

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Rechtsanwalt Thomas Meinke

Vorlesung Patentrecht und gewerblicher Rechtsschutz

Design

I. Grundlagen

Das neue Geschmacksmustergesetz war zum 01. Juni 2004 in Kraft getreten, und zwar in Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen. Es löste das bisher geltende Geschmacksmustergesetz ab, das nach dem ersten Inkrafttreten im Jahre 1876 bislang weitgehend unverändert geblieben war. Ab dem 01. Januar 2014 gilt das materiell-rechtlich unverändert gebliebene Designgesetz. Daneben gibt es auch ein europäisches Gemeinschafts-Geschmacksmuster und internationale Geschmacksmuster.

II. Materielle Schutzvoraussetzungen

1. Schutzzfähige Gegenstände Nach § 1 Nr. 1 DesignG ist ein durch ein Design zu schützendes Muster die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Ein Erzeugnis ist hierbei jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand einschließlich Verpackung, Ausstattung, graphischer Symbole und typographischer Schriftzeichen sowie einzelner Teile, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden können; ein Computerprogramm gilt nicht als Erzeugnis.

2. Neuheit

Als Design wird ein Muster geschützt, das neu ist. Ein Muster gilt als neu, wenn vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag kein identisches Muster offenbart worden ist. Muster gelten dann als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Das bedeutet, dass die Gestaltung, für die Schutz

beansprucht wird, zu diesem Zeitpunkt den in der Europäischen Gemeinschaft tätigen Fachkreisen weder bekannt ist noch bekannt sein konnte.

a)

Das zu schützende Muster muss also am Anmelde- bzw. Prioritätstag neu sein. Eine Anmeldung eines Designs sollte daher vor der erstmaligen Veröffentlichung erfolgt sein. Eine Unionspriorität einer ausländischen Designanmeldung oder auch eine Ausstellungspriorität kann jedoch in Anspruch genommen werden. Die **Prioritätsfrist** beträgt allerdings nur **6 Monate**.

b)

Wie im Gebrauchsmusterrecht (6 Monate) gibt es für alle Design auch eine **Neuheitsschonfrist**, d.h. falls der Entwerfer oder sein Rechtsnachfolger innerhalb von **1 Jahr** vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag das Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, so bleibt dies bei der Beurteilung der Neuheit und der Eigenart des Designs außer Betracht, wenn der Anmelder dasselbe Erzeugnis unverändert als Muster anmeldet.

4. Eigenart

Die Eigenart ersetzt das früher gültige Erfordernis der Eigentümlichkeit. Eigenart eines Musters liegt vor, wenn sich der Gesamteindruck, den das Muster beim sogenannten informierten Benutzer hervorruft, von dem **Gesamteindruck** unterscheidet, den ein anderes Muster bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag offenbart wurde. Bei der Beurteilung der Eigenart wird berücksichtigt, ob in einer Erzeugnisklasse bereits eine hohe Musterdichte existiert. Ist dies der Fall, sind die Anforderungen an den Unterscheidungsgrad entsprechend geringer. Denn wenn innerhalb bestimmter Produktgruppen bereits ein großer Formenschatz vorhanden ist, ist der Gestaltungsspielraum für den Designer entsprechend reduziert. So können etwa bei Modeerzeugnissen oft schon kleinste Unterschiede zu einem neuen und eigenartigen Gesamteindruck führen. Das gilt etwa für die Anordnung von Knöpfen, die Form eines Kragens oder die Rocklänge. Bei im Wesentlichen technisch ausgerichteten Gestaltungen, z.B. Werkzeugen, können ebenfalls schon kleinere Abweichungen einen anderen Gesamteindruck hervorrufen. Es ist nicht erforderlich, dass der neue Gegenstand nicht alltäglich ist, ganz besonders aussieht, das Ergebnis einer

überdurchschnittlichen Leistung oder Ausdruck einer eigenen künstlerischen Persönlichkeit ist. Im Ergebnis findet keine qualitative Wertung statt, es ist kein überdurchschnittliches Können des Designers erforderlich. Entscheidend ist vielmehr nur noch der Grad der Unterschiedlichkeit von vorbekannten Gestaltungen, wobei stets ein Einzelvergleich mit früheren Mustern erfolgt, und keine Gesamtsicht. Es ist zu fragen, ob das geschützte Muster ein eigenes Gesicht hat, sich also von vorbekannten Modellen unterscheidet. Unerheblich ist auch, ob ein Dritter auf die entscheidende Gestaltungsidee hätte ebenso kommen können. Entscheidend ist vielmehr nur noch, ob ein dritter Designer tatsächlich schon vorher darauf gekommen ist. An den Grad der Eigenart sind somit keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Das Design wurde aus diesem Grunde auch als die "kleine Münze des Urheberrechts" bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein designschutzfähiges Muster zusätzlich auch Urheberrechtsschutz genießen kann, sofern eine entsprechende künstlerische Leistung gegeben ist.

III. Das Anmeldeverfahren

Um Designschutz zu erlangen, ist ein Muster beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung in das Designregister anzumelden.

1.

Anmeldeberechtigt ist der **Entwerfer** oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere Personen gemeinsam ein Muster entworfen, so steht ihnen das Recht auf das Design gemeinschaftlich zu. Rechtsnachfolger des Entwerfers kann grundsätzlich jeder sein, dem der Entwerfer das Recht zur Anmeldung einräumt. Wird ein Muster von einem Arbeitnehmer in Ausübung seiner Aufgaben oder nach den Weisungen seines Arbeitgebers entworfen, so steht das Recht an dem Design dem **Arbeitgeber** zu, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. Anmelder und Rechtsinhaber gelten in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als berechtigt und verpflichtet, die Berechtigung wird nicht geprüft.

2.

Eine Designanmeldung muss in schriftlicher Form eingereicht werden. Sie enthält einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Designregister, in dem die Person

des Anmelders eindeutig identifizierbar angegeben ist. Ferner muss die Anmeldung wenigstens eine zur Bekanntmachung geeignete **Wiedergabe des Musters** (z.B. fotografische oder sonstige graphische Darstellungen des Musters) enthalten, welche diejenigen Merkmale deutlich und vollständig offenbart, für die der Schutz nach dem Designgesetz beansprucht wird.

Ferner muss der Eintragungsantrag eine Angabe des Erzeugnisses enthalten, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet werden soll. Entwerfer, die nicht Anmelder des Designs sind, haben das Recht, in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Designregister genannt zu werden. Der Entwerfer hat dabei kein eigenes Antragsrecht, die Eintragung ist vom Rechtsinhaber zu beantragen.

3.

In einer einzigen Designanmeldung können **mehrere Muster** zusammengefasst werden. Eine solche **Sammelanmeldung** darf jedoch nicht mehr als 100 Muster umfassen. Zur eindeutigen Identifizierung des oder der Designs sind die Muster mit fortlaufenden Nummern zu versehen.

4.

Mit der Anmeldung kann für die Wiedergabe des Designs die **Aufschiebung der Bekanntmachung um 30 Monate** ab dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag beantragt werden. Wird der Antrag gestellt, so beschränkt sich die Bekanntmachung auf die Eintragung des Designs in das Register ohne Wiedergabe des Musters. Diese Möglichkeit bietet sich in Fällen an, in denen man einerseits das Muster noch geheimhalten will oder andererseits sich noch nicht sicher ist, ob sich ein Design wirtschaftlich lohnt. Soll das Design eingetragen werden, ist spätestens bis zum Ablauf der 30-Monatsfrist eine **Erstreckung** zu beantragen und eine Erstreckungsgebühr zu entrichten. Das Muster wird dann **veröffentlicht**. Während der Aufschiebungszeit besteht nur ein Schutz gegen Nachahmungen in tatsächlicher, subjektiver Kenntnis des geschützten Musters; erst nach der Veröffentlichung entsteht der volle Designschutz. Es kommt dann auf eine Kenntnis des Verletzers vom Design nicht mehr an. Ein Weiterbenutzungsrecht des Parallelschöpfers besteht nicht.

5.

Im Anmelde- bzw. Eintragungsverfahren wird vom Deutschen Patent- und Markenamt lediglich eine **formelle Prüfung** durchgeführt, die materiellen Schutzvoraussetzungen und die Berechtigung des Anmelders werden nicht überprüft. Nach Abschluss der Prüfung wird das Design **eingetragen**. Eintragungen von Mustern in das Musterregister und die Verlängerungen der Schutzfrist (Aufrechterhaltungen) erfolgen im Designregister, welches öffentlich zugänglich ist. Die dort hinterlegten Abbildungen sind für den Schutzzumfang maßgeblich. Außerdem erfolgt eine Veröffentlichung im ausschließlich elektronisch erscheinenden Designblatt. Hierdurch wird die Öffentlichkeit über die erfolgten Eintragungen informiert. Auswirkungen auf den Schutzgegenstand und den Schutzzumfang hat die Veröffentlichung nicht.

IV. Das eingetragene Design

1.

Der **Schutz** eines Designs **entsteht mit der Eintragung** in das Designregister. Die Schutzdauer beträgt maximal **25 Jahre**, gerechnet ab dem Anmeldetag. Dabei läuft die erste Schutzdauer fünf Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag, und kann um jeweils fünf Jahre auf die maximale Laufzeit von 25 Jahren verlängert werden, indem entsprechende Aufrechterhaltungsgebühren gezahlt werden.

2.

Das Recht an einem Design kann von seinem Inhaber auf andere übertragen werden, ferner kann der Rechtsinhaber Lizenzen vergeben.

3.

Der Schutz eines Designs wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Merkmale, die den eingereichten Wiedergaben des Musters nicht zu entnehmen sind, sind nicht geschützt. Hieraus ergibt sich, dass die mit der Anmeldung eingereichten Wiedergaben von guter Qualität sein sollten.

4.

Das eingetragene Design gewährt seinem Rechtsinhaber das **ausschließliche Recht**, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Eine Benutzung schließt insbesondere die **Herstellung**, das **Anbieten**, das **Inverkehrbringen**, die **Einfuhr**, die **Ausfuhr**, den **Gebrauch** eines Erzeugnisses, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird und den **Besitz** eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

5.

Der Schutz aus einem Design erstreckt sich auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen **Gesamteindruck** erweckt. Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Musters berücksichtigt. Der Schutz eines Designs ist somit nicht auf identische Verletzungen beschränkt. Bei der Ermittlung des Schutzzumfangs spielt der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers und somit die Gesamtheit des vorbekannten Formenschatzes eine Rolle. Entscheidend ist die Sicht des informierten Benutzers, dem ein gewisses Maß an Kenntnissen oder Designbewußtsein zugetraut wird. Dieser informierte Benutzer ist je nach betroffenem Wirtschaftszweig zu definieren. Diese fiktive Person schaut genau hin und nimmt auch noch Details wahr. So werden etwa Stoffe für Polstermöbel nicht von Endkonsumenten, sondern von professionellen Einkäufern erworben, die ihre Kaufentscheidung danach treffen, welches Stoffmuster am besten zu den Möbeln ihres Unternehmens passt. Ihnen ist eine Vielzahl abstrakter Stoffmuster bekannt, sie sind daher auch für feine Unterschiede empfänglich, die auf den ersten Blick eines sonstigen, nicht besonders geschulten Betrachters möglicherweise optische Gemeinsamkeiten aufweisen. Auf der anderen Seite kann etwa ein Parfümflakon, der sich allein durch eine Farbe von älteren Mustern unterscheidet, nicht zu einem anderen Gesamteindruck führen, da dem informierten Benutzer bekannt ist, dass die Farbe frei wählbar ist. Bei Gartenstühlen soll der informierte Benutzer seine Aufmerksamkeit insbesondere auf Rückenlehnen und Sitzflächen richten. Hingegen bleibe die Gestaltung der Stuhlbeine zweitrangig, so dass diese, jedenfalls so lange sie nicht ganz besonders optisch hervortreten, bei der Prüfung des Gesamteindrucks außer Betracht bleiben.

6.

Rechte aus einem Design können **nicht** geltend gemacht werden gegenüber Handlungen, die im **privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken** vorgenommen werden und gegenüber Handlungen zu **Versuchszwecken**.

7.

Rechte können ferner gegenüber einem Dritten nicht geltend gemacht werden, der vor dem **Anmelde- bzw. Prioritätstag** im Inland ein identisches Muster, das unabhängig von einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen hat. Der Dritte ist berechtigt, das Muster selbst zu verwerten. Das gleiche gilt im Fall einer Parallelschöpfung während der Dauer der Aufschiebung der Bekanntmachung.

V. Verletzungsstreit

Wer ein eingetragenes Design ohne Zustimmung des Rechtsinhabers benutzt (Verletzer), kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Handelt der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig, ist er zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Dazu ist er zunächst zur Rechnungslegung über die Verletzungshandlungen verpflichtet. Anstelle der Geltendmachung eines Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie kann die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch die Benutzung des eingetragenen Designs erzielt hat, oder der Ersatz des entgangenen Gewinns des Verletzten verlangt werden. Der Verletzte kann ferner verlangen, dass alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Erzeugnisse, die im Besitz oder Eigentum des Verletzers stehen, vernichtet werden.

Zur Durchsetzung des eingetragenen Designs muss der Designinhaber den Verletzer wegen Designverletzung verklagen. Der Designverletzer kann neben dem Bestreiten der Verletzung sich auch im Rahmen einer Widerklage damit verteidigen, dass er die Schutzfähigkeit des Designs als solche angreift. Das

Verletzungsgericht hat dann über die Schutzfähigkeit des eingetragenen Designs zu entscheiden.

VI. Löschung

Unabhängig von einem Verletzungsverfahren kann ein eingetragenes Design dadurch gelöscht werden, dass der als Designinhaber Eingetragene dies beantragt. Ein eingetragenes Design kann darüber hinaus nichtig sein. Dies ist der Fall, wenn das Erzeugnis kein Design ist, das Design nicht neu ist oder keine Eigenart hat oder nicht designfähig ist. Der Antrag auf Nichtigkeit ist beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich einzureichen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt stellt dem Inhaber des eingetragenen Designs den Antrag zu und fordert ihn auf, sich innerhalb eines Monats nach Zustellung zu dem Antrag zu erklären. Widerspricht der Inhaber dem Antrag nicht innerhalb dieser Frist, wird die Nichtigkeit festgestellt oder erklärt. Wird dem Antrag rechtzeitig widersprochen, teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit und trifft die zur Vorbereitung der Entscheidung erforderlichen Verfügungen. Eine Anhörung findet statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies für sachdienlich erachtet. Die Entscheidung ergeht schriftlich durch Beschluss. In dem Beschluss wird auch über die Kosten des Verfahrens entschieden, es gilt das Unterliegensprinzip. Wird das eingetragene Design für nicht erklärt, so gilt dies rückwirkend. Ist das Design im Namen eines Nicht-Berechtigten eingetragen, kann der Berechtigte, unbeschadet anderer Ansprüche, die Übertragung des Designs oder die Einwilligung in dessen Löschung verlangen.

VII. Unterschiede zum Alten Recht

Das bis zum 31. Mai 2004 geltende alte Geschmacksmusterrecht unterschied sich in folgenden wesentlichen Punkten vom neuen Recht:

Gegenüber dem neuen Recht konnte der Rechtsinhaber nur die Nachbildung des Geschmacksmusters verbieten, nicht jedoch die in Unkenntnis des geschützten

Geschmacksmusters vorgenommene Herstellung und Verbreitung eines Musters, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Anstelle des nunmehr geltenden Schutzerfordernisses der Eigenart galt der Begriff der "Eigentümlichkeit" eines Musters. Die Neuheitsschonfrist bei alten Geschmacksmustern betrug lediglich 6 Monate. Der Schutzbeginn eines Geschmacksmusters entstand mit der Anmeldung des Musters und nicht erst mit der Eintragung. Die Berechnung der Schutzdauer erfolgt auch weiterhin nach dem Anmeldetag. Die maximale Laufzeit des Geschmacksmusters war auf 20 Jahre begrenzt, Sammelanmeldungen konnten maximal 50 Muster enthalten.