

## Designschutz für industrielle Investitionsgüter — Luxus oder Notwendigkeit ?

Im Endkundenbereich ist der Designschutz von Investitionsgütern neben der Marke ein wichtiges gewerbliches Schutzrecht, um die eigenen Produkte wirksam gegen Produktpiraterie zu schützen. Bei der Kaufentscheidung für privat anzuschaffende Investitionsgüter (z.B. Autos, Möbel und Wohnraumausstattung, Smartphones und andere Geräte der Unterhaltungselektronik) gibt das Aussehen des Produktes häufig den entscheidenden Ausschlag. Daher liegt es auf der Hand, dieses Asset eines solchen Produktes mit einem Designschutzrecht (ehemals Geschmacksmuster genannt) gegen Nachahmung zu schützen. Die steigenden Anmeldezahlen des DPMA, des EU IPO und der WIPO spiegeln dieses Schutzbedürfnis wieder.

Wie aber sieht es bei Investitionsgütern für die Industrie oder andere gewerbliche Abnehmer aus ? In der Regel werden diese Produkte vorwiegend nach sachlich-funktionalen, ökonomischen Entscheidungskriterien und weniger aus emotionalen Gründen, wie einer optisch

gelungenen, ansprechenden Produktgestaltung, angeschafft. Als Kaufkriterium steht das Design eines industriellen Investitionsgutes beim Käufer also im Hintergrund. Dennoch orientiert er sich der Käufer bei Preisvergleichen am Aussehen des Produktes, da er — zumindest unbewusst — davon ausgeht, dass gleich aussehende Produkte dieselben Eigenschaften haben, ja sogar vom selben Hersteller kommen, also die Preise dieser Produkte unmittelbar vergleichbar sind.

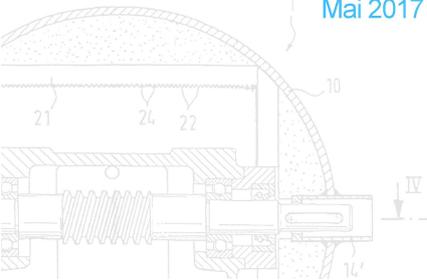
Das bedeutet für den Hersteller von industriellen Investitionsgütern, dass Nachahmer seiner Produkte mit ihm im unmittelbaren Wettbewerb stehen und seine Produkte bei der Kaufentscheidung potentieller Kunden gegen die zumeist billigeren und häufig in der Qualität schlechteren Piraterieprodukte oft unterliegen. Zudem besteht die Gefahr, dass solche Nachahmungen, wenn sie aufgrund schlechterer Qualität defekt werden, als vermeintlicher Garantiefall beim Hersteller des Originalproduktes landen und dort Aufwand und Verwirrung erzeugen. Überdies beeinträchtigen sie den Ruf der Originalprodukte.

Da der sklavische Nachbau ungeschützter Produkte in Deutschland und in vielen anderen Staaten nicht verboten ist, sollte auch die äußere Erscheinungsform von industriellen Investitionsgütern als Design geschützt werden. Des Weiteren empfiehlt es sich, diese Produkte mit einem registrierten Markenzeichen zu versehen.

Illegale Nachbauten von auf diese Weise geschützten Produkten lassen sich dann sowohl auf der Grundlage des Designschutzes als auch auf der Grundlage des Markenschutzes aus dem Verkehr ziehen. Dabei arbeitet der Zoll in Deutschland und in den anderen EU-Staaten im Zuge des Grenzbeschlagnahmeverfahrens sehr hilfreich mit den Schutzrechtsinhabern zusammen, so dass Pirateriewaren, die von außen in die EU eingeführt werden sollen,

### INHALT — HIGHLIGHTS:

- **DESIGNSCHUTZ VON INVESTITIONSGÜTERN FÜR DIE INDUSTRIE**
- **DE - MARKENRECHTS - MODERNISIERUNGSGESETZ**



bereits an den EU-Außengrenzen abgefangen werden können. Auch die Zollbehörden in anderen Staaten, insbesondere auch in China, unterstützen Schutzrechtsinhaber auf ähnliche Weise gegen Produktpiraten.

Gerne beraten wir Sie individuell hinsichtlich des optimalen Schutzes Ihrer Produkte gegen Produktpiraterie.

## Deutschland: Markenrechts-Modernisierungsgesetz kommt

In der Europäischen Union ist die "Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken" von den EU-Mitgliedsstaaten umzusetzen. Diese Umsetzung erfolgt in Deutschland mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz - kurz: MaMoG, von dem bislang ein Referentenentwurf des BMJV vorliegt.

Das nationale deutsche Markenrecht wird dadurch an die schon in der EU-Unionsmarkenverordnung enthaltenen gesetzlichen Regelungen angepasst werden. So wird es zum Beispiel auch in Deutschland künftig eine Gewährleistungsmarke<sup>1</sup> geben. Sobald abzusehen ist, wann das MaMoG in Kraft treten wird, werden wir berichten.

Schon jetzt möchten wir eine durch das MaMoG vorhersehbare Änderung des § 43 DE-MarkenG zum Anlass nehmen, um Sie für eine Überprüfung Ihrer Marken-Anmeldestrategie zu sensibilisieren.

Für Marken, die länger als fünf Jahre eingetragen sind und auf die ein Markenwiderspruchsverfahren oder ein Markenverletzungsverfahren gestützt wird, kann es erforderlich werden, die Benutzung der Marke für die im Verfahren relevanten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen. Bislang musste die Benutzung nur "glaubhaft gemacht" werden, was beispielsweise durch die Vorlage einer "Eidesstattlichen Versicherung" erfolgen konnte. Künftig wird voraussichtlich ein "Nachweis" für die Benutzung erforderlich werden. Zwar ist derzeit der genaue Wortlaut des künftigen § 43 (2) DE-MarkenG noch nicht bekannt und es ist noch offen, ob hier ein strenger Beweis gefordert werden wird, doch es ist damit zu rechnen, dass sich auch in den nationalen deutschen Verfahren die jetzt schon beim EU IPO für Widersprüche gegen EU Unionsmarken übliche aufwendige Darlegung der Benutzung, z.B. unter Vorlage einer Vielzahl von Rechnungen aus dem Benutzungszeitraum etc., durchsetzen wird. Der Aufwand und damit die Kosten für den Benutzungsnachweis werden also deutlich steigen.

Daher sollten Markeninhaber überlegen, Ihre wichtigsten Marken alle fünf Jahre neu anzumelden, um stets eine in der Benutzungsschonfrist befindliche Marke zu besitzen, aus der dann gegen Dritte vorgegangen werden kann, ohne dass für diese Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss.

Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihre Markenstrategie gemeinsam mit Ihnen überprüfen können.

<sup>1</sup> Über die Gewährleistungsmarke wird im WSPatent<sup>®</sup>-Newsletter 2/2017 ausführlich berichtet werden

