

Innovationen
schützen, nicht
verstecken



Gewerblicher Rechtsschutz
für Start-ups

Inhalt

- 3 Willkommen im Haifischbecken
- 4 Fünf Schritte für den perfekten Start
- 5 Starke Partnerschaften – aber sicher!
- 5 Sicherheit für Investoren
- 6 Benötigt das eigene Unternehmen technische Schutzrechte?
- 7 Mit der richtigen Strategie die Kosten im Blick
- 8 Absichern der Wiedererkennbarkeit am Markt
- 9 Schutzrechte am Markt beachten

Willkommen im Haifischbecken

Start-ups zeichnen sich durch die Verwendung einer einzigartigen Technologie oder durch das Bereitstellen eines völlig neuen Kundenerlebnisses aus. Dabei stehen Start-ups vor der schwierigen Aufgabe, mit begrenzten Ressourcen ihre Produkte schnell einem Kundenkreis zugänglich zu machen und die Zukunft des Unternehmens durch die Zusammenarbeit mit Zulieferern, Partnern, Kunden oder Geldgebern langfristig zu sichern. Plagiate oder Kopien wichtiger Merkmale der eigenen Produkte durch Konkurrenten können die Vorreiterstellung des eigenen Unternehmens in Frage stellen und sind somit eine große Gefahr für das Erreichen der eigenen Ziele. Der freie Markt wird nicht ohne Grund als „Haifischbecken“ bezeichnet. Um für die dort herrschenden Risiken gewappnet zu sein, bedarf es daher eines effektiven Schutzes.

Der gewerbliche Rechtsschutz bietet Start-ups ein einzigartiges Werkzeug, diesen Herausforderungen entgegenzutreten und die Zukunft des eigenen Unternehmens langfristig zu sichern. Zum Beispiel können

eingetragene Schutzrechte, wie Marken, Patente oder Designs, zur Absicherung der eigenen Position angemeldet werden: durch diese eingetragenen Schutzrechte wird ein staatlich verbrieftes Monopol verliehen, welches die eigenen Innovationen gegenüber Nachahmungen absichert.

Die frühzeitige Entwicklung einer geeigneten Schutzrechtsstrategie sollte daher einen gewichtigen Teil der unternehmerischen Planung einnehmen. Insbesondere die Auswahl der geeigneten Schutzrechte, die Entwicklung einer internationalen Strategie und die Identifikation der zu schützenden Innovationen ist von entscheidender Bedeutung. Mit Patenten oder Gebrauchsmustern können technische Innovationen und mit Designs gestalterische Aspekte abgesichert werden. Darüber hinaus kann durch den Markenschutz die Erkennbarkeit des eigenen Unternehmens am Markt langfristig abgesichert werden. Neben den hier aufgeführten Schutzrechten gibt es weitere Spezialrechte, wie den Halbleiter- oder Sortenschutz. Der gewerbliche Rechtsschutz kann somit die eigenen Innovationen umfangreich schützen.

Die Kernpunkte der wichtigsten Schutzrechte:



Patent:

- Schutz von technischen Erfindungen für maximal 20 Jahre
- Auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüftes Schutzrecht
- Veröffentlichung nach 18 Monaten



Gebrauchsmuster:

- Schutz von technischen Erfindungen für maximal zehn Jahre
- Ohne Prüfung eingetragenes Schutzrecht
- Kein Schutz auf Verfahren



Marke:

- Schutz für die Bezeichnung von Zeichen, die Waren- und Dienstleistungen kennzeichnen
- Unbegrenzte Schutzdauer bei entsprechender Verlängerung



Design:

- Schutz für die Erscheinungsform eines Erzeugnisses für maximal 25 Jahre
- Aufschiebung der Bekanntmachung/Veröffentlichung bis 30 Monate möglich

Fünf Schritte für den perfekten Start

Für die Implementierung der optimalen Strategie zur Absicherung der eigenen Innovationen können die folgenden fünf Schritte als erste Orientierung dienen:

1

Anmelden der wichtigsten Marken, Designs und Domains.

2

Systematisches Identifizieren der technischen Erfindungen im eigenen Unternehmen und frühzeitige Anmeldung der wichtigsten technischen Erfindungen zum Patent.

3

Erarbeiten einer europäischen bzw. globalen Schutzrechtsstrategie.

4

Kontinuierliches Beurteilen der eigenen Produkte im Lichte bestehender Schutzrechte am Markt.

5

Kontinuierliches Überwachen der wichtigsten Konkurrenten und möglicherweise aktive Bekämpfung von Nachahmern.

Starke Partnerschaften – aber sicher!

Start-ups stehen im Austausch mit anderen Unternehmen, z.B. als Partner oder Lieferanten. In jeder dieser Konstellationen ist der Schutz der eigenen Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb elementar. Bei der Zusammenarbeit mit Partnern, Lieferanten oder Kunden kann der gewerbliche Rechtsschutz helfen, die eigenen Innovationen vor unerlaubten Nachahmungen zu schützen und so einen wichtigen Beitrag für das Wachstum des eigenen Unternehmens leisten.

In der Zusammenarbeit mit Partnern oder auch externen Dienstleistern, z.B. bei der gemeinsamen Entwicklung eines Produkts oder bei der Forschung, sind u.a. die folgenden Fragen vorab zu klären:

- 1 Wem gehören die in einem Projekt entstandenen Erfindungen? Wer darf diese Erfindungen nutzen?
- 2 Wer trägt die Kosten bei der Anmeldung gemeinsamer Erfindungen zum Patent?
- 3 Welches Know-how besteht vor Projektbeginn auf jeder Seite?

Sicherheit für Investoren

Geldgeber und andere Investoren benötigen eine möglichst große Sicherheit, dass ihre Investitionen abgesichert sind. Bei vielen Internet Start-ups bedeutet dies, dass sie einen First-Mover Vorteil vorweisen müssen und sich derart schnell weiterentwickeln, dass andere Unternehmen diesen Vorsprung nur sehr schwer aufholen können. In anderen Branchen sind die Produktzyklen länger, und auch die Gefahr, dass Technologien kopiert werden ist stärker ausgeprägt. In solchen Szenarien

Auch als Auftraggeber wird es durch Patente möglich, Auftragsfertigern oder externen Dienstleistern Zugang zum eigenen Know-how zu geben, ohne Gefahr zu laufen, dass die eigenen Innovationen kopiert werden.

Bei einer Tätigkeit als Lieferant ist es ferner wichtig, die Alleinstellungsmerkmale des eigenen Unternehmens herausstellen zu können. Ein Auftraggeber möchte in der Regel bei einer Ausschreibung zwischen technisch gleichwertigen Angeboten auswählen können, die sich vordergründig hinsichtlich des Preises unterscheiden. Eine patentgeschützte Erfindung kann helfen, diese Gleichwertigkeit zu verhindern und eine starke Verhandlungsposition herzustellen.

kann Investoren durch die Absicherung der eigenen Innovationen durch gewerbliche Schutzrechte die notwendige Sicherheit vor Nachahmung gegeben werden. Zusätzlich können Schutzrechte herangezogen werden, um die Bewertung des eigenen Unternehmens zu steigern.

In jedem Fall sollte vor einer Finanzierungsrunde intensiv geprüft werden, ob die Kerntechnologien bereits durch Patente geschützt sind.



Benötigt das eigene Unternehmen technische Schutzrechte?

Fast alle Unternehmen können vom gewerblichen Rechtsschutz profitieren. Nicht jedes Unternehmen jedoch muss Patente anmelden. In einigen Fällen ist es sogar besser, die eigenen Entwicklungen geheim zu halten. Start-ups sollten sich zur Beantwortung der Frage, ob sie Patente anmelden sollten, die folgenden Fragen stellen:

- 1 Ist mein Produkt technisch geprägt? Sind die technischen Details des Produkts sichtbar, auch erst nach einem Auseinanderbauen?**
- 2 Ist geplant, das Produkt mit Partnern gemeinsam zu entwickeln?**
- 3 Ist der Endkunde des Produkts in einem ähnlichen Bereich aktiv?**

Die Beantwortung dieser Fragen stellt die Weichen für eine erfolgreiche Strategie zur Behauptung der technischen Vorreiterstellung. So können technisch geprägte Produkte, deren technische Details sichtbar oder durch Tests identifizierbar sind, leicht kopiert werden. Bei der Zusammenarbeit mit Partnern besteht die Gefahr, dass diese die eigenen Erfindungen selbst zum Patent anmelden und damit der eigenen Entwicklung einen nicht zu ersetzenden Schaden zufügen. Ist der Endkunde ebenfalls in dem Gebiet des eigenen Unternehmens

aktiv, so besteht ferner das Risiko, dass dieser einen Ersatz für das eigene Produkt entwickelt und so nicht auf seine Zulieferer angewiesen ist.

Wird also nur eine der obenstehenden Fragen mit „Ja“ beantwortet, so sollte geprüft werden, ob die eigenen technischen Innovationen durch ein Patent geschützt werden können.

Das Patent erlaubt seinem Inhaber, anderen Marktteilnehmern u.a. das Anbieten und Vertreiben des geschützten Gegenstandes im Inland zu verbieten. Soll eine Erfindung zum Patent angemeldet werden, so prüft das Patentamt neben weiteren Voraussetzungen, ob die angemeldete Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie bisher nicht offenbart worden ist, z.B. durch eine andere Patentanmeldung oder einen wissenschaftlichen Aufsatz. Auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht eine Erfindung dann, wenn sie zum Anmeldezeitpunkt nicht nahegelegen hat. Sind die Voraussetzungen erfüllt, so wird ein Patent erteilt. Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden bezogen auf den Anmeldetag bzw. Zeitrang geprüft. Es ist daher für eine Patentanmeldung wichtig, dass diese möglichst früh angemeldet wird.



Mit der richtigen Strategie die Kosten im Blick

Schutz für Erfindungen kann in fast jedem Land der Welt erlangt werden. Ein weltweiter Schutz ist jedoch für viele Start-ups nicht realisierbar und auch nicht notwendig. In vielen Fällen kann die Zahl der notwendigen Länder durch eine genaue Analyse der individuellen Situation stark reduziert werden. Bei der Identifikation der Länder, in denen Schutz erlangt werden soll, können Gründer und Entscheider sich an folgenden Fragen orientieren:

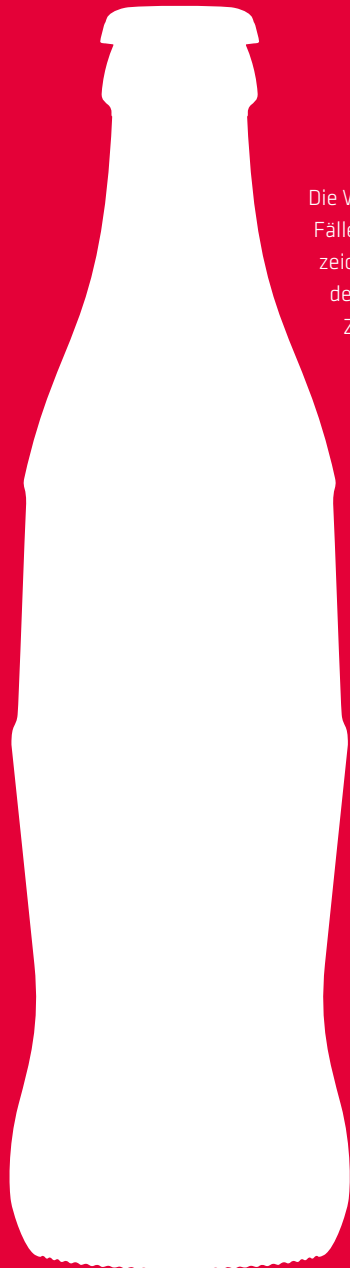
- Wo werden die eigenen Produkte angeboten?
- Wo werden die Produkte produziert?
- In welchen Märkten sollen in Zukunft Produkte angeboten werden?
- In welchen Märkten sind Konkurrenten aktiv?

Darüber hinaus können mit dem PCT-Verfahren die Kosten einer internationalen Anmeldestrategie zeitlich nach hinten verlagert werden und an die aktuelle Finanzierungssituation des eigenen Unternehmens angepasst werden. Beispiel:



Je nach Auswahl an Ländern für den internationalen Schutz wird ein wesentlicher Teil der Anmeldekosten erst in Monat 30 fällig. Mit einer gut geplanten Strategie können die Kosten somit an die momentane wirtschaftliche Situation des eigenen Unternehmens angepasst werden.

Absichern der Wiedererkennbarkeit auf dem Markt



Die Wiedererkennbarkeit des eigenen Unternehmens ist in vielen Fällen ein zentrales Anliegen der Marketingstrategie. Weltkonzerne zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie genau das geschafft haben: den Aufbau einer starken Marke. So werden Logos und andere Zeichen eindeutig einzelnen Unternehmen zugeordnet und es besteht eine hohe Wiedererkennbarkeit.

Die Marke als eingetragenes Schutzrecht hilft ihrem Inhaber, dieses Alleinstellungsmerkmal am Markt zu etablieren und zu verteidigen. So ist es anderen Unternehmen untersagt, Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren- und Dienstleistungen zu verwenden, die zu einer Verwechslungsgefahr mit einer eingetragenen Marke führen können.

Als Marke können alle Zeichen geschützt werden, die dazu geeignet sind, die eigenen Produkte oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Logos und Schriftzeichen können ebenso als Marke geschützt werden, wie kurze Animationen oder sogar Tonfolgen.

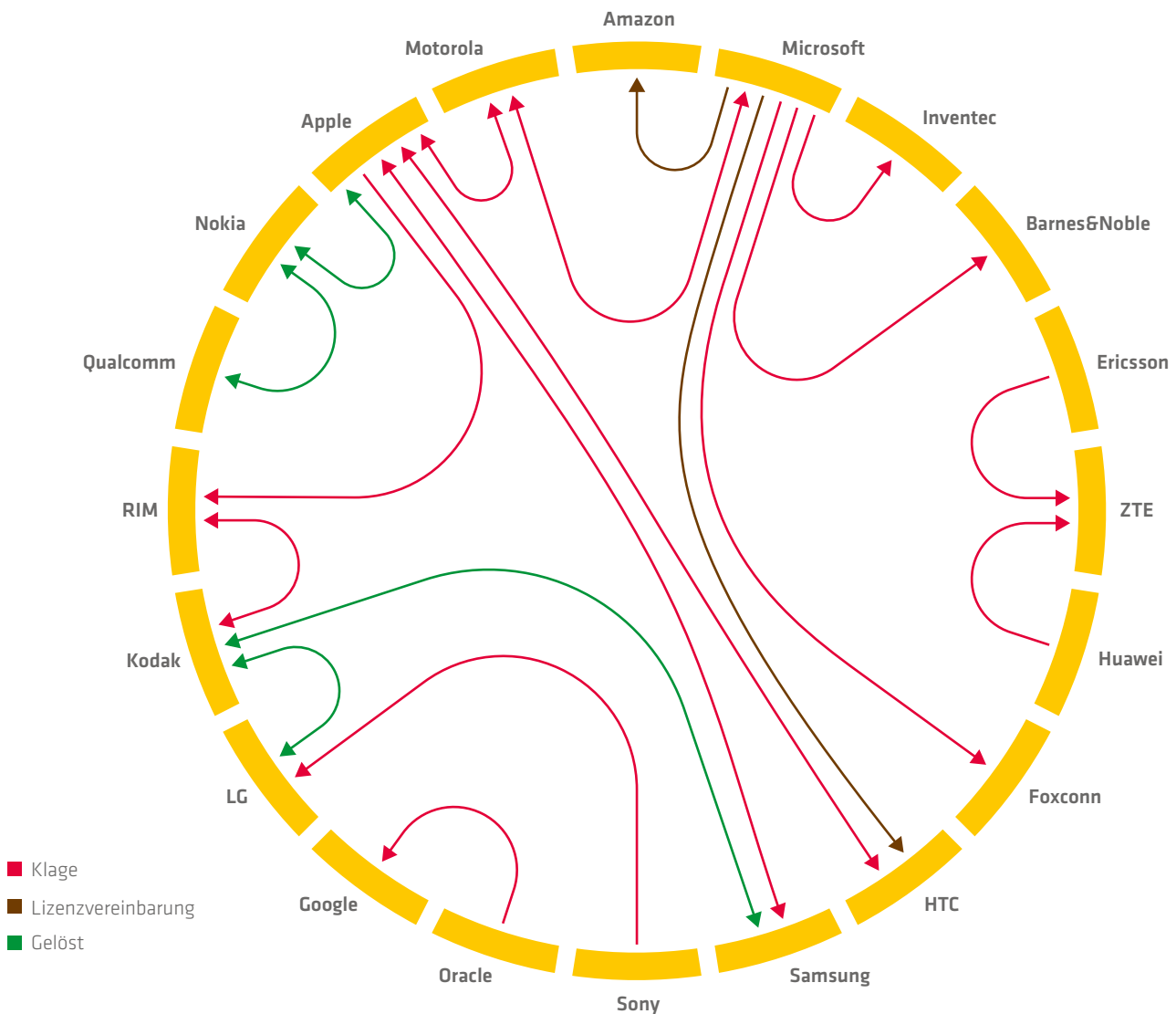
Ist der Schutz eines Zeichens als Marke gewünscht, so sollte diese möglichst früh angemeldet werden, um einen frühen Zeitrang zu sichern. Bei der Anmeldung einer Marke gilt: der Erstanmelder erhält das Recht an der Marke. Eine solche Erst-anmeldung kann z.B. über Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt schnell erfolgen. Auch hier kann durch die Wahl einer geeigneten Strategie ein Großteil der anfallenden Kosten zeitlich nach hinten verlagert werden, z.B. durch Nutzung des einjährigen Prioritätsrechts.

Schutzrechte auf dem Markt beachten

Nicht nur die Absicherung der eigenen Innovationen ist bei der unternehmerischen Planung wichtig. Zusätzlich müssen auch die Rechte anderer Marktteilnehmer geachtet werden. Eine umfangreiche Analyse bestehender Rechte im Licht der eigenen Produkte ist daher ein unverzichtbarer Teil der Produktentwicklung. Diese Analyse ist keine einmalige Tätigkeit, sondern sollte kontinuierlich neben der Produktentwicklung betrieben werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die eigenen Produkte nicht in die Rechte anderer Marktteilnehmer eingreifen.

Einen ersten Anhaltspunkt für bestehende Schutzrechte bietet die von den Patentämtern durchgeführte Recherche für die eigenen Schutzrechtsanmeldungen. Somit kann ohne Zusatzkosten eine erste Einschätzung entgegenstehender Schutzrechte vorgenommen werden. Ferner wird durch die Veröffentlichung der eigenen Schutzrechtsanmeldungen verhindert, dass Konkurrenten Schutzrechte für dieselben Innovationen erhalten können. Zusammenfassend kann durch eine umfassende und gezielte eigene Anmeldestrategie der Aufwand für die Überwachung des Marktes reduziert werden.

Momentaufnahme des „Smart Phone Patent War“ um das Jahr 2011







It's not about ideas.
It's about making
ideas happen.

Scott Belsky

Behance

STANDORTE

Deutschland

AMBERG

Marienstraße 3
92224 Amberg
T +49 9621 69 02 50
F +49 9621 69 02 57 0
E mail@amberg.mb.de

EGMATING

Keltenring 4
85658 Egming
T +49 8095 87 48 68 6
F +49 8095 87 48 68 7
E mail@mb.de

NÜRNBERG

Bankgasse 3
90402 Nürnberg
T +49 911 21 47 25 0
F +49 911 24 36 86
E mail@nuernberg.mb.de

AUGSBURG

Bahnhofstraße 18 ½
86150 Augsburg
T +49 821 99 17 80
F +49 821 99 21 64
E mail@augsburg.mb.de

GERA

Berliner Straße 1
07545 Gera
T +49 365 77 30 96 00
F +49 365 77 30 96 01
E mail@gera.mb.de

OSNABRÜCK

Rolandsmauer 9
49074 Osnabrück
T +49 541 35 06 10
F +49 541 35 06 11 0
E mail@meissnerbolte.de

BREMEN

Hollerallee 73
28209 Bremen
T +49 421 34 87 40
F +49 421 34 22 96
E mail@meissnerbolte.de

HAMBURG

Alter Wall 32
20457 Hamburg
T +49 40 89 06 36 00
F +49 40 89 06 36 01 0
E mail@meissnerbolte.de

UK

In co-operation with
Meissner Bolte (UK) Ltd.

DÜSSELDORF

Kaiserswerther Straße 183
40474 Düsseldorf
T +49 211 81 98 48 0
F +49 211 81 98 48 70
E mail@duesseldorf.mb.de

MÜNCHEN

Widenmayerstraße 47
80538 München
T +49 89 21 21 86 0
F +49 89 21 21 86 70
E mail@mb.de

HEBDEN BRIDGE

4a Top Land Country Business Park
Cragg Vale, Hebden Bridge
HX7 5RW, United Kingdom
T +44 1422 84 45 98
F +44 1422 84 52 89
E mail@meissnerbolte.co.uk

