

**„WAS SIE SCHON IMMER ÜBER MARKEN UND
DESIGNS WISSEN WOLLTEN UND SICH NICHT
GETRAUT HABEN ZU FRAGEN“**

EIN EXPERTEN-TALK MIT MAIWALD UND PATEV

MAIWALD: Stephan Schneller, RA, Partner

PATEV: Christina Koller, Director Business Intelligence

AGENDA – 23.07.2020

11:00 – 11:05	Begrüßung	<i>MAIWALD PATEV</i>
11:05 – 11:25	<p><u>Marken & Designs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> >> Für was sind Sie da? >> Welche Marken und Designs gibt es? >> Wie erlange ich Schutz für Sie? >> Schnittstellen zu technischen Schutzrechten? 	<i>MAIWALD Stephan Schneller, RA, Partner</i>
11:25 – 11:45	<p><u>Bewertung von Marken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> >> Welchen Wert haben meine Marken? >> Fallbeispiele: Marke(n) als Gegenstand von Veräußerungen / M&A / Finanzierung / 	<i>PATEV Christina Koller Director</i>
Ab 11:45	Questions & Answers	<i>alle</i>

01

MARKEN UND DESIGNS

- FÜR WAS SIND SIE DA?
- WELCHE MARKEN UND DESIGNS GIBT ES?

02

MARKEN UND DESIGNS

- WIE ERLANGE ICH SCHUTZ FÜR SIE?
- SCHNITTSTELLEN ZU TECHNISCHEN SCHUTZRECHTEN

FÜR WAS SIND MARKEN UND DESIGNS DA?

- Kommunikationsmittel für Absatzsteigerung
- Qualitätsfunktion, Werbemittel (®, ™, (SM), ©)
- Verbotungsrechte (keine Benutzungsrechte, eigene Recherchen erforderlich!)
- Schutz menschlicher Kreativität (Persönlichkeitsrecht Design, Urheberrecht)

FÜR WAS SIND MARKEN UND DESIGNS DA?

Insb. Marken

- **Unterscheidungsmittel** für (der Gattung nach) Waren und Dienstleistungen (DL) eines Unternehmen von den Waren und DL anderer Unternehmen
- dagegen soll die Marke grds. nicht die Ware selbst, oder nur die (technischen) Eigenschaften der Waren/DL, die Bestimmung oder die Abnehmer, etc. beschreiben bzw. darstellen = **nicht schutzfähig**
- **abstrahierbarer „Überschuss“** erforderlich

Insb. Designs

- 2 oder 3-dimensionale **Erscheinungsformen** eines bestimmten (Teil-) **Erzeugnisses**, die sich insbesondere aus den sichtbaren Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergeben
- Nicht für Software
- nicht schutzfähig: ausschließlich technisch bedingte Erzeugnisse; sog. „must-fit“ Erscheinungselemente, z.B. Verbindungselemente (Art. 8 GGV)

WELCHE MARKEN UND DESIGNS GIBT ES?

Marken

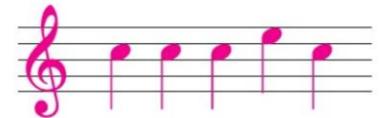
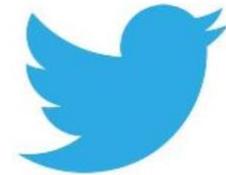
- Alle Zeichen, insbesondere
 - Buchstaben
 - Wörter
 - Abbildungen
 - Zahlen
 - Hörzeichen
 - Formen
 - Farben
 - Klänge
 - Gerüche, etc.

Designs

- Alle Erzeugnisse, insbesondere
 - Verpackung
 - Ausstattung
 - grafische Symbole
 - typografische Schriftzeichen
 - Einzelteile von komplexen Erzeugnissen, die zusammen gebaut werden sollen
 - Gebrauchsgegenstände
 - Gestaltung von Oberflächen
 - Arzneimittel, etc.

WELCHE MARKEN UND DESIGNS GIBT ES?

Marken



911

MAIWALD



WELCHE MARKEN UND DESIGNS GIBT ES?

Designs



WIE ERLANGE ICH SCHUTZ FÜR MARKEN UND DESIGNS?

Marken

- Nationale Marken (z.B. in DE über DPMA)
- Unionsmarke (EUIPO, Alicante)
- Internationale Marke, mit Schutzerstreckung in einzelne Länder (WIPO, Genf)
- (i) Schutz durch Eintragung des Zeichen für Waren und/oder DL (45 Nizza-Klassen)
- (ii) Schutz durch Benutzung bei Verkehrsgeltung (etwa mind. 50%)

Designs

- Nationale Designs (z.B. DE über DPMA)
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster - GGM (EUIPO)
- Internationales Design (WIPO)
- (i) Schutz durch Eintragung eines bestimmten Erzeugnisses (Locarno Klassen); bei GGM auch nicht eingetragenes GGM möglich
- (ii) Hilfsweise: durch das Urheberrecht, § 2 (1) Nr. 4 UrhG, Werke der angewandten Kunst

WIE ERLANGE ICH SCHUTZ FÜR MARKEN UND DESIGNS?

Marken

- Territorialitätsprinzip (bei Unionsmarke alle 27 Länder einheitlich erfasst; Brexit)
- geprüftes Schutzrecht
- veröffentlichte Anmeldung und Eintragung
- benutzungspflichtig (nach 5 Jahren)
- Verlängerung alle 10 Jahre

Designs

- GGM erfasst ebenfalls alle 27 Länder einheitlich
- ungeprüftes Schutzrecht
- Aufschiebung der Bekanntmachung
- keine Benutzungspflicht
- Verlängerung alle 5 Jahre

SCHNITTSTELLEN ZU TECHNISCHEN SCHUTZRECHTEN

Patente und **Gebrauchsmuster** (GebrM) als weitere gewerbliche Schutzrechte werden für **Erfindungen** erteilt, sofern sie **neu** sind, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** bzw. **Schritt** beruhen und gewerblich anwendbar sind

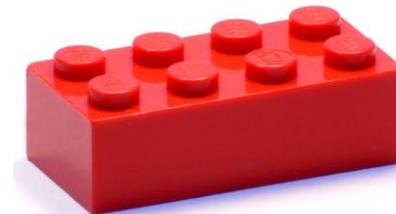
Neuheit	Patent = absolut	GebrM = 6 Monate Schonfrist
Vorteile!	Designs = 12 Monate Schonfrist	Marken = kein Neuheitserfordernis!
Laufzeiten	Patent = grds. 20 Jahre	GebrM = max. 10 Jahre
Vorteile!	Designs = max. 25 Jahre	Marken = unendlich!

technisch - funktionale Aspekte über die Hintertür der Marke/Design (länger) schützbar?

Bildmarken, 3-D-Marken; Eintragung bestimmter Erzeugnisse (keine Amtsprüfung!)

SCHNITTSTELLEN ZU TECHNISCHEN SCHUTZRECHTEN

Markenformen



SCHNITTSTELLEN ZU TECHNISCHEN SCHUTZRECHTEN

Designs



AMTSGEBÜHREN

Amtsgebühren Markenmeldung:	
Deutsche Marke (inkl. 3 Klassen)	290 EUR
Unionsmarke (bis zu 3 Klassen)	1050 EUR
Internationale Marke	EUIPO/DPMA: 300/180 EUR WIPO: 653 sFr. WIPO: 903 sFr.
Amtsgebühren Designmeldung:	
Deutsches Design	60 EUR
Gemeinschaftsgeschmacksmuster	350 EUR
Internationales Design	397 sFR zzgl. Gebühren der nat. Ämter

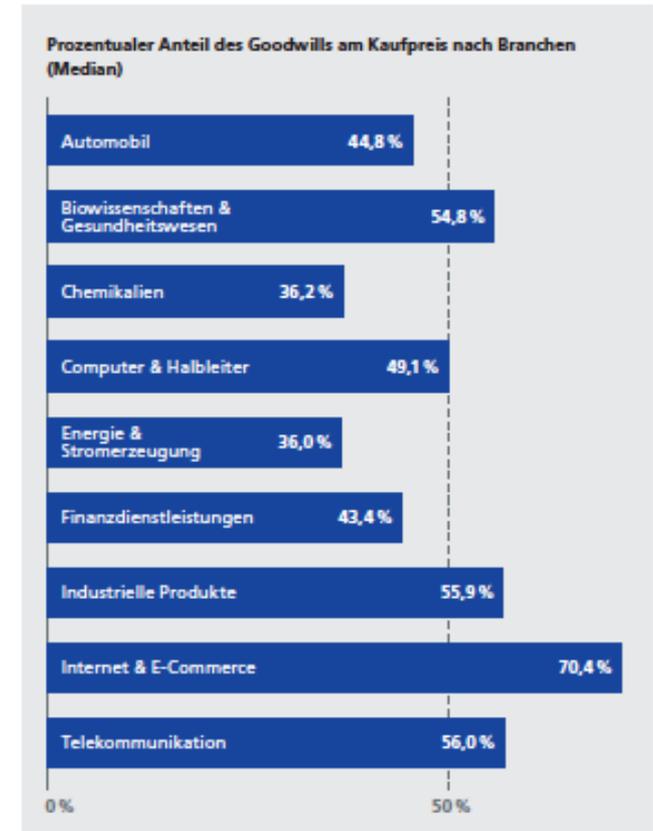
03

BEWERTUNG VON MARKEN

- WELCHEN WERT HABEN MEINE MARKEN?
- FALLBEISPIELE

VERBORGENE WERTE IDENTIFIZIEREN

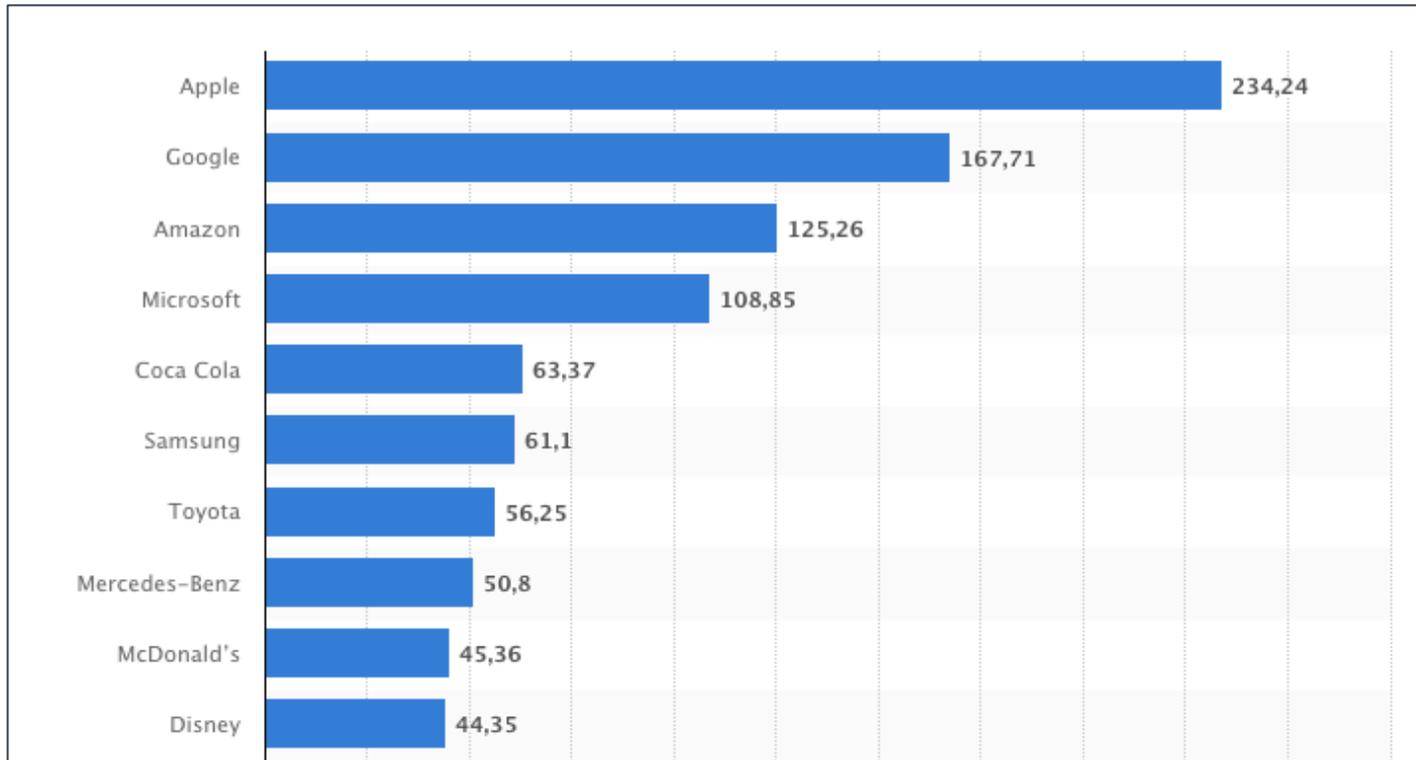
- Innovative Unternehmen besitzen häufig Patente und Marken.
- Wie wertvoll dieses geistige Eigentum ist, wird allerdings vielfach unterschätzt. Dabei tragen bewertete Marken und Patente einen ganz erheblichen Teil zum Unternehmenswert bei: oftmals mehr als 30 Prozent.
- Damit sind bewertete Marken und Patente Vermögensgegenstände und bilden als stille Reserven einen substantiellen Teil des Unternehmenswertes ab.
- Entsprechend können sie auch bei unterschiedlichsten Szenarien eine wichtige Rolle spielen.



Quelle: KPMG Corporate Finance, 2010 Dr. Marc Castedello, Christian Klingbell
"Intangible Assets and Goodwill..."

Siehe auch: PwC PricewaterhouseCoopers/FHDW Hannover, 2018, koR-IFRS Nr. 05
Philipp Hartmann, Prof. Dipl.-Kfm. Wolfram Cappel „Die Goodwill Entwicklung ...“

RANKING DER WERTVOLLSTEN MARKEN (2019)



in Milliarden US-Dollar

© Statista 2020

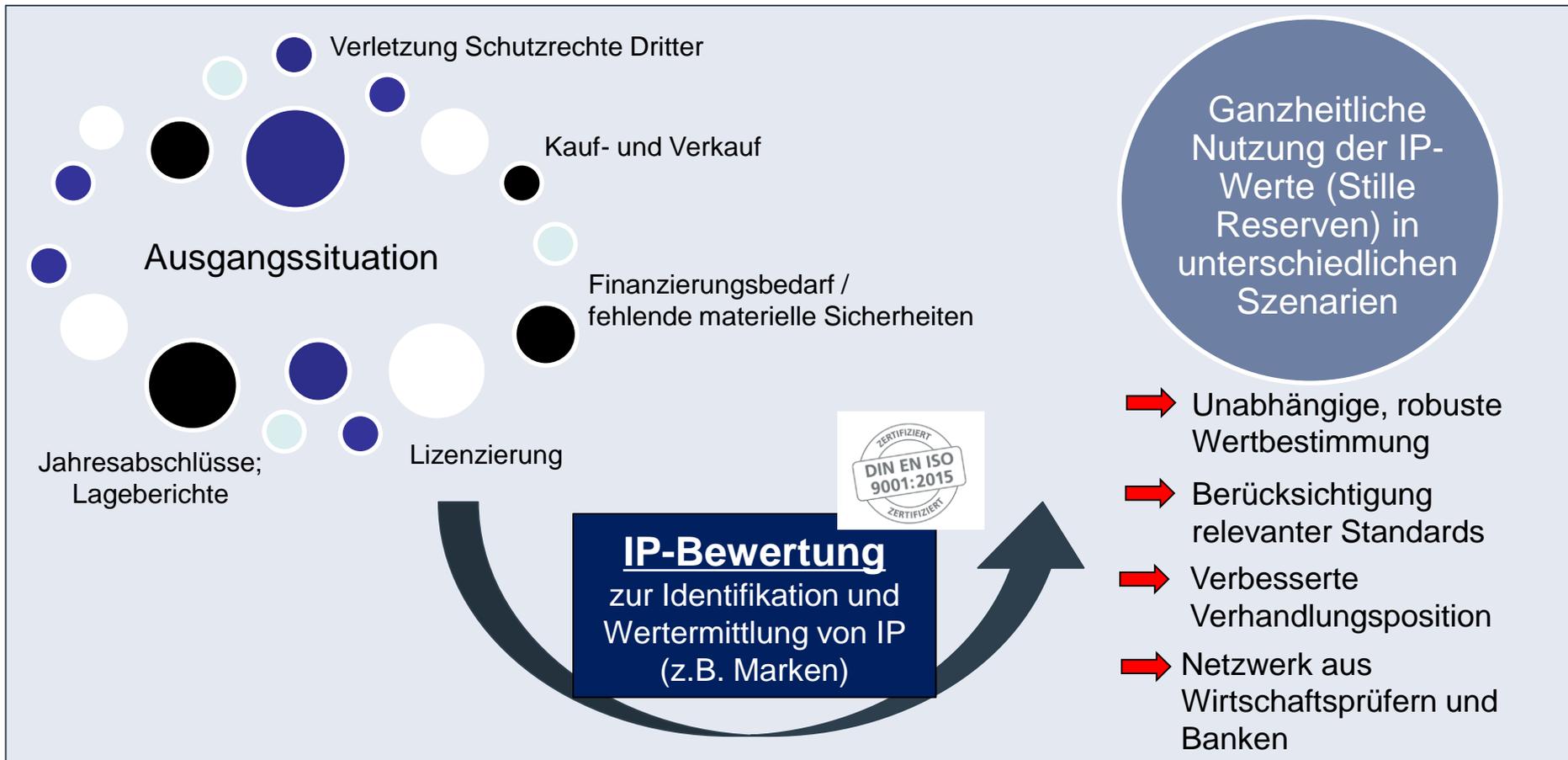
WARUM IST EINE BEWERTUNG IHRER MARKE(N) FÜR SIE NÜTZLICH?

- Finanzierung
- Evaluierung der Marketing-Arbeit (langfristig)
- Aufwertung für mögliche Investoren bzw. für Anteilseigner
- Zur Bewertung des Firmenwertes bei Kauf / Verkauf / Investitionssicherung
- ...

... auch für klein- und mittelständische
Unternehmen

BEWERTUNG VON MARKEN

ERMITTLUNG VON IP-WERTEN ALS BEITRAG ZUR WERTSCHÖPFUNG



BEWERTUNG VON MARKEN RISIKOADJUSTIERTE LIZENZANALOGIE METHODE

Methode der risikoadjustierten Lizenzanalogie basierend auf:

- Elementen der Lizenzanalogie
- Risikofaktoren um die effektiven Lizenzgebührensätze zu bestimmen
- Berücksichtigung des Nutzens (diskontierter Barwert)



Zukünftige Geschäftsaktivitäten
(Businessplan für die nächsten 3 – 7 Jahre)



Berücksichtigung von Produkten / Services, die in direktem Zusammenhang zu den Schutzrechten stehen



Risikofaktoren
(Marken, Technologie, Märkte, Wettbewerb)



Lizenzsätze und –gebühren
(Quellen: Verträge, Rechtsprechung, sonstige Publikationen)

BEWERTUNG VON MARKEN RISIKOADJUSTIERTE LIZENZANALOGIE METHODE

Wertsteigernde und wertmindernde Wertanteilsfaktoren zur Evaluierung der zugrundeliegenden Marke(n), z.B.

- Verfahrensstand
- Bekanntheitsgrad der Marke
- geographische Abdeckung der Marke
- Kennzeichnungskraft / Verwechslungsgefahr
- ...

BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Ausgangssituation

Ein bekanntes Unternehmen aus der Baubranche mit über 50 Mio. € Jahresumsatz gerät unverschuldet in eine Krise mit hohen Lieferausfällen. Daraus entsteht ein kurzfristiger Liquiditätsengpass.

Lösung

- Zusätzliche Brückenfinanzierung durch die Konsortialpartner (Sicherheit: Markenrechte).
- PATEV Gutachten als Grundlage des Finanzierungsrahmens.
- Reguläre Fortführung des Geschäftsbetriebs und spätere Rückzahlung der Kredits/Freigabe der Sicherheiten.

Ausgangssituation

Ein bekanntes Unternehmen der Kommunikationsindustrie mit über 100 Mio. € Jahresumsatz braucht einen starken Partner und soll verkauft werden. Für den Verkaufsprozess wird ein Überbrückungskredit benötigt.

Lösung

- Insbesondere Marken werden von PATEV als werthaltig identifiziert.
- Die Markenrechte sind vor allem für einen asiatischen Investor interessant.
- Das Unternehmen wird durch die Übernahme neu finanziert und die Kredite rückgeführt.

BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Ausgangssituation

Ein Handelsunternehmen mit ca. 200 Mio. € Jahresumsatz wird restrukturiert. Im Zuge dessen sind zusätzliche Finanzmittel notwendig. Es stehen keine weiteren materiellen Sicherheiten mehr zur Verfügung. Dachmarke und Produktmarken sind allerdings im Geschäftsmodell des Unternehmens gut positioniert.

Lösung

- Finanzierung durch ein Bankenkonsortium
- PATEV Markengutachten als Basis des Finanzierungsrahmens.
- Fortführung des Geschäftsbetriebs und spätere Rückzahlung des Kredits.

Ausgangssituation

Ein Unternehmen der Elektrotechnik, das über bedeutende Patente verfügt und über 100 Mio. € Jahresumsatz macht, will einen Teilbereich seines Unternehmens verkaufen. Für die entsprechenden Verhandlungen mit potenziellen Käufern muss der Wert der Patente ermittelt werden.

Lösung

- Ermittlung des Wertes der Patente als Basis für die Verhandlungen.
- PATEV Bewertungsgutachten als Unterstützung für die Verhandlungsposition.

REFERENTEN



Stephan Schneller

Partner
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz

Praxisgebiete

- Marken & Designs
- Urheberrecht
- Wettbewerbs- & Kartellrecht
- Heilmittelwerberecht
- Vertragsrecht

Kontakt

T [+49 \(0\)89 747 266 0](tel:+49(0)897472660)

E Schneller@maiwald.eu

[Visitenkarte VCF](#) | [Vita PDF](#)



Christina Koller

Director Business Intelligence, ppa.
Tel. +49 721 945406-66
Mobil +49 170 7061226
christina.koller@patev.de