

COHAUSZ & FLORACK

CFUpdate

Gewerbliche Schutzrechte auf Messen

Inhalt

Vorwort	4
Die Messe beginnt - sind Sie gut vorbereitet?	5
Schutzrechte anmelden	5
Grenzbeschlagnahmeantrag stellen	6
Ihre eigenen Schutzrechte wurden verletzt? So gehen Sie vor	7
Die einstweilige Verfügung	7
Der Vorwurf der Schutzrechtsverletzung - so verteidigen Sie sich dagegen	8
Sicherung und Nachweis der eigenen Rechtsposition	8
Die Schutzschrift	9
Umgang mit einer einstweiligen Verfügung	10
Checkliste	11
Über COHAUSZ & FLORACK	12
Impressum	13

Vorwort

Es ist Messezeit – Zeit, um Ihren Kunden und Branchenpartnern zu zeigen, wohin sich Ihr Unternehmen in den letzten Monaten entwickelt hat. Welche Ideen es vorangetrieben hat. Und welche Innovationen daraus entstanden sind. Abwechslungsreiche Tage liegen vor Ihnen, an denen Sie viele Kontakte knüpfen und in Gesprächen darin bestärkt werden, dass sich der Einsatz Ihres Teams gelohnt hat. Darüber hinaus haben Sie nun auch Gelegenheit, neue Impulse fürs eigene Geschäft zu bekommen – zum Beispiel von anderen Ausstellern und Ihren potenziellen Wettbewerbern.

Eine Messe ist also ein großer Markt an Möglichkeiten, eine wahre Plattform für Ideen – und damit auch für Fälschungen. Mit diesem Leitfaden können Sie sich darüber informieren, wie Sie das geistige Eigentum ihres Unternehmens schon im Vorfeld einer Messe schützen können. Und Sie erfahren, was zu tun ist, wenn Sie während einer Messe feststellen, dass ein Wettbewerber in Ihre eigenen Schutzrechte eingreift. Für den Fall, dass Ihnen selbst Schutzrechtsverletzung vorgeworfen wird, finden Sie auf den folgenden Seiten ebenfalls hilfreiche Tipps. Hiermit haben Sie das nötige Rüstzeug, um sich und das geistige Eigentum Ihres Unternehmens wirksam abzusichern.

Auf eine gute Messe!

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK

Die Messe beginnt – sind Sie gut vorbereitet?

Schutzrechte anmelden

Gute Ideen sind viel wert: Als innovatives Unternehmen können Sie sich hiermit Ihre Position im Markt sichern und den Vorsprung zum Wettbewerb herstellen und ausbauen. Vorausgesetzt jedoch, Sie gehen sorgsam mit Ihrem geistigen Eigentum um und melden Schutzrechte an. Zum Beispiel in Form von Marken: Diese gelten etwa für Produktbezeichnungen oder Logos. Technische Erfindungen werden durch das Gebrauchsmuster oder das Patent geschützt. Für Designs gibt es den Design- und Geschmacksmusterschutz.

Gerade vor einer Messe ist die Anmeldung von Schutzrechten dringend zu empfehlen: Hierdurch können Sie Ihr geistiges Eigentum absichern, bevor es öffentlich und für Dritte zugänglich wird – und damit auch für den Wettbewerb. Sie sollten auch darauf achten, dass Sie zum Beispiel nach dem Kauf von Schutzrechten auch als der im amtlichen Register eingetragene Inhaber der Schutzrechte aufgeführt sind. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie Ihre Rechte im Falle des Falles auch durchsetzen können.

Bei Patenten ist übrigens eine frühzeitige Anmeldung vor dem Messetermin besonders wichtig: Technische Erfindungen, die auf einer Messe zu sehen sind, gelten als veröffentlicht und demnach nicht mehr als „neu“ im Sinne des Patentgesetzes. Die Voraussetzung für eine Patentanmeldung wäre also nicht mehr erfüllt. Um diese Folgen zu vermeiden, sollte, wer eine technische Erfindung auf einer Messe zeigt und hierfür noch kein Patent angemeldet hat, dies noch am selben Tag nachholen.



Die Messe beginnt – sind Sie gut vorbereitet?

Grenzbeschlagnahmeantrag stellen

Messen sind für Ihr Unternehmen eine ideale Inspirationsquelle: Hier können Sie sich darüber informieren, welche neuen Produkte auf dem Markt sind und in welchen Bereichen der Wettbewerb aktiv ist. Dabei kann sich leider auch herausstellen, dass Plagiate im Umlauf sind. Wie Sie hier vorsorgen können? Zum Beispiel haben Sie generell die Möglichkeit, bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) einen gebührenfreien Antrag („Grenzbeschlagnahmeantrag“) zu stellen. Wird diesem Antrag stattgegeben, halten die Zollbehörden verdächtige Waren, die in die EU oder nach Deutschland eingeführt werden sollen, zurück. Sie als Schutzrechtsinhaber sind dann berechtigt, die Ware genauer zu untersuchen. Hierzu erhalten Sie umfangreiche Informationen und auf Antrag auch Muster der zurückgehaltenen Produkte.

Sollte der Zollanmelder oder Eigentümer der Waren der Vernichtung seiner Produkte nicht zustimmen, haben Sie noch die Möglichkeit, ein gerichtliches (Eil-)Verfahren einzuleiten: Hierin wird geklärt, ob tatsächlich eine Verletzung geistigen Eigentums vorliegt. Durch eine gerichtliche Verfügung können Sie dann veranlassen, dass die Waren weiterhin (vorläufig) zurückgehalten werden.

Entscheidend für Ihren Grenzbeschlagnahmeantrag ist, dass Sie eine möglichst präzise und einfache Anleitung abgeben, mit der die Zollbeamten prüfen können, ob eine Schutzrechtsverletzung vorliegt. Das gilt vor allem bei Patenten, die bisweilen technisch komplizierte Gegenstände beschreiben: Ohne eine verständliche Anleitung ist nicht gewährleistet, dass die Zollbeamten in der Lage sind, patentverletzende Ware auch als solche zu identifizieren.

Übrigens: Sollten verdächtige Produkte trotz Grenzbeschlagnahmeantrag zunächst eingeführt worden sein, können die Zollbehörden auch während einer Messe noch aktiv werden.



Ihre eigenen Schutzrechte wurden verletzt? So gehen Sie vor

Die einstweilige Verfügung

Wenn Sie während einer Messe feststellen, dass ein Konkurrent Produkte anbietet, die Ihre Schutzrechte verletzen, haben Sie die Möglichkeit eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Diese kann nach der Beantragung schon innerhalb kurzer Zeit erlassen werden – und oft auch, ohne dass der Gegner zuvor angehört werden muss. Voraussetzung für den Erlass ist, dass Sie als Antragsteller dem Gericht einen Verfügungsgrund und einen Verfügungsanspruch darlegen: Ein Verfügungsgrund setzt eine besondere Dringlichkeit der Angelegenheit voraus. Diese Dringlichkeit – dass Sie also die Entscheidung durch ein ordentliches Klageverfahren nicht abwarten können – sollten Sie darlegen. Der Verfügungsanspruch resultiert in diesem Fall aus der Verletzung Ihrer Schutzrechte durch den Konkurrenten. Dieser Anspruch ist in der Regel ein Unterlassungsanspruch. Hierdurch ist der Konkurrent also dazu angehalten, das Produkt nicht mehr anzubieten.

Im Patentrecht allerdings sind die Hürden für einen Unterlassungsanspruch relativ hoch. Eine mögliche Alternative dazu ist der sogenannte Besichtigungsanspruch: Mit ihm können Sie durchsetzen, dass ein Gutachter das ausgestellte Produkt auf der Messe untersucht, um festzustellen, ob tatsächlich eine Patentverletzung vorliegt.

Gut zu wissen: Eine einstweilige Verfügung wird nicht vom Gericht zugestellt. Stattdessen müssen Sie mithilfe eines Gerichtsvollziehers dem Antragsgegner das Dokument übergeben – zum Beispiel im Rahmen der Messe. Sie haben die Möglichkeit, die Befolgung der einstweiligen Verfügung im Falle der Zuwiderhandlung durch Ordnungsgeld oder Ordnungshaft zu erzwingen.

Tipp 1

Auch wenn bei einer einstweiligen Verfügung kein Anwaltszwang besteht, ist es sinnvoll, einen Rechts- oder Patentanwalt mit der Bearbeitung zu beauftragen.

Tipp 2

Sammeln Sie sofort Informationen und Beweismittel, mit denen der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht werden kann, z. B. Kataloge oder Fotos.

Der Vorwurf der Schutzrechtsverletzung – so verteidigen Sie sich dagegen

Sicherung und Nachweis der eigenen Rechtsposition

„Die Konkurrenz schläft nicht“ – auf geistiges Eigentum bezogen heißt das: Ihre Wettbewerber werden sich umgekehrt auch über Ihre Ausstellungsstücke informieren. Unter Umständen gilt es dann, schnell zu reagieren und nachzuweisen, dass Sie mit Ihren Produkten nicht in deren Schutzrechte eingreifen. Hierzu sollten Sie bereits im Vorfeld der Messe die notwendigen Unterlagen, zum Beispiel Lizenzverträge, zum Nachweis der eigenen Rechtsposition zusammenstellen und zur Messe mitbringen.

Um sich gegen den Vorwurf der Schutzrechtsverletzung zu verteidigen, sind folgende Überlegungen hilfreich:

- Gibt es Anhaltspunkte oder Argumente dafür, dass Ihr Produkt nicht unter den Schutzbereich des gegnerischen Schutzrechts fällt?
- Haben Sie ein Nutzungsrecht an dem gegnerischen Schutzrecht (zum Beispiel in Form eines Lizenzvertrags)?
- Ist das gegnerische Schutzrecht womöglich „erschöpft“? Dies wäre etwa der Fall, wenn Ihnen das geschützte Produkt zugeliefert wurde, und es mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in den Verkehr gebracht wurde.

- Wurde das betreffende Produkt schon vor der Anmeldung des Schutzrechts von Ihrem Unternehmen genutzt? Bei Patenten und Gebrauchsmustern gälte dann das sogenannte Vorbenutzungsrecht.
- Lagen womöglich die Schutzvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Anmeldung gar nicht vor und das Schutzrecht ist damit nicht rechtsbeständig? In diesem Fall können Sie unter Umständen die Löschung des Schutzrechts verlangen. Dies kann ggfs. auch als Argument in einer Schutzschrift berücksichtigt werden (s. nächstes Kapitel).
- Ist das erteilte Schutzrecht inzwischen verfallen? Dies könnte etwa bei nicht benutzten Marken der Fall sein.
- Wie lange ist der Schutzrechtsinhaber bereits über mein Produkt informiert? Falls es sich hier schon um einen längeren Zeitraum handelt, könnten Sie damit eine einstweilige Verfügung erfolgreich abwehren, da der Schutzrechtsinhaber das Argument der Dringlichkeit (s. o.) nicht mehr vorbringen kann.

Der Vorwurf der Schutzrechtsverletzung – so verteidigen Sie sich dagegen

Die Schutzschrift

Ist schon im Vorfeld einer Messe abzusehen, dass einer Ihrer Wettbewerber gegen die Präsentation Ihres Produktes eine einstweilige Verfügung beantragen könnte, empfiehlt sich eine Schutzschrift. Die Landesjustizverwaltung Hessen führt für die Länder ein zentrales, länderübergreifendes elektronisches Register für Schutzschriften (Schutzschriftenregister), bei dem die Schutzschrift hinterlegt werden kann. Die Schutzschrift wird dann von jedem Amts- und Landgericht in Deutschland beachtet, bei dem der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingeht.

Wozu eine Schutzschrift? Damit Sie ein Instrument haben, um sich zu erklären. Denn eine einstweilige Verfügung kann auch ohne Ihre Anhörung erlassen werden – Sie hätten also als Antragsgegner zunächst keine Möglichkeit, Ihre Argumente vorzutragen. Mit der Schutzschrift schon: Hierin können Sie bestimmte Aspekte gleich im Vorfeld aufgreifen und klarstellen – zum Beispiel Ihre Berechtigung zur Nutzung eines Schutzrechts, die fehlende Berechtigung des Antragstellers am Schutzrecht oder das Fehlen der Dringlichkeit (s. o.).

Tipp 3

Auch wenn bei Schutzschriften generell kein Anwaltszwang besteht, ist es sinnvoll, einen Rechts- oder Patentanwalt mit der Erstellung zu beauftragen.



Der Vorwurf der Schutzrechtsverletzung – so verteidigen Sie sich dagegen

Umgang mit einer einstweiligen Verfügung





Hat Ihr Konkurrent eine einstweilige Verfügung erwirkt, sollten Sie sich auf den Besuch eines Gerichtsvollziehers am Messestand gefasst machen – und dessen Maßnahmen zunächst dulden. Setzen Sie sich dabei mit dem Inhalt des Beschlusses, insbesondere dem genauen Umfang des Verbots, auseinander. Achtung: Sollten Sie das Verbot nicht unverzüglich befolgen, kann ein Ordnungsgeld oder unter Umständen auch Ordnungshaft auf Sie zukommen.


Im Anschluss sollten Sie selbstverständlich die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, mit denen Sie sich verteidigen können. Ist die einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung erlassen worden, können Sie Widerspruch einlegen. Das Gericht setzt daraufhin einen Termin zur mündlichen Verhandlung fest und entscheidet anschließend erneut. Bis zu einer solchen Entscheidung dauert es aber in der Regel mehrere Wochen. Zusammen mit dem Widerspruch können Sie auch beantragen, dass eine Zwangsvollstreckung vorerst eingestellt wird. Über einen solchen Antrag wird bisweilen recht kurzfristig entschieden. In aller Regel wird er von den Gerichten aber zurückgewiesen – er ist also nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

Die gute Nachricht für Sie als Antragsgegner: Ist die einstweilige Verfügung zu Unrecht gegen Sie erlassen worden, muss der Antragsteller Schadenersatz leisten. Die Schäden, die Ihnen aus dem Verbot entstanden sind, sollten Sie daher gut dokumentieren und hierfür Beweise sammeln. Ihr Schadenersatzanspruch gibt Ihnen außerdem eine Verhandlungsposition, wenn Sie mit dem Antragsteller über eine vergleichsweise Regelung verhandeln, bis das Gericht endgültig entschieden hat.




Checkliste

Maßnahmen zur Sicherung der eigenen Produkte:

-  Melden Sie vor Messebeginn Schutzrechte für Ihre Ausstellungsprodukte an (Patente, Gebrauchsmuster, eingetragene Designs und Marken)!
-  Stellen Sie bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) einen Grenzbeschlagnahmeantrag! Hiermit wird der Import auffälliger Produkte, die womöglich Ihre Schutzrechte verletzen, in die EU oder nach Deutschland verhindert. Auch während der Messe können die Zollbehörden noch einschreiten und die Ware aus dem Verkehr ziehen.
-  Unternehmen Sie so früh wie möglich zu Messebeginn einen Rundgang, um mögliche Verletzungen zu erkennen. Sammeln Sie Informationen zum Verletzter und zum Verletzungsgegenstand.
-  Gehen Sie auf der Messe so früh wie möglich gegen auffällige Produkte vor, die Ihre Schutzrechte verletzen! Beantragen Sie hierfür beim Gericht eine einstweilige Verfügung. Machen Sie dabei deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht („Verfügungsgrund“) und stellen Sie dar, inwiefern Ihre Schutzrechte verletzt wurden („Verfügungsanspruch“).

-  Identifizieren Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die schriftliche Zeugenaussagen (eidesstattliche Versicherungen) abgeben können.

Maßnahmen, um sich gegen den Vorwurf der Schutzrechtsverletzung zu verteidigen:

-  Wird Ihnen selbst auf der Messe eine Schutzrechtsverletzung vorgeworfen, sammeln Sie Gegenargumente, um sich zu verteidigen und halten Sie die entsprechenden Unterlagen bereit, die die Rechtmäßigkeit Ihrer Benutzung bestätigen.
-  Ist schon im Vorfeld der Messe absehbar, dass Ihnen eine einstweilige Verfügung droht, erstellen Sie eine Schutzschrift – am besten mit Unterstützung eines Rechts- oder Patentanwalts – und hinterlegen Sie diese im zentralen Schutzschriftenregister.
-  Im Falle einer einstweiligen Verfügung: Befolgen Sie zunächst das Verbot des Gerichtsvollziehers am Messestand! Später können Sie die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, mit denen Sie sich verteidigen können.

Über COHAUSZ & FLORACK

COHAUSZ & FLORACK (C&F) ist eine 1954 gegründete Sozietät mit Niederlassungen in Düsseldorf und München und über 130 Personen. Ihre Mandanten – internationale Konzerne ebenso wie innovative mittelständische Unternehmen aus Deutschland – unterstützen die Kanzlei, zum Teil schon seit Jahrzehnten, in allen Fragen rund um den gewerblichen Rechtsschutz und den unlauteren Wettbewerb. Dies umfasst unter anderem die Anmeldung, Verwaltung und Lizenzierung umfangreicher Schutzrechtsportfolios Recherchen nach Schutzrechten Dritter und dazugehörige Freedom-to-Operate Gutachten sowie Kooperationsverträge. Ebenso vertritt C&F seine Mandanten in Verfahren, in denen es um die Verletzung oder den Rechtsbestand von Schutzrechten geht. Dabei versteht sich die Kanzlei als starker Partner und berät ihre Mandanten proaktiv, individuell und ganzheitlich in allen IP-relevanten Fragen. Hierfür bringen die 24 Patent- und 4 Rechtsanwälte überdurchschnittlich hohe Fachexpertise mit und arbeiten interdisziplinär, effizient und vertrauensvoll im Team zusammen.

C&F vereint das Know-how zu sämtlichen technischen Fachrichtungen unter einem Dach: von Maschinenbau über Elektrotechnik und IKT bis hin zu Chemie und Life Sciences. Dabei spielen stets auch aktuelle Anforderungen wie Industrie 4.0 oder das Internet der

Dinge eine Rolle. Umfangreiche Erfahrung hat C&F ebenso mit IP-Verfahren anderer Länder – neben den EU-Staaten zählen hierzu etwa die USA, China oder Korea. Hierfür greift die Kanzlei auf ihr starkes Netzwerk aus Partnerkanzleien aus aller Welt zurück. Intern setzt C&F auf die langfristig angelegte Förderung und eine hochwertige Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Sie alle engagieren sich mit Neugier und Offenheit für den Schutz von Innovationen. Damit leistet C&F einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Unternehmen in Entwicklungen investieren und wettbewerbsfähig bleiben und die Gesellschaft mit ihren Ideen bereichern.

Impressum

Herausgeber

COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstraße 14
D-40211 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211-90 490-0
Telefax: +49 (0)211-90 490-49
E-Mail: mail@cohausz-florack.de
www.cohausz-florack.de

Konzeption

Matthias Waters
Dr. Reinhard Fischer
Christiane Hering

Redaktion

Matthias Waters
Dr. Reinhard Fischer
Dr. Elena Winter

Stand: Mai 2019

Bildnachweis

Seite 5: Dmitriy Danilenko - Fotolia.de
Seite 6: Brad Pict - Fotolia.de
Seite 11: Style-o-Mat - Fotolia.de
alle weiteren: COHAUSZ & FLORACK

Diese Broschüre einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten und liegen bei COHAUSZ & FLORACK oder bei Dritten (s. Quellenangaben). Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten. Die Broschüre inklusive aller Inhalte wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird deshalb keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieser Broschüre übernommen; ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen übernommen werden. Der Leser muss Informationen stets selbst überprüfen, bevor er diese nutzt. Für die Inhalte von den in dieser Broschüre abgedruckten Materialien Dritter sind ausschließlich diese verantwortlich.

Weitere Publikationen dieser Reihe

Sie können alle CFUpdates kostenfrei über den entsprechenden Link von unserer Webseite herunterladen. Wenn Sie eine gedruckte Ausgabe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an marketing@cohausz-florack.de.



CFUpdate

Wertvoll, geheim, geschützt: Über den Umgang mit Informationen nach dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz

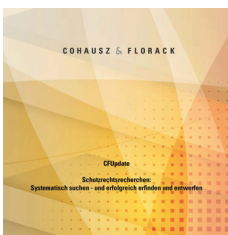
www.cohausz-florack.de/geschaeftsgeheimnis



CFUpdate

Patentüberwachung: Gut informiert und bestens gewappnet

www.cohausz-florack.de/patentueberwachung



CFUpdate

Schutzrechtsrecherchen: Systematisch suchen - und erfolgreich erfinden und entwerfen

www.cohausz-florack.de/recherche

COHAUSZ & FLORACK

COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bleichstraße 14 · D-40211 Düsseldorf

Telefon +49 211 90490-0 · Telefax +49 211 90490-49

mail@cohausz-florack.de · www.cohausz-florack.de