

## Gewerblicher Rechtsschutz aktuell:

## Vom Geschmacksmuster zum eingetragenen Design

Zum 01.01.2014 hat das Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (DesignG) das deutsche Geschmacksmustergesetz von 1876 abgelöst.

Nach dem DesignG kann die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Erzeugnistells für die Dauer von maximal 25 Jahren geschützt werden, sofern sie neu und eigenartig ist. Neu ist ein Design, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Die Eigenart setzt voraus, dass sich der Gesamteindruck des Designs von dem älterer Designs unterscheidet. Neuheit und Eigenart werden nicht von den Anmeldebehörden, sondern erst geprüft, wenn der Bestand des Designs bestritten wird – zum Beispiel in einem Verletzungsverfahren. Eine sorgfältige Recherche und Planung der Anmeldung sind daher ein Muss.

Dem Anmelder kommt neben dem griffigen Namen des neuen Gesetzes und der Möglichkeit, mit „registered design“ zu werben insbesondere die Erweiterung der Sammelanmeldung von bis zu 100 Designs auf verschiedene Erzeugnisklassen zu Gute.

Für den Schutz außerhalb Deutschlands kommt neben der Anmeldung von nationalen Designs auch die Anmeldung auf Basis der EU-Geschmacksmusterrichtlinie (GGV) oder dem Haager Musterabkommen in Betracht. Die GGV ermöglicht ein einheitliches Schutzrecht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und gewährt darüber hinaus einen dreijährigen Schutz über ein „nicht eingetragenes Geschmacksmuster“. Durch das Haager Musterabkommen können mit einem Antrag Schutzrechte in aktuell 58 Staaten erlangt werden.

### Praxistipp:

Wie beim Patent und beim Gebrauchsmuster kommt es auch beim Design auf einen rechtzeitigen Schutz an. Gerne beraten wir Sie vor Einführung eines neuen Logos, einer neuen Produktverpackung oder einer neuen Warenform zu der Verfügbarkeit Ihres Designs, den Möglichkeiten und Kosten eines Schutzes und unterstützen Sie weltweit bei der Verteidigung Ihrer Designs.

## Markenschutz weltweit

Neben der sorgfältigen Planung einer Markenmeldung ist eine regelmäßige Überprüfung und Optimierung des Markenportfolios erforderlich.

Nicht nur Änderungen der angebotenen Waren- und Dienstleistungen oder der verwendeten Zeichen machen Neuanmeldungen und Feinjustierungen erforderlich. Auch internationale Verträge beeinflussen bestehende Markenportfolios.

Vor einem Jahr ist **Kroatien** als 28. Mitglied der Europäischen Union beigetreten. Durch einen EU-Beitritt werden alle existierenden Gemeinschaftsmarken automatisch auf das Beitrittsland erstreckt ohne dass hierfür ein Antrag erforderlich wäre oder Kosten anfielen.

Jede Erstreckung sollte dennoch Anlass zur Überprüfung des Markenportfolios geben: Inhaber nationaler Marken des Beitrittsstaates können deren „Seniorität“ im Rahmen einer identischen Gemeinschaftsmarke (gleiches Zeichen, gleicher Inhaber, gleiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) beantragen. Hierdurch wird der ältere Zeitrang der nationalen Marke im Rahmen der Gemeinschaftsmarke gesichert, so dass die nationale Marke ohne Nachteile fallengelassen werden kann, wodurch Verwaltungs- und Verlängerungskosten gespart werden. Die Erweiterung des Schutzbereichs sollte außerdem Anlass geben, die Reichweite der Markenüberwachung zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern. Unter Umständen kann darüber hinaus eine Recherche nach älteren nationalen Marken- und Unternehmenskennzeichen im Beitrittsland sinnvoll sein, um eventuelle Risiken einschätzen und das Verhalten entsprechend anpassen zu können.

Eine internationale Registrierung ist ein Bündel nationaler Schutzrechte, die einheitlich über die World Intellectual Property Organization (WIPO) angemeldet und verwaltet werden können. Derzeit kann der Markenmelder bereits aus 92 Staaten die für ihn relevanten aussuchen. Die Anzahl der Mitglieder wächst stetig. So sind 2013 **Indien, Mexiko, Ruanda und Tunesien** beigetreten. Zuvor waren unter Anderem **Kolum-**



**bien, Neuseeland, die Philippinen und Tadschikistan, Israel, Kasachstan** und der **Sudan** beigetreten. Die meisten Beitrittsstaaten erlauben nachträgliche Erstreckungen von bestehenden internationalen Registrierungen auf ihr Land. In einzelnen Ländern wie Indien und der Türkei muss hingegen ein neues Gesuch eingereicht werden, um einen Markenrechtsschutz über eine internationale Registrierung zu erlangen. Dennoch dürften auch in diesen Ländern die Vorteile der internationalen Registrierung auf der Hand liegen: Erleichterung bei Anmeldung und Verwaltung, geringere Anmeldekosten, hohe Flexibilität, Höchstfristen für Schutzverweigerungen und die einheitliche Korrespondenz in englischer oder französischer Sprache.

#### **Praxistipp:**

Lassen Sie sich vor Anmeldung Ihrer Marke zu Möglichkeiten und Strategie beraten und Ihr Portfolio in regelmäßigen Abständen optimieren.

## **China – 良好的开端是成功的一半**

(chin. Sprichwort ~ Ein guter Anfang ist die Hälfte des Erfolgs.)

Immer mehr Mandanten möchten ihre Marken in China schützen lassen. Dies entspricht dem Trend: die Zahl der dortigen Markenmeldungen ist seit 2000 um 450 % gestiegen, etwa 13 % aller Neuanmeldungen erfolgen in China. Nicht nur international agierende Unternehmen entdecken den neuen Markt, auch lokale Unternehmen profitieren – nicht zuletzt von der fehlenden Kenntnis westlicher Unternehmen von den Besonderheiten des chinesischen Systems.

Zum 01.05.2014 ist das neue chinesische Markengesetz in Kraft getreten, was den Markenschutz einfacher, schneller und effektiver machen soll. Wichtigste Änderung dürfte die Abschaffung des Einklassen-Systems sein. Ab sofort sind wie bei deutschen oder Gemeinschaftsmarken einheitliche Anmeldungen in verschiedenen Waren- und Dienstleistungsklassen möglich. Durch die Gesetzesänderung wird das Anmeldeverfahren beschleunigt, ein gewisser Schutz gegen bösgläubige Markenmeldungen geschaffen und der Strafrahmen bei Markenrechtsverstößen erhöht.

Um eine Marke in einem neuen Markt zu etablieren, sind erhebliche Investitionen sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht erforderlich. Einen Investitionsschutz bietet allein eine umfassende Markenmeldung: ein Markenschutz kraft Benutzung ist in China nach wie vor nicht anerkannt.

Bereits die Übersetzung der Marke stellt Anmelder regelmäßig vor Schwierigkeiten. So wird eine ausländische Marke häufig dreifach angemeldet: in ihrer Originalversion, in einer gleichklingenden Übersetzung sowie in einer inhaltlichen Übersetzung. Aufgrund der Komplexität der chinesischen Sprache ist die Entwicklung dieser Markenvarianten von erheblicher Bedeutung für den Erfolg des Markteintritts.

Viele Anmelder stellen fest, dass ihre im Ausland bereits bekannte Marke in China schon durch Dritte angemeldet worden ist. Jede Benutzung ihrerseits würde eine Markenrechtsverletzung darstellen. Aufgrund des auch in China geltenden „first come, first served“-Prinzips und der Amtsprüfung auf ältere Rechte Dritter sind Neuanmeldungen nicht möglich. Manchmal werden die Marken bereits für identische Waren- und Dienstleistungen benutzt, was neben dem Markenschutz auch den Markteintritt und die Entwicklung des Rufes der Marke tangieren kann. Der einzige Weg bleibt regelmäßig der kostspielige Kauf der Marke vom „unberechtigten“ Anmelder. Um Rechte Dritter zu vermeiden beziehungsweise frühzeitig zu erkennen ist nach erfolgreicher Verfügbarkeitsrecherche eine frühe Anmeldung und eine ständige Überwachung des Marktes sowie des Markenregisters erforderlich. Der Export gefälschter Waren kann darüber hinaus durch Registrierungen der Marken beim Zoll verhindert werden.

#### **Praxistipp:**

Eine Markenmeldung in China sollte sorgfältig geplant werden. Durch unsere Partner vor Ort stellen wir Ihnen das nötige Markt-Know-How zur Verfügung und beraten Sie zu Taktik, Optimierung und Verteidigung Ihrer Marken in China. Sprechen Sie uns an!

**Dr. Marisa Hermans**  
Rechtsanwältin



**Jens Meyer**  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für  
Gewerblichen Rechtsschutz

