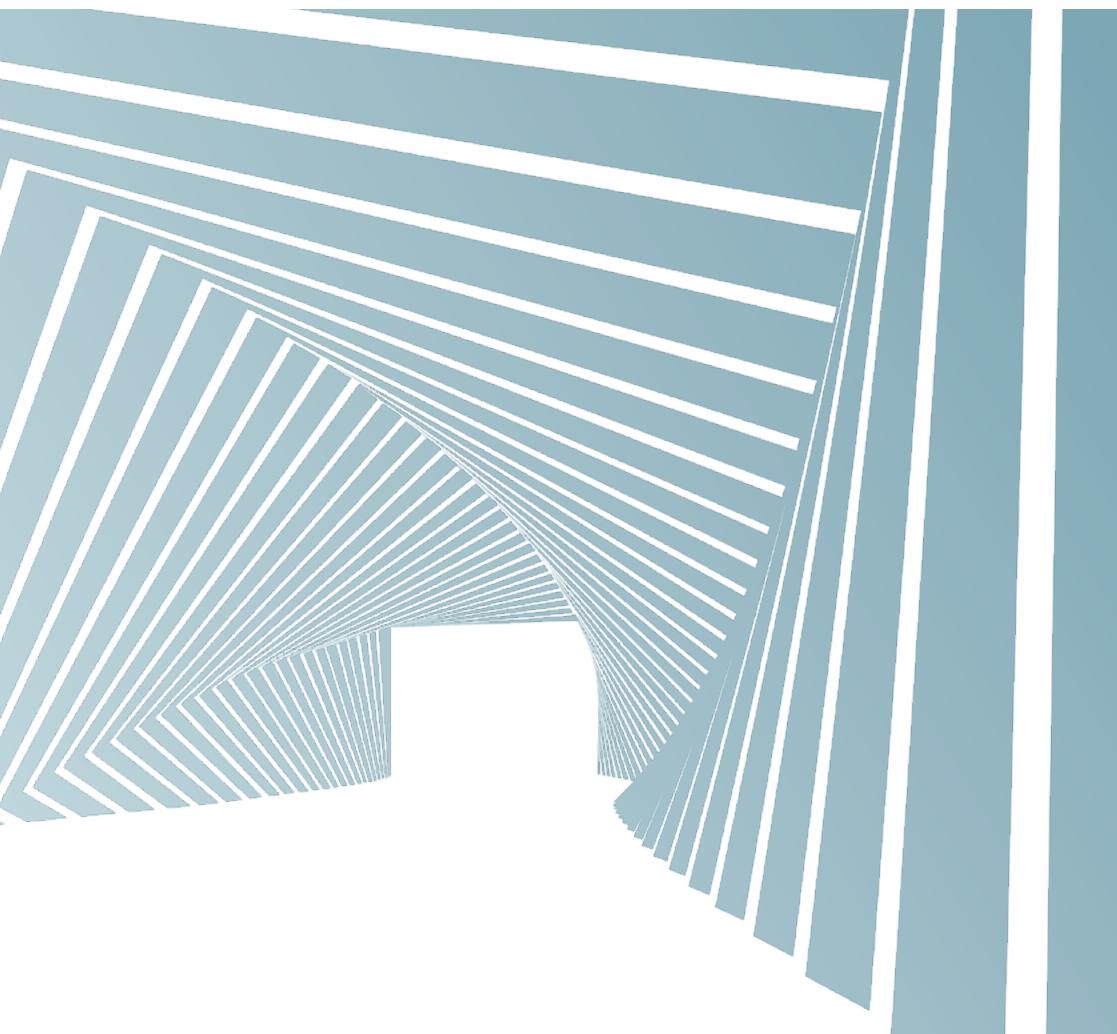


FREIBURG FARNHAM
MÜNCHEN CAMBRIDGE
KULMBACH EDINBURGH
BASEL BEIJING
LONDON SHENZHEN



EIN KURZER LEITFÄDEN ZU **GEISTIGEM EIGENTUM (IP)**



ÜBER UNS

MAUCHER JENKINS IST EINE FÜHRENDE INTERNATIONALE PATENT- UND RECHTSANWALTS- KANZLEI MIT BÜROS IN DEUTSCHLAND, GROSSBRITANNIEN, DER SCHWEIZ UND CHINA.

Wir sind stolz darauf, eine fortschrittliche und zukunftsorientierte Kanzlei mit erfahrenen, kompetenten und fachlich hervorragenden Anwältinnen und Anwälten zu sein. Wir sind uns bewusst, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Mandanten von größter Bedeutung ist und bemühen uns daher um eine kosteneffiziente, pragmatische und qualitativ hochwertige Beratung, die den individuellen Bedürfnissen und wirtschaftlichen Zielen der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, gerecht wird.

Wir hoffen, dass Sie unseren kurzen Leitfaden zum gewerblichen Rechtsschutz hilfreich finden und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben oder Beratung zu Aspekten des gewerblichen Rechtsschutzes wünschen:

freiburg@maucherjenkins.com

GEISTIGES EIGENTUM: WERTVOLLE RESSOURCEN SCHÜTZEN

Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) umfasst immaterielle Güter wie Erfindungen, Marken, Designs, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse, die durch Gesetze geschützt sind. Für Unternehmen ist der Schutz von geistigem Eigentum essenziell, da es die Grundlage für Innovation und Wettbewerbsvorteile bildet.

WARUM IST GEISTIGES EIGENTUM FÜR UNTERNEHMEN WICHTIG?

WETTBEWERBSVORTEIL:

Schutz vor Nachahmung und Monopolisierung von Innovationen.

MARKENSTÄRKUNG:

Aufbau und Erhalt eines starken Markennamens.

EINNAHMEQUELLE:

Lizenzierung von IP-Rechten generiert zusätzliche Einnahmen.

WERTSTEIGERUNG:

Erhöhung des Unternehmenswertes durch geschützte Innovationen.

RECHTSDURCHSETZUNG:

Möglichkeit, sich gegen unbefugte Nutzung zu wehren.

Durch gezielte Lizenzierung können Unternehmen ihr geistiges Eigentum gewinnbringend nutzen und gleichzeitig Marktzugänge erweitern. Geistiges Eigentum ist nicht nur ein Schutz, sondern auch eine strategische Ressource für nachhaltiges Wachstum.

WIE NUTZE ICH GEISTIGES EIGENTUM?

Das geistige Eigentum eines Unternehmens ist ein immaterieller Vermögenswert des Unternehmens und kann wie jeder andere Vermögenswert verkauft werden. Es ist auch möglich, dass der Inhaber des geistigen Eigentums (Lizenzgeber) eine Lizenz an einen Dritten (Lizenznehmer) vergibt.

Wenn Sie Ihr geistiges Eigentum vermarkten, ist es wichtig, sich rechtlich beraten zu lassen.

Das Team von Maucher Jenkins hilft Ihnen gerne dabei.

VERWERTUNG IHRES GEISTIGEN EIGENTUMS

LIZENZIERUNG IHRES GEISTIGEN EIGENTUMS

WAS IST EINE LIZENZ?

Die Rechte, die durch die verschiedenen Arten von geistigem Eigentum gewährt werden, erlauben es dem Inhaber, Dritte daran zu hindern, bestimmte Handlungen in Bezug auf dieses geistige Eigentum vorzunehmen. Eine Lizenz ist eine Vereinbarung zwischen einem Lizenzgeber und einem Lizenznehmer, die es dem Lizenznehmer erlaubt, Handlungen vorzunehmen, die ohne die Lizenz eine Verletzung des geistigen Eigentums darstellen würden. Beispielsweise kann eine Lizenz dem Lizenznehmer erlauben, ein durch ein Patent geschütztes Produkt zu verkaufen. Im Gegenzug erhält der Lizenzgeber eine Lizenzgebühr.

LIZENZARTEN

EINFACHE LIZENZ – der Lizenzgeber kann Lizenzen an mehrere Lizenznehmer im Rahmen einer einfachen Lizenz vergeben. Der Lizenzgeber kann das geistige Eigentum weiterhin nutzen.

ALLEINIGE NUTZUNGSLIZENZ – der Lizenzgeber vergibt eine Lizenz an einen einzigen Lizenznehmer. Der Lizenzgeber ist aber berechtigt, das geistige Eigentum weiterhin zu nutzen.

EXKLUSIVLIZENZ – nur der Lizenznehmer darf das geistige Eigentum nutzen. Nicht einmal der Lizenzgeber ist berechtigt, das geistige Eigentum im Rahmen einer Exklusivlizenz zu nutzen.

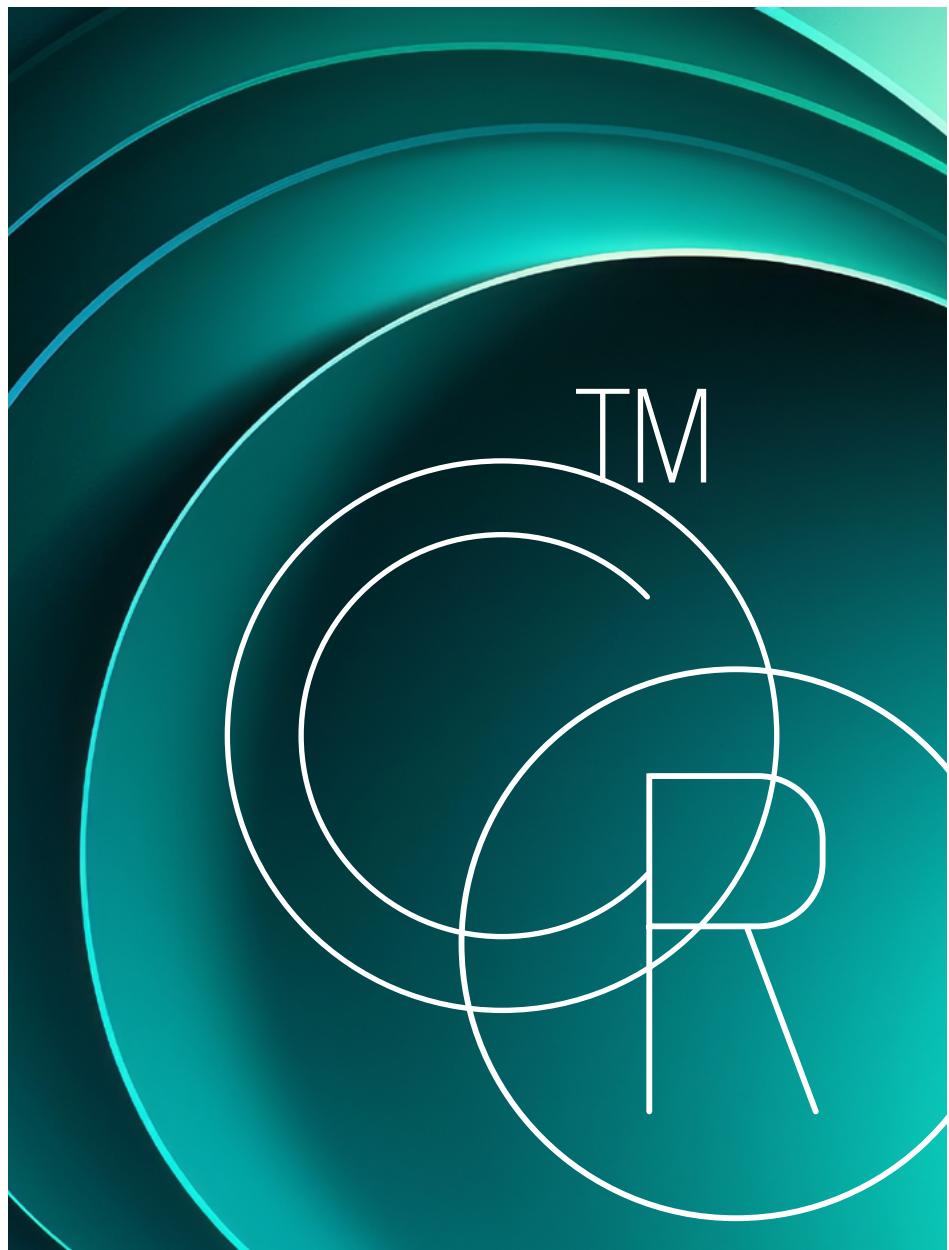
NUTZUNG EINER LIZENZ

Lizenzen können sowohl für den Lizenzgeber als auch für den Lizenznehmer von Vorteil sein. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele:

- **Unternehmensstruktur: Eine Tochtergesellschaft hält das geistige Eigentum und vergibt Lizenzen an eine andere Tochtergesellschaft, die dieses nutzt. Dies generiert Einnahmen für die erste und ermöglicht der zweiten, sich auf das operative Geschäft zu konzentrieren.**
- **Franchising: Ein Franchisegeber gestattet einem Franchisenehmer die Nutzung seiner Marke, wodurch der Franchisenehmer vom Markenruf profitiert und der Franchisegeber zusätzliche Einnahmen erzielt.**
- **Produktions- und Vertriebspartnerschaften: Ein Unternehmen mit einem Patent, aber ohne Produktionskapazitäten, lizenziert dieses an ein anderes Unternehmen, das die Produktion und den Vertrieb übernimmt. Beide profitieren: durch Lizenzgebühren und Marktzugang.**

Vorteile von Lizenzen umfassen zusätzliche Einnahmequellen, gesenkte Markteintrittsbarrieren, größere Produktverbreitung und verbesserte Zusammenarbeit.

Neben diesen Vorteilen gibt es aber auch Fälle, in denen eine Lizenz nicht sinnvoll ist. Lizenzen bergen das Risiko, dass Lizenznehmer nicht die erwartete Qualität liefern, was den Ruf des Lizenzgebers schädigen kann. Zudem kann die Vergabe einer Lizenz Konkurrenten Zugang zu wichtigen Märkten verschaffen, was problematisch ist, wenn diese durch Kostenvorteile die eigene Marktposition schwächen. Diese Risiken sollten vor der Lizenzvergabe sorgfältig abgewogen werden.



WAS IST EIN PATENT?

Ein Patent ist ein vom Staat erteiltes Monopolrecht, das dem Erfinder das Recht verleiht, Dritte daran zu hindern, die geschützte Erfindung ohne Zustimmung zu benutzen, herzustellen, zu verkaufen, zum Verkauf anzubieten und/oder zu importieren.

PATENTE

WAS IST PATENTIERBAR?

Eine Erfindung kann patentiert werden, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllt:

- **Die Erfindung muss neu sein**

d. h. sie ist der Öffentlichkeit noch nicht durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder auf andere Weise zugänglich gemacht worden

- **Die Erfindung muss erfinderisch sein**

d. h. sie ist für einen Fachmann nicht naheliegend

- **Die Erfindung muss gewerblich anwendbar sein**

d. h. sie kann industriell hergestellt oder benutzt werden

Es gibt aber auch Erfindungen, die vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Beispiele für solche Ausschlusskategorien sind Methoden zur medizinischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, Geschäftsmodelle, mathematische Methoden und gewisse Erfindungen im Bereich Software. Hier ist im Einzelfall zu beurteilen, ob die Erfindung wirklich in diese Kategorien fällt.

WAS MUSS ICH TUN, WENN ICH MEINE IDEE DURCH EIN PATENT SCHÜTZEN LASSEN WILL?

Unsere Patentanwältinnen und -anwälte können Sie über die Patentierbarkeit Ihrer Erfindung beraten und Ihnen bei der Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung behilflich sein.

Wenn Sie Ihre Idee patentieren lassen wollen, ist es sehr wichtig, dass Sie die Einzelheiten der Erfindung nicht an andere weitergeben, ohne vorher eine Patentanmeldung eingereicht oder zumindest eine Vertraulichkeitsvereinbarung (z. B. eine Geheimhaltungsvereinbarung) getroffen zu haben.

WO SOLL DAS PATENT ANGEMELDET WERDEN?

Patente sind territoriale Schutzrechte. Bei der Entscheidung, wo Sie Ihre Patentanmeldung einreichen, sollten Sie Faktoren wie die Länder Ihrer Hauptmärkte, Ihrer Wettbewerber und/oder der Produktherstellung berücksichtigen.

Nach Einreichung der ersten Patentanmeldung kann innerhalb einer Frist von 12 Monaten eine weitere Patentanmeldung eingereicht werden, mit der die Priorität der ersten Anmeldung beansprucht wird. Dabei profitiert die Nachanmeldung vom Anmeldetag der ersten Patentanmeldung.

Ein Beispiel für eine Nachanmeldung kann eine internationale (PCT) Patentanmeldung sein. Das Anmeldeverfahren einer solchen PCT-Anmeldung besteht aus **zwei Phasen**:

Einer **internationalen Phase**, in der das Patentamt eine Recherche durchführt, und einer sich anschließenden **nationale Phase**. In dieser Phase kann der Anmelder wählen, in welchen Staaten er Schutz begehr. Die Anmeldung kann beispielsweise in Europa, den USA, China, Japan usw. eingereicht werden. Die Anmeldung wird dann von den nationalen Patentämtern der Länder geprüft, in denen Schutz begehr wird.

DEUTSCHE UND EUROPÄISCHE PATENTE

In Deutschland ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) für die Erteilung nationaler Patente zuständig. Auf europäischer Ebene übernimmt dies das Europäische Patentamt (EPA).

In beiden Fällen durchläuft Ihre Patentanmeldung ein Prüfungsverfahren. Bei positivem Abschluss wird das Patent erteilt. Ein deutsches Patent bietet Schutz in Deutschland, ein europäisches Patent in allen Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, in denen es validiert ist. Das europäische Patent „zerfällt“ dann in nationale Patente. Daher wird das europäische Patent auch als „Bündelpatent“ bezeichnet.

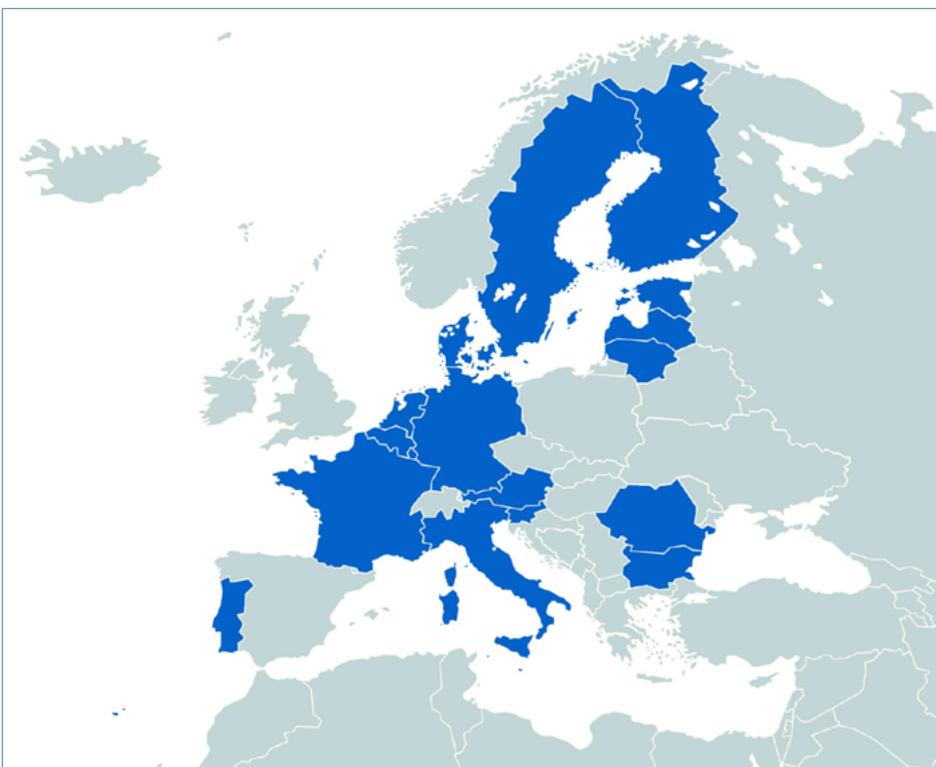


39 EPO-Mitgliedstaaten (Quelle: epo.org)

DAS NEUE EINHEITSPATENT

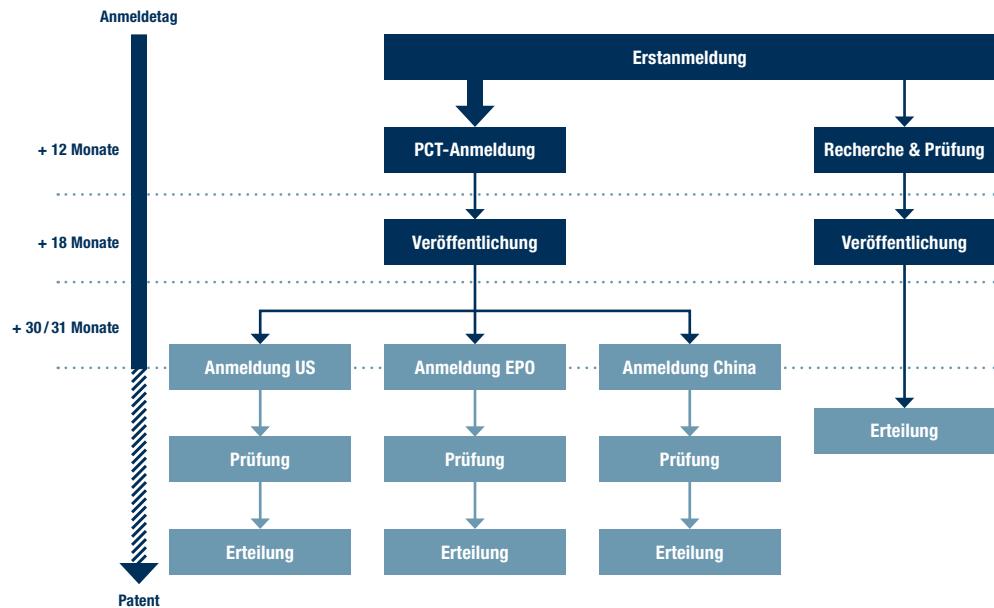
Das neue Europäische Einheitspatent, das am 1. Juni 2023 eingeführt wurde, bietet Erfindern und Unternehmen die Möglichkeit, mit einem einzigen Antrag beim Europäischen Patentamt (EPA) einheitlichen Patent- schutz in derzeit 18 EU-Mitgliedstaaten zu erlangen.

Das Einheitspatent ergänzt die bestehenden Optionen des nationalen und europäischen Patents und bietet Unternehmen eine flexible, kostengünstige Möglichkeit, ihre Innovationen in Europa zu schützen.



18 derzeitige am Einheitspatent und am Einheitlichen Patentgericht teilnehmende Staaten
(Quelle: epo.org)

PHASEN EINER PATENTANMELDUNG



WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

Unsere Patentanwältinnen und -anwälte verfügen über umfassende Erfahrung bei der Ausarbeitung und Einreichung von Patentanmeldungen sowie bei der Unterstützung bei der Prüfung und Erteilung von Patenten vor den nationalen Patentämtern.

Wir können auch bei Recherchen behilflich sein. Eine Recherche zum Stand der Technik kann durchgeführt werden, um Veröffentlichungen zu finden, die für die Patentierbarkeit Ihrer Idee relevant sein könnten. Eine Freedom-to-Operate-Recherche kann durchgeführt werden, um nach eingetragenen Schutzrechten Dritter zu suchen, die Sie daran hindern könnten, Ihre Idee zu nutzen oder zu verkaufen.

WAS IST EINE **MARKE?**

Eine Marke kennzeichnet die Herkunft Ihrer Waren und Dienstleistungen. Sie steht für die Qualität ihrer Waren und Dienstleistungen und ermöglicht es Kunden, diese wiederzuerkennen.

Eine Marke verhindert Verwechslungen mit den Waren und Dienstleistungen ihrer Konkurrenz. Außerdem kann eine Marke verwendet werden, um Werbung zu betreiben und auf neue Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen.

MARKEN

KANN ICH EINE BELIEBIGE MARKE WÄHLEN?

Nein! Tausende von Marken sind bereits im Besitz anderer Unternehmen. Bevor Sie eine neue Marke einführen, sollten Sie daher prüfen, ob Ihre Marke mit der Marke eines anderen Unternehmens identisch oder ihr sehr ähnlich ist. Wenn dies der Fall ist und Sie die Marke benutzen, können Sie vom Inhaber des älteren Rechts auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Das kann katastrophale Folgen haben, denn Sie könnten zu Schadensersatz verpflichtet werden und gezwungen sein, ein Re-Branding Ihrer Produkte durchzuführen. Es ist daher sinnvoll, Ihre Marke erst nach einer initialen Recherche zu nutzen und zur Eintragung anzumelden.

WIE KANN ICH MEINE MARKE REGISTRIEREN LASSEN?

Um eine eingetragene Marke zu erhalten, müssen Sie die Marke für ein bestimmtes Land (z. B. Deutschland, Großbritannien oder USA) oder eine Region (z. B. die Europäische Union) anmelden. Ihre Marke wird in der Regel zur Eintragung angenommen, wenn sie nicht beschreibend ist für die Waren und Dienstleistungen, die in der Anmeldung angegeben sind. Beispielsweise kann „BEAUTIFUL“ nicht für Damenbekleidung eingetragen werden. Eine Marke sollte außerdem nicht mit einer älteren Marke verwechselbar sein, die für die gleichen oder ähnlichen Produkte und Dienstleistungen eingetragen ist. Ansonsten droht ein Widerspruch.

WER KANN MICH ZUM THEMA MARKEN BERATEN?

Maucher Jenkins! Der Weg von der ersten Wahl einer Marke über den Vergleich mit potenziell kollidierenden Marken, die Risikobewertung, die Markenanmeldung, die Prüfung und ein potentieller Widerspruch bis hin zur endgültigen Nutzung und Eintragung einer Marke kann lang und beschwerlich sein. Es ist immer sicherer und auf lange Sicht auch kostengünstiger, sich frühzeitig professionell beraten zu lassen.

WAS SIND DESIGNS?

Designrechte, auch Geschmacksmusterrechte genannt, schützen das Erscheinungsbild eines Produkts oder seiner Verpackung. Dieser Schutz unterscheidet sich vom Markenschutz, der mit der Marke als Herkunftsnnachweis eines Produkts dient, und vom Patentschutz, der die technische Funktionsweise eines Produkts schützt. Beispielsweise können folgende Aspekte eines Produkts durch Geschmacksmusterrechte geschützt werden:

- Linien
- Konturen
- Farben
- Form
- Textur
- Materialien
- Ornamente

DESIGNS

EINTRAGUNG EINES GESCHMACKSMUSTERS BZW. DESIGNS

Um Geschmacksmusterschutz zu erlangen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- **Das Design muss neu sein. Es gibt jedoch eine sogenannte Neuheitsschonfrist von 12 Monaten (zwischen Veröffentlichung und Anmeldung). Die Neuheitsschonfrist ermöglicht es dem Designer, das Design zu veröffentlichen um beispielsweise den Markterfolg einzuschätzen. Es empfiehlt sich jedoch, Ihr Design so früh wie möglich anzumelden, um das Risiko zu vermeiden, dass ein Wettbewerber ein ähnliches Design vor Ihnen anmeldet.**
- **Das Design muss gegenüber bereits eingetragenen oder benutzten Designs Eigenart besitzen.**

NICHT EINGETRAGENE GESCHMACKSMUSTERRECHTE

Es ist nicht erforderlich, Geschmacksmusterrechte eintragen zu lassen, um sie im Falle einer Verletzung durch Dritte durchsetzen zu können. Ein sogenanntes „nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ entsteht automatisch, sobald das Erzeugnis erstmals in der EU der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und bietet Ihnen Schutz in der EU vor Nachahmern für die Dauer von 3 Jahren.

Ein eingetragenes Geschmacksmuster bietet Ihnen jedoch einen erheblichen Vorteil bei der Durchsetzung Ihrer Rechte. Wenn jemand Ihr nicht eingetragenes Geschmacksmusterrecht verletzt, müssen Sie nachweisen, dass Sie zuvor Inhaber des Geschmacksmusters waren und dass es kopiert wurde. Diese zusätzliche Beweislast kann zu komplexeren und teureren Gerichtsverfahren führen, als wenn das Geschmacksmuster eingetragen ist.

WAS IST URHEBERRECHT?

Das Urheberrecht ist ein fundamentales Recht, das Schöpfer geistiger Werke schützt und ihre kreativen Leistungen würdigt. Es entsteht automatisch mit der Erschaffung eines Werkes und bedarf keiner Registrierung.

Im digitalen Zeitalter gewinnt das Urheberrecht zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Bezug auf Online-Inhalte, Streaming und soziale Medien. Es schafft einen Ausgleich zwischen Interessen von Urhebern, Nutzern und der Allgemeinheit und fördert so Innovation und kulturelle Vielfalt.

URHEBERRECHT

SCHÜTZEN SIE IHR URHEBERRECHT

Der Urheberrechtsschutz entsteht automatisch – Sie müssen ihn weder beantragen noch Gebühren dafür zahlen. Das Urheberrecht schützt Werke wie:

- **Literarische, dramatische, musikalische und künstlerische Werke sowie Filme und Rundfunksendungen**
- **Tabellen, Kompilationen und Computerprogramme**
- **Grafische Werke, Fotografien, Skulpturen und Collagen gehören unabhängig von ihrer künstlerischen Qualität zu den künstlerischen Werken, ebenso wie Werke der Baukunst**
- **Datenbanken sind geschützt, wenn erhebliche Investitionen in ihre Erstellung getätigt wurden, aber Sie sollten darauf achten, diese Investitionen zu dokumentieren**

Wenn Sie Ihr Urheberrecht an einem Werk kennzeichnen möchten, sollten Sie das Copyright ©-Symbol auf Ihrem Werk anbringen. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie datierte Aufzeichnungen über Ihren kreativen Prozess aufbewahren, für den Fall, dass Sie in einem späteren Prozess nachweisen müssen, dass Ihr Werk Ihr eigenes ist.

WAS GILT ALS URHEBERRECHTSVERLETZUNG?

Jemand kann Ihre Urheberrechte verletzen, indem er eine der folgenden Handlungen ohne Ihre Erlaubnis vornimmt:

- **Ihr Werk kopieren**
- **Verbreitung von Kopien Ihres Werks, sei es kostenlos oder zum Verkauf**
- **Kopien Ihres Werks verleihen oder vermieten**
- **Ihr Werk öffentlich aufführen, vorführen oder spielen**
- **Ihr Werk bearbeiten**
- **Ihr Werk ins Internet stellen**

Von der Anmeldung über die Verteidigung bis zur Durchsetzung. Unsere Patentanwältinnen/-anwälte und Rechtsanwältinnen/-anwälte beraten Sie gerne in allen Belangen des gewerblichen Rechtsschutzes – national und international.

de.maucherjenkins.com/rechtsgebiete



FREIBURG

Urachstrasse 23
79102 Freiburg
Deutschland
+49 761 79 174-0
freiburg@maucherjenkins.com

MÜNCHEN

Liebigstrasse 39
80538 München
Deutschland
+49 89 340 77 26-0
muc@maucherjenkins.co

BASEL

Aeschengraben 29
4051 Basel
Schweiz
+41 61 22544-90
basel@maucherjenkins.com

LONDON

7th Floor, Artillery House
11-19 Artillery Row
London
SW1P 1RT
+44 20 7931 7141
london@maucherjenkins.com

**MAUCHER JENKINS**

Patentanwälte und Rechtsanwälte



de.maucherjenkins.com

BEIJING

A-909, Huibin Building
No 8 Beichendong Street
Chaoyang District
Beijing 100101
China
+86 10 8498 9052
china@maucherjenkins.com

**Weitere Büros in Kulmbach, Farnham,
Cambridge, Edinburgh und Shenzhen**