet seine **Schutzwirkung nur in Deutschland**.

Durch ein **europäisches Patent** kann eine Schutzwirkung für 34 europäische Staaten erreicht werden. Detailinformationen über europäische Patente finden Sie auf den Internetseiten des Europäischen Patentamtes unter <http://www.epo.org>. Eine **internationale Patentanmeldung** nach dem PCT (Patent Cooperation Treaty) führt nur zu einer Vielzahl von nationalen Schutzrechten. Der PCT umfasst gegenwärtig 139 Vertragsstaaten, die im Wege einer internationalen Anmeldung für ein Patent „bestimmt“ werden können. Dazu können Sie eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt als Übermittlungsbehörde einreichen. Das DPMA übermittelt Ihre Anmeldung an die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Diese steuert das weitere internationale Verfahren. Weitere Informationen können Sie einsehen unter <http://www.wipo.int/pct/en/>.

Ab **Januar 2014** gibt es die Möglichkeit, ein **europäisches Patent** zu erreichen. Für dieses EU-weit geltende Patent wird auch ein einheitliches Patentgericht eingerichtet. Dann können Erfinder künftig bei der Europäischen Patentorganisation in München **ein einheitliches EU-Patent für alle 25 teilnehmenden Mitgliedsstaaten** beantragen. Die Unterlagen für die Anmeldung müssen in den Sprachen Englisch, Französisch oder Deutsch eingereicht werden. Liegt ein Antrag in einer anderen Sprachfassung vor, muss eine Übersetzung in eine der drei Amtssprachen beigefügt werden. Die aktuellen Gebühren können unter www.dpma.de in der Rubrik „Patent“ unter dem Unterpunkt „Gebühren“ eingesehen werden.

Kosten

Die Gebühren für ein **deutsches Patent** variieren, je nachdem welche Anmeldeart man wählt. Bei einem europäischen Patent sind - neben den amtlichen Gebühren des europäischen Patentamtes - Übersetzungskosten, nationale Jahresgebühren, Anwaltskosten etc. zu berücksichtigen. Ähnliches gilt für die internationale Patentanmeldung bei der WIPO über das deutsche oder europäische Patentamt. Für das künftige europäische Patent soll nach Angaben der EU-Kommission sich die Gebühr auf 4.725,00 € belaufen.

Gebrauchsmuster

Als Gebrauchsmuster können **alle technischen Erfindungen** geschützt werden. Dazu zählen auch chemische Stoffe, Nahrungs- und Arzneimittel. **Ausgenommen** sind immer **Verfahren** wie beispielsweise Herstellungs- und Arbeitsverfahren, Messvorgänge usw.. Das Gebrauchsmuster ist ein **ungeprüftes Schutzrecht**. Im Eintragungsverfahren werden deshalb Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit nicht geprüft. Es ist deshalb wichtig, dass im Vorfeld der Eintragung durch den Antragsteller selbst **Recherchen** durchgeführt werden. Unter www.dpma.de können kostenfrei die Datenbanken genutzt werden, um entsprechende Recherchen durchzuführen. In den Auskunftsstellen in München, Berlin und Jena wird persönlich oder telefonisch, per Fax und per Mail auch Auskunft gegeben, ob der Stand der Technik durch das neu angemeldete Gebrauchsmuster eingehalten wird. Darüber hinaus können auch die **Patentinformationszentren** kontaktiert werden. Die entsprechenden Stellen sind unter www.piznet.de einzusehen.

Einzureichen sind im Prinzip dieselben Unterlagen wie beim Patent, allerdings bei der Gebrauchsmusterstelle des DPMA in München. Im Unterschied zum Patent gibt es keine europäische Gebrauchsmusteranmeldung und auch eine internationale Gebrauchsmusteranmeldung ist nicht möglich.

Umfang der Schutzwirkung

Mit der Eintragung entsteht der **volle Schutz**. Vom Tag der Anmeldung bis zur Eintragung sollte man mit ca. **drei Monaten** rechnen. Die maximale Laufzeit beträgt **zehn Jahre**, wenn die jeweiligen erstmalig nach drei Jahren anfallenden **Jahresgebühren** entrichtet werden. Ein bei der Gebrauchsmusterstelle beim DPMA in München angemeldetes Gebrauchsmuster entfaltet Wirkung **nur in Deutschland**.

Kosten

Die reine Anmeldegebühr beträgt bei elektronischer Anmeldung 30,00 €, bei einer Anmeldung in Papierform 40,00 €. Eine Recherchegebühr würde 250,00 € betragen. Hinzukommen noch die Aufrechterhaltungsgebühren, die kontinuierlich steigen. Bei Vertretung durch einen Patent- oder Rechtsanwalt kommen noch entsprechende Honorare und Auslagen hinzu.

Geschmacksmuster

Das Geschmacksmuster ist ein **Designschutz für Form- und Farbgestaltungen**. Das Geschmacksmuster schützt die **zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Teils oder eines ganzen Erzeugnisses**. Geschützt werden kann die Gestalt einer Fläche oder die Gestaltung eines dreidimensionalen Gegenstandes. Die mit einer Geschmacksmusteranmeldung eingereichte Darstellung des Musters legt Gegenstand und Umfang des Schutzrechtes fest. Die Anmeldung ist deshalb von zentraler Bedeutung. Geschützt ist nur das, was sich aus der Darstellung selbst ergibt.

Geschmacksmuster können von Unternehmen oder Privatpersonen angemeldet werden. Der Geschmacksmusterschutz entsteht durch Eintragung des Musters in das vom DPMA geführten Registers. Es gilt im gesamten Bundesgebiet. Die **Schutzdauer** des Geschmacksmusters beträgt **maximal 25 Jahre ab dem Anmeldetag**. Wenn das Design in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in weiteren Ländern vermarktet werden soll, kann ein EU-weites Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder auch ein internationales Geschmacksmuster angemeldet werden.

Geprüft wird bei der Geschmacksmusteranmeldung nur, **ob die formalen Vorschriften** für die Anmeldung **erfüllt** sind. Die **materiellen Schutzvoraussetzungen**, Neuheit und Eigentümlichkeit, **werden nicht geprüft**. Ob ein Schutzrecht tatsächlich besteht oder bestand, würde gegebenenfalls erst im Streitfall durch die ordentlichen Gerichte geklärt.

Es **empfiehlt** sich daher - wie beim Gebrauchsmuster - vor der Anmeldung eine **Recherche** durchzuführen. Die Recherche kann in der amtlichen Publikations- und Registerdatenbank DPMA-Register nach allen seit dem 1. Juli 1988 eingetragenen deutschen Geschmacksmustern recherchiert werden. Eine Online-Recherche aller Schutzrechtsveröffentlichungen ist möglich unter <http://register.dpma.de>. Daneben kann auch in den Datenbanken des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (<http://oami.europa.eu>) und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (<http://wipo.inf>) recherchiert werden.

Umfang der Schutzwirkung

Die Schutzwirkung beginnt **bereits mit der Anmeldung**. Hier zeigt sich die Nähe des Geschmacksmusterrechts zum Urheberrecht und der Unterschied zu den bereits angeführten technischen Schutzrechten und zur Marke. Die entstehen erst mit Erteilung bzw. Veröffentlichung einer amtlichen Eintragung. Die **Bekanntmachung des Geschmacksmusters** im elektronischen Geschmacksmusterblatt kann **bis zu 30 Monate aufgeschoben** werden. Dies kann zweckmäßig sein, wenn Sie zunächst abwarten wollen, ob Ihr Produkt vom Markt angenommen wird oder wenn Sie das Muster aus anderen Gründen vorläufig geheim halten wollen. Bei Aufschiebung der Bekanntmachung ist der Geschmacksmusterschutz zunächst auf 30 Monate begrenzt. In dieser Zeit können Sie sich entscheiden, ob Sie den Schutz auf **fünf Jahre** ab dem Anmeldetag erstrecken wollen. Der Schutz kann **maximal vier Mal** bis zur Höchstschutzdauer von **25 Jahren** aufrechterhalten werden. Neben dem nach dem Geschmacksmustergesetz in Deutschland wirkenden Schutz besteht auch die Möglichkeit ein (europäisches) Gemeinschaftsgeschmacksmuster bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) anzumelden. Die Anträge können beim DPMA eingereicht werden, das die Unterlagen dann weiterleitet.

Kosten

Die amtliche Gebühr beträgt bei elektronischer Anmeldung 60,00 €, bei einer Anmeldung in Papierform 70,00 €. Dazu kommen die Kosten für die Veröffentlichung der Darstellung des Geschmacksmusters im Geschmacksmusterblatt in Höhe von mindestens 70,00 €. Zu berücksichtigen sind vor allem die eigenen Kosten für die Erstellung der Zeichnungen und Photographien bei der Anmeldung. Bei der Hinzuziehung eines Patent- oder Rechtsanwalts sind dessen Honorar und Auslagen zu bedenken. Schließlich fallen die entsprechenden Verlängerungsgebühren an.

Marken

Eine Marke dient der Kennzeichnung von **Waren** oder **Dienstleistungen** eines Unternehmens. Schutzzfähig sind **Zeichen**, die **geeignet** sind, **Waren oder Dienstleistungen** eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das können z. B. Wörter, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen aber auch Farben und Hörzeichen sein.

Der **Markenschutz** entsteht entweder **durch Eintragung** in das vom DPMA geführte Register nach entsprechender Anmeldung **oder durch Benutzung**, soweit das entsprechende Zeichen **Verkehrsgeltung** erlangt hat. Als Antrag sollte das vom DPMA herausgegebene Formblatt verwendet werden. Dabei ist die Marke - so wie sie geschützt werden soll - im Antrag wiederzugeben. Auf diesem Formblatt sind insbesondere die Waren und Dienstleistungen zu benennen, die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnet werden sollen. Damit wird der Schutzzumfang beschrieben. Das DPMA ordnet dieses Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis dann verschiedenen Klassen zu, die in einem internationalen Klassifikationsabkommen festgelegt sind.

Bedenken sollte man, dass eine nachträgliche Erweiterung des Waren- und/ oder Dienstleistungsverzeichnisses nicht möglich ist. Es empfiehlt sich, die Empfehlungsliste des DPMA zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen zu nutzen. Ansonsten sind allgemeingebrauchliche Begriffe zu verwenden.

Neben den formellen Anmeldungserfordernissen **prüft** das DPMA insbesondere das Entgegenstehen **absoluter Eintragungshindernisse**. So werden Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlen, nicht eingetragen. Dies trifft beispielsweise auf rein beschreibende Sachangaben zu.

Das DPMA **prüft nicht** von sich aus das **Entgegenstehen älterer eingetragener Rechte**. Die Inhaber älterer angemeldeter oder eingetragener Rechte müssen vielmehr innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung Widerspruch einlegen. Dann wird die Eintragung wieder gelöscht.

Um rechtliche Auseinandersetzungen diesbezüglich zu vermeiden, **empfiehlt** es sich auch hier, vor Anmeldung selbst eine Recherche bei den Patentinformationszentren des DPMA durchzuführen.

Umfang der Schutzwirkung

Die Schutzdauer beträgt **zehn Jahre** und kann durch rechtzeitige Einzahlung der Verlängerungsgebühr um **je weitere zehn Jahre** verlängert werden. Eine nach dem Markengesetz beim DPMA angemeldete Marke entfaltet Schutzwirkung nur in **Deutschland**. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeiten der Anmeldung einer (europäischen) Gemeinschaftsmarke beim HABM und der internationalen Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen.

Kosten

Die Anmeldegebühr einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen beträgt 290,00 € (elektronische Anmeldung) bzw. 300,00 € (Anmeldung in Papierform). Jede weitere Klasse kostet jeweils 100,00 €. Die Verlängerungsgebühr in Höhe von 750,00 € ist jeweils bei der Verlängerung zu zahlen. Bei der Hinzuziehung eines Patent- oder Rechtsanwalts kommen die entsprechenden Kosten hinzu. Die Gebühren des EU-Markenamtes für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken wurden zum 1. Mai 2009 gesenkt. Zu zahlen ist nur noch die Anmeldegebühr, die Eintragungsgebühr entfiel.

Urheberrecht

➔ Infoblatt R31, Kennzahl 43

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Auch das UWG schützt in Grenzen das Produkt. Schutz wird dabei nur eigenartigen Erzeugnissen gewährt, denen Merkmale anhaften, die auf die betriebliche Herkunft oder die besondere Qualität der Produkte hinweisen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit herrscht. Einen Schutz entfaltet das UWG nur, wenn die Nachahmungshandlung als **verwerflich** einzustufen ist, wobei auf das Verhalten im Wettbewerb abgestellt wird.

Die **Produktpiraterie** ist dabei eine Form der Nachahmung. Der Nachahmer tritt bei dieser Fallgruppe wie der Originalhersteller auf. Er gibt seine eigene Leistung als fremde aus, um dadurch den Ruf des Originalherstellers auszubeuten oder diesen zur Empfehlung der eigenen Ware als Vorspann zu verwenden. Gegen diese Form der Nachahmung sollte sich das betroffene Unternehmen mittels eines gezielten Schutzmanagements erwehren.

Darunter fällt zum einen die strikte Anwendung der oben aufgeführten Schutzrechte, die das Unternehmen auch **gerichtlich** geltend machen muss. Des Weiteren sind

- eine umfassende Dokumentation des eigenen Produktes, um gezielter Plagiate angreifen zu können,
- eine Erweiterung der Produktsicherung bzw. fälschungssichere Produkte,
- die Benennung eines Beauftragten für gewerbliche Schutzrechte,
- eine umfassende Marktbeobachtung,
- eine aggressive Vertriebsstrategie gegen vermeintliche Billiganbieter

zu überlegen.

Auch sollte schon bei Vergabe der Lizenzen auf Seriosität der Geschäftspartner geachtet werden.

Adressen

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12
80331 München
Tel.: 089/ 2195-0
Fax: 089/ 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>
E-Mail: post@dpma.de

Europäisches Patentamt München

Erhardtstrasse 27
80469 München
Tel.: 089/ 2399-0
Fax: 089/ 2399-4560
Internet: http://www.epo.org/index_d.html
E-Mail: council@epo.org

Europäisches Patentamt (Dienststelle Berlin)

Gitschiner Strasse 103
10969 Berlin
Tel: 030/ 25901-0

Patentankammer - Körperschaft des Öffentlichen Rechts

Tal 29
80331 München
Tel.: 089/ 242278-0
Fax: 089/ 242278-24
Internet: <http://www.patentanwalt.de/>
E-Mail: dpak@patentanwalt.de

Weltorganisation für geistiges Eigentum (WI- PO)

34, Chemin de Colombettes
CH - 1211 Genf 20
Tel.: 0041/ 22-7309111
Fax: 0041/ 22-7335428
Internet: <http://www.wipo.int>

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Avenida de Europa 4
E - 03008 Alicante
Tel.: 0034/ 9651391-00
Fax: 0034/ 965131344
Internet: <http://www.oami.europa.eu>

Bundespatentgericht

Cincinnatistraße 64
81549 München
Postfach 90 02 53
81502 München
Tel.: 089/69937-0
Fax: 089/69937-5100
E-Mail: bundespatentgericht@bpatg.bund.de
Internet: <http://www.bundespatentgericht.de/>

*Mitgliedsunternehmen der IHK Saarland und sol-
che Personen, die im Saarland die Gründung eines
Unternehmens planen, erhalten weitere Informatio-
nen bei:*

Patent- und Markenzentrum Saar - PMZ

Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken

Jörg Schlimmer

Tel.: 0681/ 9520-462
Fax: 0681/ 583150
E-Mail: joerg.schlimmer@saaris.de
Internet: <http://www.saaris.de>

*Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann
eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.*