



IP Strategien Update

Marketing Club Berlin 1. November 2011

Dr. Frank Steinbach
Zimmermann & Partner



Überblick

- Definitionen
- Design
- Technologie/Patent
- Marken
- Zusammenfassung



Überblick

- Definitionen
- Design
- Technologie/Patent
- Marken
- Zusammenfassung



IP Strategien

Strategie

- Eine **Strategie** ist ein längerfristiges planvolles Anstreben eines **Ziels** unter Berücksichtigung der verfügbaren **Mittel** und Ressourcen.

defensive Ziele z.B.

- Sicherung der Marktposition
- störungsfreier Geschäftsbetrieb

offensive Ziele z.B.

- Eroberung eines neuen Marktes
- Zurückdrängen eines Konkurrenten



IP Strategien

IP (geistiges Eigentum)

- | | |
|------------------------|--|
| ■ Patente | technische Erfindungen |
| ■ Marken | Qualität, Marketingleistung |
| ■ Design | ästhetische Gestaltungen |
| ■ Urheberrechte | Software, Texte, Fotos |
| ■ Know-how | ■ Betriebsgeheimnisse technisch |
| | ■ Geschäftsgeheimnisse wirtschaftlich |



Überblick

- Definitionen
- Design
- Technologie/Patent
- Marken
- Zusammenfassung



Design

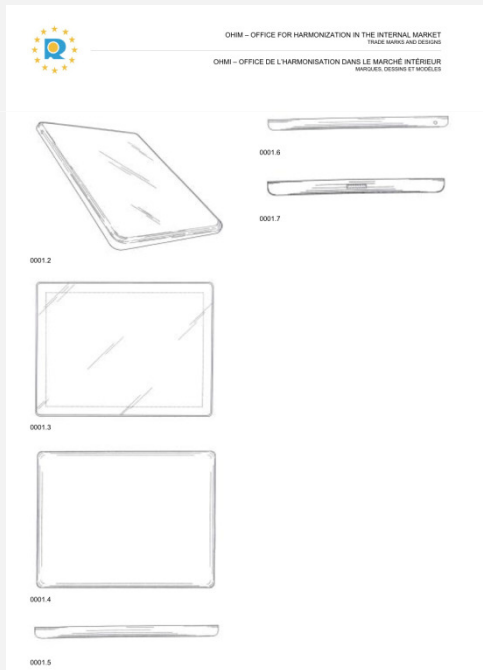
- Ein eingetragenes **Geschmacksmuster** schützt den **ästhetischen Formgedanken** für maximal 25 Jahre. Ein nicht-eingetragenes Geschmacksmuster schützt in der EU max. 3 Jahre vor Nachahmung.
- Das Design muß **neu** sein und gegenüber vorbekannten Gestaltungen **Eigenart** aufweisen.
- Der Inhaber kann **jedem** Dritten/dem Nachahmer verbieten, den geschützten Gegenstand zu benutzen, herzustellen, einzuführen etc. (Monopolrecht)



IP Strategien

Design

- Ein eingetragenes Design kann ein scharfes Schwert sein!





IP Strategien

Design





IP Strategien

Design

- Das LG Düsseldorf hatte zunächst eine einstweilige Verfügung **ohne** vorherige **Verhandlung** erlassen (trotz Schutzschrift!).
- Die Verfügung wurde nach mündlicher Verhandlung aufrecht erhalten.
- Das OLG Düsseldorf verhandelt über die Berufung erst kurz vor Weihnachten.



Das Weihnachtsgeschäft ist behindert!



Überblick

- Definitionen
- Design
- Technologie/Patent
- Marken
- Zusammenfassung



Know-how-Schutz

- Know-how sind alle in Zusammenhang mit dem Betrieb stehenden Tatsachen, die **nicht offenkundig** sind und nach dem **Willen** des Betriebsinhabers aufgrund eines **berechtigten wirtschaftlichen Interesses** geheimgehalten werden sollen.
- **Geschäfts**geheimnisse = **kaufmännische** Informationen
- **Betriebs**geheimnisse = **technische** Informationen



Know-how-Schutz

- **Identifikation** des Know-how als gesetzliche Voraussetzung (Erfindungswesen, Vorschlagswesen)
- **Publikation**skontrolle zur Steuerung der Geheimhaltung
- **Vertrag**smanagement (NDA, Wettbewerbsverbote, ArbNErfG, etc.)
- Schutzrechts**anmeldungen** zum „Entpersonalisieren“
- Rechts**verfolgung** als Demonstration des Schutzwillens



IP Strategien

Die Geheimhaltungsstrategie (defensiv)

- Erfindungen werden nicht zum Patent angemeldet, sondern geheimgehalten (= **Betriebsgeheimnis**).

Vorteile

- keine Offenbarung gegenüber Dritten
- keine zeitliche Begrenzung des Schutzes
- keine Kosten für die Patentierung

Nachteile

- Kein Schutz gegen Doppelerfindungen
- die Strategie funktioniert nur bei „nichtoffensichtlichen“ Erfindungen (Cola-Formel)
- durch Mitarbeiterwechsel kann Wissen „abfließen“



Hilft nicht bei Patentverletzung!



Patente

- Ein Patent schützt eine **technische** Erfindung für maximal 20 Jahre in dem **Land**, in dem das Patent erteilt wird.
- Die Erfindung muß **neu** sein und sich vom bekannten Stand der Technik auf **erfinderische** Weise abheben.
- Der Patentinhaber kann **jedem** Dritten verbieten, den in den **Patentansprüchen** geschützten Gegenstand zu benutzen, herzustellen, einzuführen etc. (Monopolrecht)



Patentnutzen

- Schutz der eigenen Erfindungen
- Höheres Ansehen bei Kunden und Wettbewerb
- Motivation der eigenen Mitarbeiter (Erfinder)
- Verwendung der Patente zur Anlockung von Fremdkapital oder zur Absicherung von Krediten
- Bilanzierbarkeit des geistigen Eigentums



IP Strategien

Wesentliche Überlegungen

- Welche **Technologiefelder** sollen mittelfristig wichtig sein?
- In welchen **Märkten** will man mittelfristig aktiv sein?
- Soll eine **aktive** oder eine **passive** Strategie verfolgt werden?
(Stichwort Ressourcenbindung)



Patentstrategie ist Chefsache!



Es gibt nicht DIE richtige Strategie!



Die aggressive Strategie

- Praktisch jede kleine Weiterentwicklung wird zum Patent angemeldet. Wettbewerber (und sogar Kunden) werden sofort abgemahnt oder verklagt.

Vorteile

- Vormachtstellung in einem Marktsegment wird erreicht und/oder gesichert
- hohe Abschreckungswirkung
- „Patentteppich“ sichert eigene Entwicklungen ab

Nachteile

- Hohe Ressourcenbindung
- Unternehmen erwirbt einen gewissen „Ruf“ bei Kunden und Wettbewerbern
- Mitarbeiterbindung kann sich verringern



Die defensive Strategie

- Patente werden lediglich zur Abwehr von Konkurrenten verwendet. Es werden kaum eigene Angriffe gestartet.

Vorteile

- geringe Ressourcenbindung
- „Patentteppich“ sichert eigene Entwicklungen ab
- Konflikte können durch „cross-licensing“ gelöst werden

Nachteile

- Schutzpotential wird nicht voll ausgeschöpft
- funktioniert meist nur, mit ausreichend großem Portfolio (Gleichgewicht des Schreckens)



Die Lizenzierungsstrategie

- Die Erfindungen werden patentiert, jedoch kann jeder Dritte gegen entsprechende Lizenzgebühr die Technologie nutzen.

Vorteile

- Gewinn ohne eigene Produktion
- Kontrolle und Informationen über Kunden und Konkurrenten
- Schaffung von Standards

Nachteile

- Aufgabe der Monopolstellung
- aufwendiges Vertrags- und Rechtemanagement
- zumindest anfangs häufigere Klagen, um zu Lizenzen zu erzwingen



Patentverletzung (Beklagter)

- Bei ausreichenden Mitteln können Sie den **Kläger** einfach **kaufen**.
- Sie können den Bestand des Patents mit einer **Nichtigkeitsklage** angreifen.
- Sie gehen zum **Gegenangriff** über und verklagen den Kläger ebenfalls auf Patentverletzung aus einem Ihrer Patente.



Patentverletzung (Kläger)

- Erforderlich ist eine sorgfältige Prüfung der **Rechtsbeständigkeit** des Klagepatents vor Klageerhebung, um nicht im Nichtigkeitsverfahren mit Stand der Technik überrascht zu werden.
- Lassen Sie eine sorgfältige **Verletzungsanalyse** anfertigen, um sich der Verletzung wirklich sicher zu sein.
- Prüfen Sie das **Patentportfolio des Verletzers**, um nicht von unliebsamen Gegenangriffen überrascht zu werden.



Verhalten bei Patentverletzung

- Das Verletzungsverfahren muß im Unternehmen mit **hoher Priorität** behandelt werden.
- Es müssen **ausreichende** externe und interne **Ressourcen** (Zeit, Geld, Personal) bereitgestellt werden.
- Es sollte mindestens ein Mitarbeiter mit **Entscheidungskompetenz** mit dem Verletzungsverfahren befaßt werden.



Überblick

- Definitionen
- Design
- Technologie/Patent
- **Marken**
- Zusammenfassung



Marken

- Eine Marke schützt ein **Zeichen**, das zur **Unterscheidung** der **Waren oder Dienstleistungen** des einen Unternehmens von dem anderer Unternehmen geeignet ist.
- Die Marke hat **unbegrenzte Schutzdauer**, so der Schutz alle 10 Jahre verlängert wird.
- Die Marke muß **nicht** neu sein. Der Inhaber eines **älteren** Kennzeichens kann jedoch die Benutzung der Marke verbieten, wenn zwischen der Marke und dem Kennzeichen **Verwechslungsgefahr** besteht.



Ausgangspunkt Markenverletzung

- Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird die **Kennzeichnungskraft** der Marke berücksichtigt.



starke Marke = starker Schutz

- Verhindern Sie, daß Dritte **ähnliche** Marken etablieren.



Markenverletzung II

- Bei Markenverletzung stellt die **einstweilige Verfügung** ein effektives Mittel zur Rechtsdurchsetzung dar.
 - **schneller** Schutz
 - **kein** Gerichtskostenvorschuß
 - kann **ohne** mündliche Verhandlung erlassen werden
 - zumindest bei LG Berlin:
 - Unterlassung, Auskunft, Durchsuchung Beschlagnahme
 - **Aber:** **kurze** Fristen (1 bis 2 Monate)
uneinheitliche Rechtsprechung



Recherche

- Lassen Sie **vor** Markenmeldung eine **Recherche** durchführen!
 - Laut Rechtsprechung des BGH gestattet bereits die **Anmeldung** einer verwechslungsfähigen Marke die Abmahnung des Anmelders. Die zur erstattenden Abmahnkosten für Rechts- und Patentanwalt liegen bei ca. 2.800 €.



Rechtzeitige Anmeldung

- Melden Sie neue Marken **rechtzeitig** an!
 - Die **Eintragung** einer Marke kann, insbesondere bei formalen Beanstandungen, leicht mehr als **6 Monate** dauern. Dazu kommen noch einmal **3 Monate** Widerspruchsfrist.
 - Rechtzeitig Markenmeldungen im **Ausland** vornehmen, um dort Sperrmarken vorzubeugen (Rußland, China).
 - **Aber:** Beachten Sie den **Benutzungszwang!**



Überwachung

- Lassen Sie die Markenregister **überwachen**, um schnell über ähnliche Marken informiert zu werden.
 - Die **Widerspruchsfrist** beträgt häufig nicht mehr als **3 Monate**. Frühzeitige Information erhält diese Option.
 - sanfte Strategie: Einleitung eines **Widerspruchsverfahrens** und gleichzeitiger Versuch einer **Einigung**
 - harte Strategie: sofortige **Abmahnung**



Benutzungszwang

- Beachten Sie den **Benutzungszwang!**
 - Wird die Marke nicht in der **im Register eingetragenen Form** benutzt, so ist die Benutzung der Marke nicht rechtserhaltend! Enthält die Marke graphische Elemente, sollte die Marke nach jedem Relaunch **neu angemeldet** werden!
 - In vielen Ländern müssen **Lizenzen** beim Patentamt **eingetragen** werden, um eine wirksame Benutzung durch den Lizenznehmer zu gewährleisten. Manche Länder erwarten auch **Qualitätskontrollklauseln** im Lizenzvertrag.



Kleine Tricks

- Melden Sie ein **Logo** auch als **Geschmacksmuster** an.
 - **Keine Einschränkung** auf bestimmte Waren und Dienstleistungen
 - **Kein Benutzungszwang**
 - Aber: Muster muß **neu** sein, Schutzdauer ist max. 25 Jahre.
- Umgehen Sie den Benutzungszwang, indem Sie **alle 5 Jahre** die Marke **neu anmelden**.
 - Auf diese Weise erhalten Sie sich den Markenschutz auch für Waren und Dienstleistungen, die Sie nicht benutzt haben oder gar nicht benutzen wollen. Bislang ist diese Methode vom BGH noch nicht verworfen worden.



IP Strategien

Überblick

- Definitionen
- Design
- Technologie/Patent
- Marken
- Zusammenfassung



Zusammenfassung

- IP ist ein **starkes Mittel**, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen!
- Dafür ist es notwendig, eine **IP-Strategie** zu entwickeln, die an die **Unternehmensstrategie** angepaßt ist.
- Die Patent- und Rechtsabteilung sollte daher stark mit **Vertrieb** und **Marketing** verknüpft werden.
- Nutzen Sie die **vielfältigen Möglichkeiten** von IP für Ihre Zwecke!



IP Strategien

Der Referent

- Dr. Steinbach ist deutscher und europäischer Patentanwalt, European Trademark and Design Attorney und US patent agent. Für die Kanzlei Zimmermann & Partner berät er in- und ausländische Mandanten im Patent-, Marken- und Designrecht.

Die Kanzlei

- Die Kanzlei Zimmermann & Partner unterstützt und berät ihre Mandanten mit einem Team von 23 Experten, die an den beiden Standorten München und Berlin tätig sind. Neben der gängigen patentanwaltlichen Beratung stellt die Kanzlei ihren Mandanten komplexe Dienstleistungen im Bereich Patentbewertung und Business-Development zur Verfügung.



IP Strategien

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Zimmermann & Partner

Patentanwälte
European Patent Attorneys

Friedrichstraße 153a
D-10117 Berlin

www.zimpat.com

Tel. +49 (0)30 2091 474 0
Fax +49 (0)30 2091 474 474