

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff



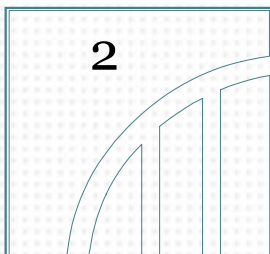
Patentanwälte - European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys

Patentanwalt Gunnar Siekmann, Dipl.Phys. LL.M.

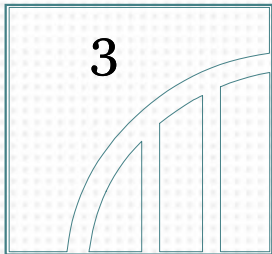
28.OPMF 21.11.2024

Grundlagen des Markenschutzes und des Patentschutzes

Wie entstehen die Schutzrechte?

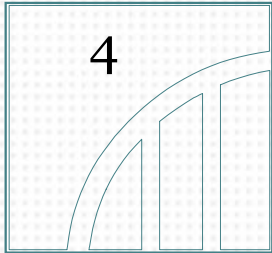


Schutzgesetz	Schutzgegenstand	Entstehungs- tatbestand
Patentgesetz (PatG)	Technische Erfindung	Verfahren, DPMA
Gebrauchsmuster- gesetz (GebrauchsmG)	Technische Erfindung	Verfahren, DPMA
Designgesetz(DesignG)	Ästhetische Darstellung	Verfahren, DPMA
Markengesetz (MarkenG)	<ul style="list-style-type: none"> • Eingetragene Marke • Nicht eingetragene Marke • Geschäftliche Bezeichnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahren, DPMA • Kein Verfahren • Kein Verfahren
Urheberrechtsgesetz (UrhG)	<ul style="list-style-type: none"> • Schöpferische Werke • Leistungen auf kulturellem Gebiet 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Verfahren • Kein Verfahren



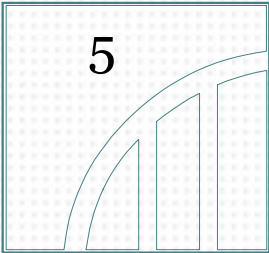
Diese Schutzrechte haben Sie bzw. Ihr Unternehmen bereits

- **Geschäftliche Bezeichnungen wie die Unternehmungskennzeichen**
 - im Umfang der jeweiligen Benutzung
 - auch international gemäß Artikel 8 PVÜ
- **Urheberrechte**
 - entstehen automatisch mit Schaffung des Werks
 - Betriebsanleitungen, besondere Grafiken, Software
 - Schutz nur bei Kopie
- **Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster**
 - für Gebrauchsdesign
 - ab erstmaliger Ausstellung in der EU
 - Laufzeit: Drei Jahre ab erstmaliger Ausstellung



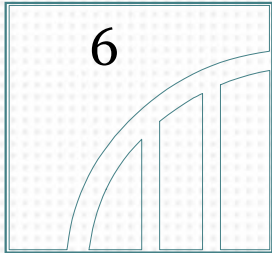
Rechtsnatur der Marke

- Eine Marke ist ein Kennzeichen, das benutzt wird, um Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- Marke ist damit ein **produktspezifizierendes Unterscheidungszeichen**, sowie ein
- verselbständigtetes Recht gegenüber der Person des Kaufmanns und der Ware selbst
- Marke hat im Geschäftsleben Bedeutung, ohne dass das dahinterstehende Unternehmen gekannt wird



Entstehung einer Marke

- Markenschutz entsteht grundsätzlich durch Registrierung (§ 4 Nr. 1 MarkenG)
 - Anmeldung beim DPMA in München,
 - EU IPO (früher HABM) in Alicante
 - WIPO in Genf
- Ausnahmsweise auch:
 - Marke kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) = Benutzungsmarke

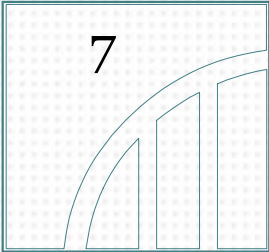


Priorität

- Grundsatz der Priorität § 6 MarkenG:

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

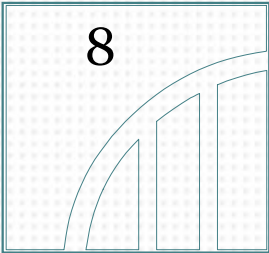
- im Kollisionsfall ist der Zeitrang der Rechte maßgeblich
- der Prioritäts-/Anmeldetag bestimmt den Zeitrang des eingetragenen Rechts
- bei durch Benutzung erworbener Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (§ 4 Nr. 2 MarkenG) bestimmt der Zeitpunkt des Rechtserwerbs den Zeitrang



Eingetragene Marke § 4 Nr. 1

§ 3 MarkenG: Beispielhafte Aufzählung markenfähiger Zeichen

- Wortzeichen, Buchstaben, Zahlen, Mehrwortzeichen
 - Bildzeichen, Kombinationszeichen aus Wort- und Bildbestandteilen
 - Dreidimensionale Gestaltungen
 - Hörzeichen
 - Farben
- § 3 Abs. 2 MarkenG: Nicht dem Markenschutz zugängliche Zeichen
 - keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG
 - keine relativen Schutzhindernisse §§ 9, 42 MarkenG, werden allerdings erst auf einen Widerspruch hin geprüft.
 - eingetragene Marke genießt Schutz in Deutschland



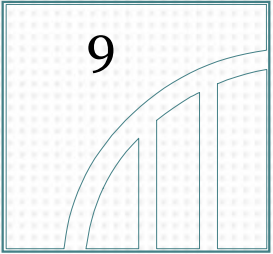
SM



TM

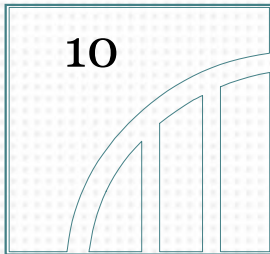


Audi
Vorsprung durch Technik



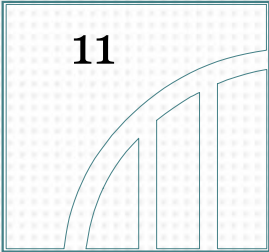
Absolute Schutzhindernisse

- Mangelnde ~~graphische~~ Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG
 - **Mangelnde (konkrete/produktbezogene) Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG**
 - **Freihaltebedürfnis (Wettbewerberbezogen), § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG**
 - Gattungsbezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
 - Täuschende Zeichen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG
 - Ausnahmen bei Marken mit Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG
-
- diese Schutzhindernisse werden von Amtswegen geprüft, nicht ob es ältere Rechte gibt



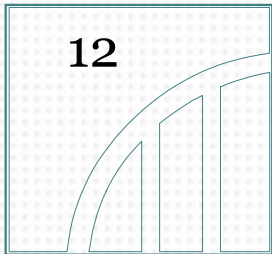
Beispiele für Zurückweisungen

- Fehlende Unterscheidungskraft z.B. „lite“ für Getränke, „marktfrisch“ für Lebensmittel als beschreibende Sachaussage fehlt hier konkrete Unterscheidungskraft
- Glatt beschreibende Begriffe „mobile office“ für den Mobilfunkbereich



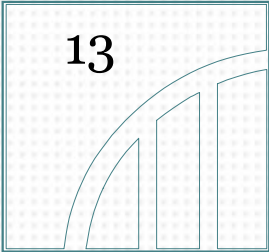
Recherchemöglichkeiten

- Markenregisterabfrage,
DPMA, eSearch des EUIPO, TMView,
Madrid Monitor
- Google
- Handelsregister.de
- Bzgl. Waren- und Dienstleistungen,
Nizzaer Klassifikation , TMClass
- Wichtig: vor Markeneintragung
Recherche und zwar nicht nur im Ident-,
sondern auch im Ähnlichkeitsbereich



Relative Schutzhindernisse (ältere Rechte)

- § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG: Identität der Marken und der Waren oder Dienstleistungen , für die die Marken eingetragen sind.
Doppelidentität
- § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: Identität oder Ähnlichkeit der Marken und Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, für die die Marken eintragen sind, da für das Publikum **Verwechslungsgefahr** besteht.
- § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG: Identität oder Ähnlichkeit der neuen Marke mit einer im Inland bekannten Marke älteren Zeitrangs, jedoch keine Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen; Benutzung der jüngeren Marke hat zur Folge, dass die ältere Marke in ihrer Unterscheidungskraft oder **Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt** oder beeinträchtigt wird.
- Prüfung nur bei Widerspruch/Löschungsklage eines Dritten

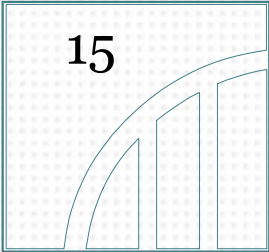


Verwechslungsgefahr

- Rechtsbegriff: Abstrakte Gefahr – tatsächliche Verwechslungen nicht erforderlich
- Grundsatz der Wechselwirkung
 - (1) **Zeichenähnlichkeit**
 - (2) **Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit**
 - (3) **Kennzeichnungskraft der älteren Marke**
- Ausgleich des geringeren Grades eines Faktors durch höheren Grad eines anderen Faktors (Wechselwirkung)
- Maßgebliche Auffassung der beteiligten Verkehrskreise (als Abnehmer der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen) – z. B. Fachleute vs. Endverbraucher

Verwechslungsgefahr

- **Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen** ist anzunehmen, wenn so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.
- **Faktoren:**
 - Regelmäßige gemeinsame **betriebliche Herkunft**
 - Regelmäßige gemeinsame Vertriebs- oder Erbringungsart (z.B. in Spezialgeschäften)
 - Art der Waren, Verwendungszweck, Nutzung

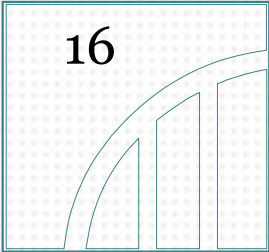


Verwechslungsgefahr

- **Beispiele für ähnliche Waren und DL:**

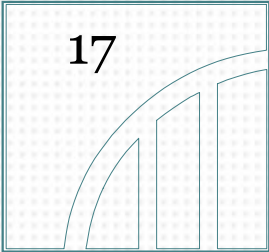
Wein = Mineralwasser; Bekleidungsstücke = Schuhe; Fahrräder = Fahrradbekleidung; Verpflegungsdienstleistungen = verschiedene Lebensmittel

Bekleidungsstücke \neq Parfum; Wein \neq Teigwaren; Waschmittel \neq Wäschereidienstleistungen



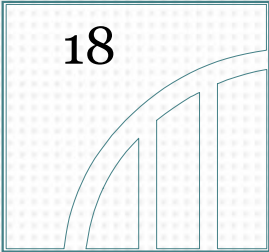
Verwechslungsgefahr

- Maßgeblich für **Zeichenähnlichkeit** ist Auffassung eines nicht unerheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise
- Verbraucherleitbild des EuGH: normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher
- Erfahrungssatz der undeutlichen Erinnerung – Verbraucher nehmen beiderseitige Marken nicht regelmäßig nebeneinander wahr, sondern urteilen aufgrund eines meist undeutlichen Erinnerungsbildes



Verwechslungsgefahr

- Hauptanwendungsfall ist **unmittelbare Verwechslungsgefahr**
- („eine Marke wird für die andere gehalten“),
Übereinstimmung genügt regelmäßig in eine der drei Kategorien
 1. **Klanglich** (z.B. Odol = Eau Dole)
 2. **(Schrift-) bildlich** (z.B. Marc = Mars)
 3. **Begrifflich** (Sinngesamt) (z.B. Rebenfreund = Traubenfreund)

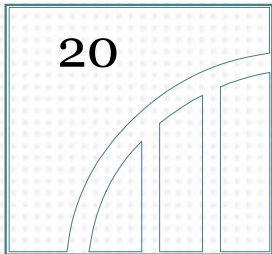


Vorteil einer eingetragenen Marke

- gewährt fünf Jahre Benutzungsschonfrist
- gewährt Schutz, solange die Verlängerungsgebühren bezahlt und die Marke tatsächlich im Geschäftsverkehr benutzt wird
- gibt im Kollisionsfall bessere Position, denn bei der Benutzungsmarke muss zunächst der Tatbestand der Verkehrsgeltung dargelegt und ggf. bewiesen werden

EU-Markenverordnung

- EU-Markenverordnung (GMV) seit 1993
- Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, UMV). Aus Gemeinschaftsmarke wurde **Unionsmarke**.
- seit 1996 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante/Spanien seit 2017 **EUIPO**
- Prinzip der Einheitlichkeit, Eintragung erfolgt nur für das gesamte EU-Gebiet
- Absolute und relative Eintragungsvoraussetzungen (Art. 7, 8 GMVO)



Internationale Registrierung, IR- Marke

über MMA (Madrider Markenabkommen): gleichzeitiger Markenschutz in vielen Ländern.

Seit dem 2003 kann eine US-Marke über eine IR-Markenmeldung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA, 1998) erhalten werden. Diesem Protokoll ist bspw. auch Japan, 2013 auch Indien beigetreten.

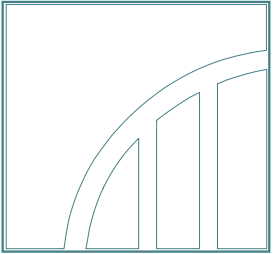
Einzureichen ist der Antrag bei der WIPO in Genf, eine eingetragene Basismarke bzw. Markenmeldung ist notwendig

oder

in jedem Staat einzeln anmelden

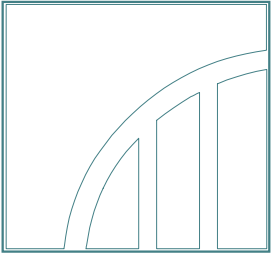
Folien

Patentrecht



Rechtsquellen des Patentrechts

- Deutsches Patentgesetz (PatG)
- Patentanmeldeverordnung (PatAnmV)
- Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG)
- Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)
- Patentszusammenarbeitsvertrag
(Patent Cooperation Treaty/PCT)
- Gesetz über internationale Patentübereinkommen
(IntPatÜG)
- Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
- Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)

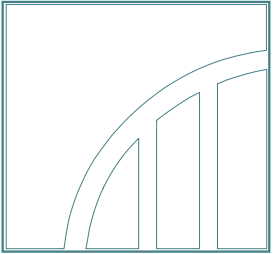


Sinn und Zweck des Patents

Belohnungstheorie

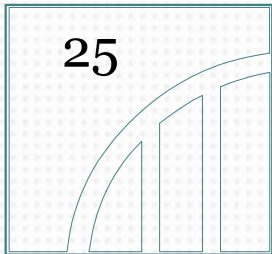


Belohnung des Erfinders, weil
er zum Wohle der Allgemeinheit
den technischen Fortschritt
gefördert hat



Wesen und Gegenstand des Patents

- Gegenstand ist die Erfindung
- Technisches Schutzrecht
(nicht auf kulturellem Sektor)
- sondern auf gewerblichem Sektor
- Ausschließlichkeitsrecht/absolutes Recht,
das gegenüber jedermann gilt



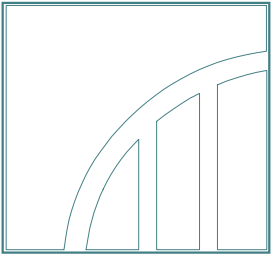
Aufgliederung der patentrechtlichen Problematiken I

Sachliche Schutzvoraussetzungen, § 1 ff. PatG:
Erfindung

Formelle Schutzvoraussetzungen:
Verfahren vor dem DPMA

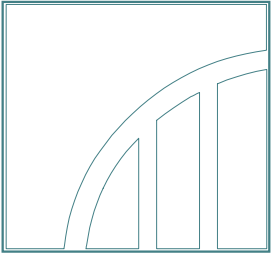
Wirkung der Anmeldung und des Patents:

- für den Patentinhaber
- für Dritte



Materiellrechtliche Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents, § 1 PatG

- eine **Erfindung**, die
- **neu** ist gemäß § 3 PatG,
- auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruht gemäß § 4 PatG
- und **gewerblich anwendbar** ist gemäß § 5 PatG



Erfindung

Definition der Erfindung:

Eine Erfindung ist eine Lehre zum technischen Handeln, mit der ein technisches Problem (Aufgabe) gelöst wird.

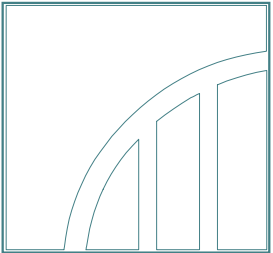
Definition der technischen Lehre:

Eine Lehre ist technisch, wenn sie sich zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit bedient

Kategorien der Erfindung:

Erzeugniserfindung und Verfahrenserfindung

Bereicherung der Technik und Nutzen für die Allgemeinheit



Neuheit der Erfindung, § 3 PatG

- § 3 S. 1 PatG:

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört

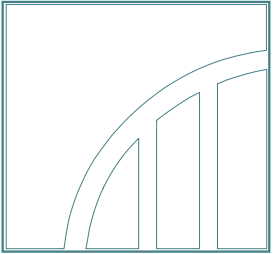
- § 3 S. 2 PatG:

Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor einem bestimmten Stichtag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

- Neuheitsschädlich sind:

- ⇒ Vorveröffentlichungen Dritter oder des Erfinders/Anmelders selbst

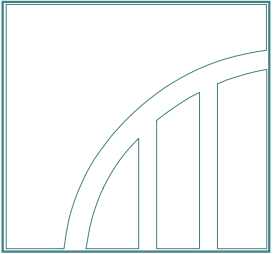
- ⇒ ältere, nicht vorveröffentlichte deutsche Patentanmeldungen, die erst am für den Zeitrang maßgeblichen Tag oder danach veröffentlicht werden



§ 1 Abs. 2 PatG

zählt Geistesgüter auf, die keine Erfindungen im Sinne von § 1 Abs.1 PatG sind

- Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden
- Ästhetische Formschöpfungen (Design)
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele
- Programme für Datenverarbeitungsanlagen (Computerprogramme)
- Wiedergabe von Informationen



- **Stichtag:**

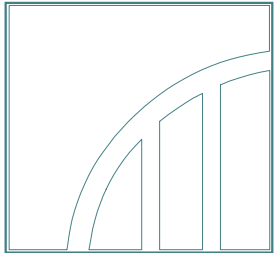
Der für den Zeitrang der Anmeldung maßgebliche Tag; Tag der Anmeldung beim DPMA oder bei Inanspruchnahme einer Priorität der Prioritätstag
(§§ 40, 41 PatG, Art. 4 PVÜ)

- **§ 3 Abs. 4 PatG:**

Offenbarungen, die früher als 6 Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt sind und auf Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder Zurschaustellung auf internationalen Ausstellungen (praktisch nur Weltausstellungen) zurückzuführen sind, sind nicht neuheitsschädlich

- **Fazit:**

- ⇒ Erfindungen nicht vor Anmeldung in Vorträgen, Fachaufsätzen oder auf Messen darlegen oder zeigen !
- ⇒ Vor Patentanmeldung umfassende Patentrecherche durchführen !



Erfinderische Tätigkeit

§ 4 PatG

- Synonym **Erfindungshöhe**
- **§ 4 PatG**

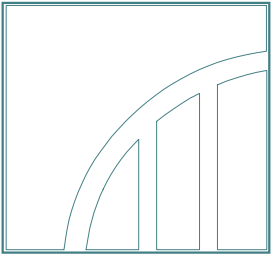
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den (Durchschnitts-) Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt

- **Stand der Technik:**

Nur vorveröffentlichter Stand der Technik nach § 3 I PatG maßgeblich, ältere Patentanmeldungen nach § 3 II PatG bleiben unberücksichtigt

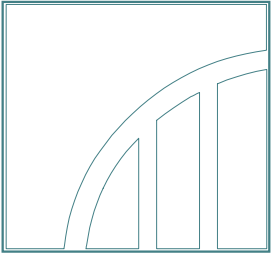
- **Maßgeblicher Zeitpunkt**

Zeitrang der Anmeldung



Kriterien der Rechtsprechung zur Beurteilung der Erfindungshöhe

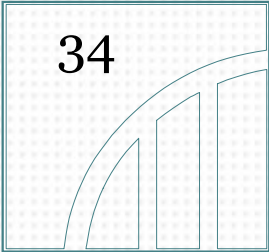
- ⇒ (+), wenn Problem schon längere Zeit bekannt und Bedürfnis nach Lösung bestand
- ⇒ (+), wenn durch die Erfindung ein Vorurteil überwunden wird
- ⇒ (+), wenn Erfindung ein Überraschungsmoment innewohnt
- ⇒ (-), wenn dasselbe Problem innerhalb kurzer Zeit mehrfach gelöst wurde
- ⇒ (-), wenn die Erfindung einen bloß wirtschaftlichen Erfolg aufweist



Gewerbliche Anwendbarkeit, § 5 PatG

§§ 2, 5 PatG, keine Patenterteilung für:

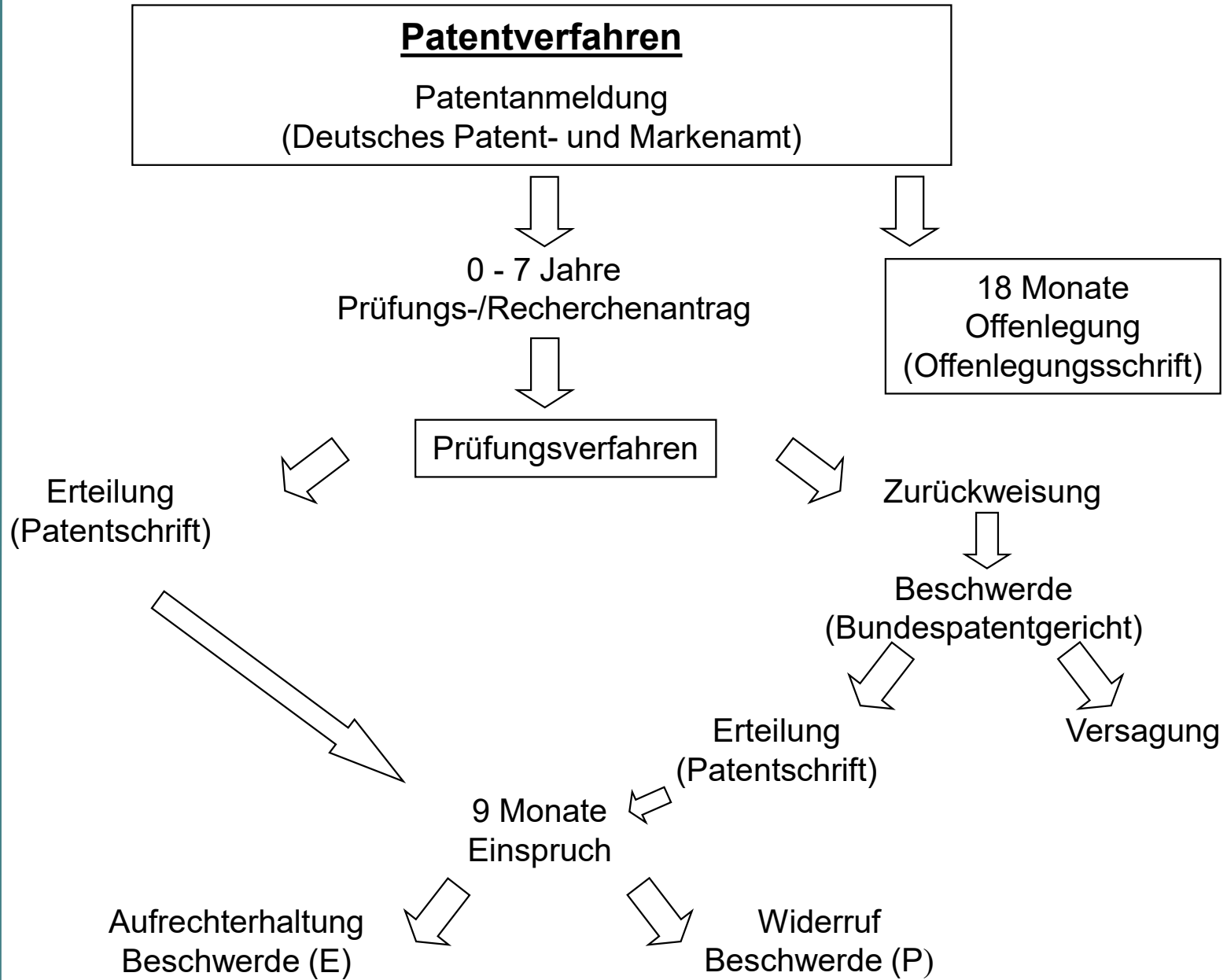
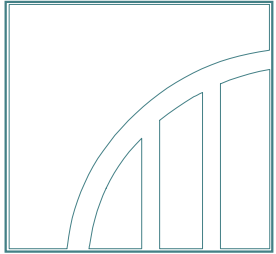
- Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt
- Pflanzensorten
- Tierarten
- Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren
- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung (Heilverfahren) und Diagnostizierverfahren

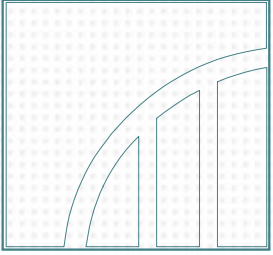


Aufgliederung der patentrechtlichen Problematiken II

Sachliche Schutzvoraussetzungen, § 1 PatG: Erfindung

- Formelle Schutzvoraussetzungen:
Verfahren vor dem DPMA, §§ 34 ff. PatG
- Wirkung der Anmeldung und des Patents:
 - für den Patentinhaber
 - für Dritte





[This Drawing is a reproduction of the Original on a reduced scale!]

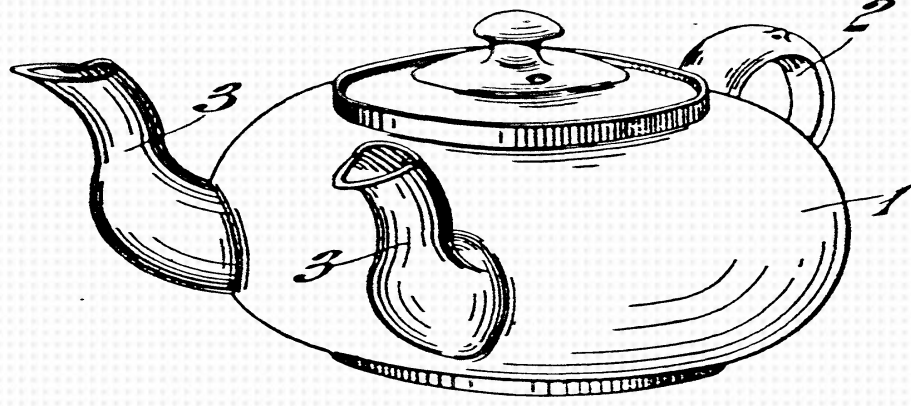


Fig. 1.

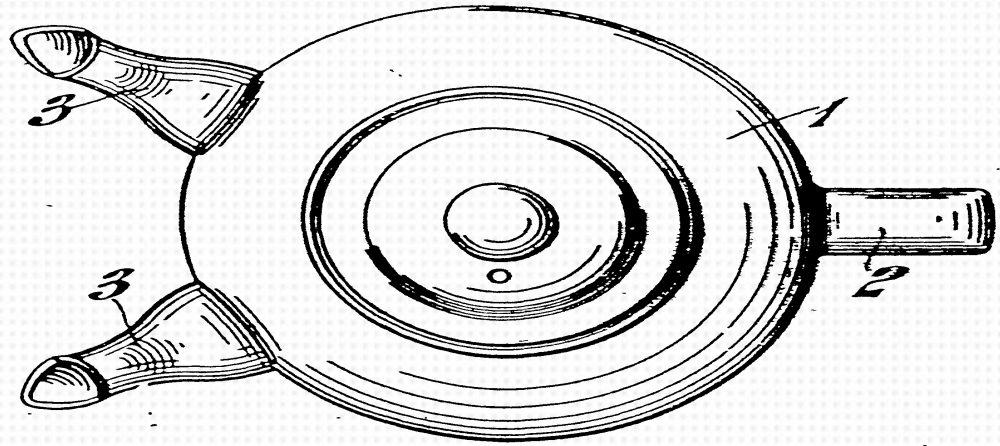
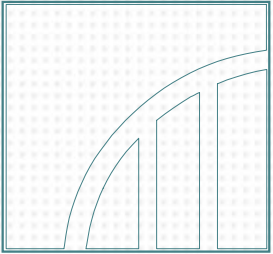


Fig. 2.

8



Patentanspruch 1 (1. Fassung)

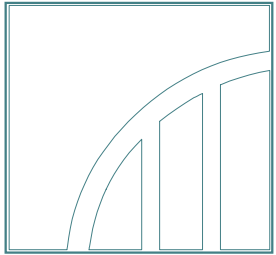
1. Teekanne mit einem kugelförmigen Kannenkörper, an dem ein geschlossener Henkel sowie eine Gießtülle angebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass neben der Gießtülle eine weitere Gießtülle angeordnet ist.

Patentanspruch 1 (2. Fassung)

1. Kanne mit zumindest einem Kannenkörper, an dem eine Gießtülle angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kannenkörper wenigstens eine weitere Gießtülle angebracht ist.

Patentanspruch 1 (3. Fassung)

1. Behälter für gießfähige Medien mit einem Aufnahmeraum für die Medien, wobei an dem Aufnahmeraum eine Ablassvorrichtung angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich mindestens eine weitere Ablassvorrichtung an dem Aufnahmeraum angeschlossen ist.

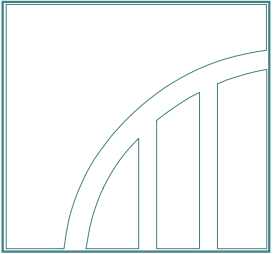


Formelle Voraussetzungen für die Erteilung eines Patent/Verfahren vor dem DPMA

⇒ eine Beschreibung der Erfindung:

- * Darlegung des Standes der Technik
- * Beschreibung der technischen Aufgaben sowie deren Lösung anhand eines Ausführungsbeispiels
- * Vorteilhafte Wirkungen
- * Erläuterung von Zeichnungen

⇒ Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen

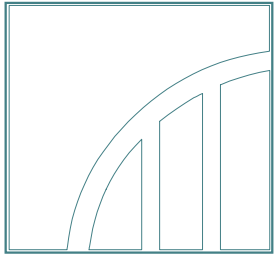


Formelle Voraussetzungen für die Erteilung eines Patentes/Verfahren vor dem DPMA

Weitere vom Anmelder einzureichende Schriftstücke:

- ⇒ Zusammenfassung der Erfindung, § 36 PatG
- ⇒ Erfinderbenennung, § 37 PatG
- ⇒ Bei Inanspruchnahme einer Priorität, Prioritätserklärung, §§ 40, 41 PatG

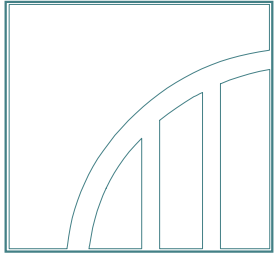
- Offensichtlichkeitsprüfung der Erfindung durch DPMA auf offensichtlich vorliegende Mängel, § 42 PatG
- Nur auf Antrag: Recherche nach Stand der Technik, § 43 PatG
- 18 Monate nach Anmeldetag: Offenlegungsschrift des DPMA, §§ 31, 32 PatG



Einspruchsverfahren/BPatG bzw. nach Ablauf der Einspruchsfrist

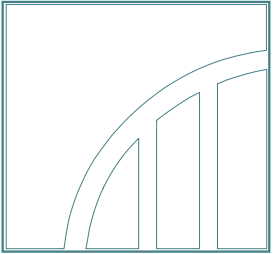
Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG

- Einspruchsverfahren: Dritte haben die Möglichkeit, die Patentfähigkeit zu bestreiten bzw. überprüfen zu lassen
§§ 59- 62, 21 PatG
- Nichtigkeitsverfahren: Klage eines Dritten, dass das Patent wegen Vorliegens eines Nichtigkeitsgrundes i.S.d. §§ 22, 21 PatG nicht hätte erteilt werden dürfen
§§ 81 ff., 22, 21 PatG



Rechteinhaber

- Recht auf Erteilung des Patents bzw. aus dem Patent: steht dem Anmelder bzw. dem Pateninhaber zu
§§ 7, 9, 10 PatG
- Im Falle eines nichtberechtigten Anmelders:
 - ⇒ Einspruch: §§ 59, 21, 7 PatG
 - ⇒ Vindikationsklage: § 8 PatG
 - ⇒ Nichtigkeitsklage: §§ 81, 22, 21 PatG



Schutzbereich

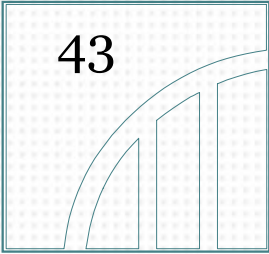
Bestimmt sich maßgeblich nach dem Inhalt der Patentansprüche, § 14 PatG

Eingriffe in den Schutzbereich durch:

⇒ Wörtliche (identische) Verletzung eines Patentanspruchs

⇒ Äquivalente Verletzung eines Patentanspruchs

43



Sichern Sie zukünftig Ihr geistiges Eigentum!

Kontakt:

Patentanwalt
Dipl.-Phys Gunnar Siekmann, LL.M.
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff
Hauptstraße 85
26131 Oldenburg

Tel.: 0441-25407

E-Mail: oldenburg@jabbusch.de