

Schutz kreativer Leistungen

Marken- und Designrecht

Einführung in das Designrecht

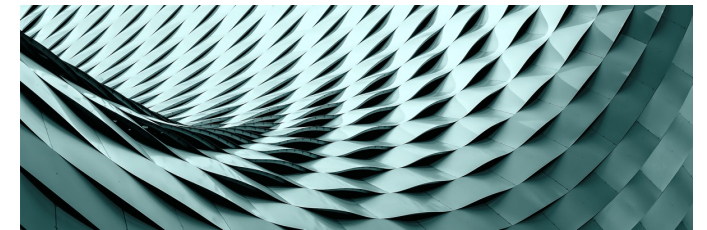
Jana Lutter

Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht (IRGET)

E-Mail: Jana.Lutter@tu-dresden.de

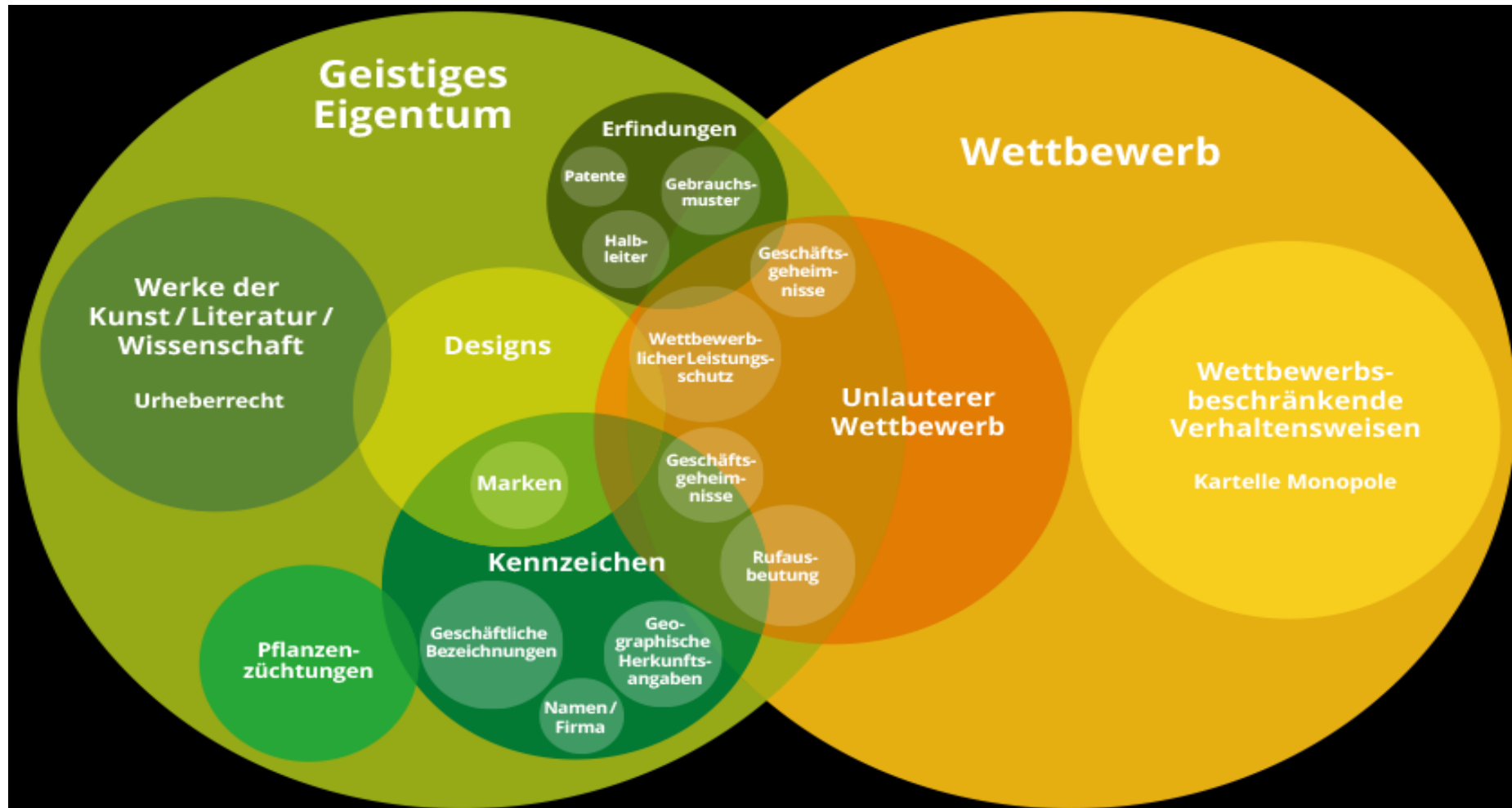
Einführung in das Designrecht: <https://youtu.be/y6GoOTEx7IM>

- I. Einordnung des Designrechts in die Gewerblichen Schutzrechte/ Rechte des Geistigen Eigentums
- II. Rechtstexte und Entwicklung
- III. Erscheinungsform
- IV. Schutzgegenstand
- V. Schutzvoraussetzungen, Schutzausschließungsgründe
- VI. Reziprokes Verhältnis zwischen
Designrechte, Eigenart und Schutzzumfang
- VII. Schutzbereich
- VIII. Verletzungshandlungen
- IX. Anspruchsgrundlagen



Quelle: https://www.nachhaltigkeitspreis.de/media/3-Wettbewerb-Design-2021/DNP_Keyvisual_Design_2021_01.jpg

Allgemeines



Quelle: <https://ip-kanzlei.de/wp-content/uploads/2017/07/ip-kanzlei-lang-modell-geistiges-eigentum-wettbewerbsrecht.png>

Einordnung des Designrechts in die Gewerblichen Schutzrechte/ Rechte des Geistigen Eigentums

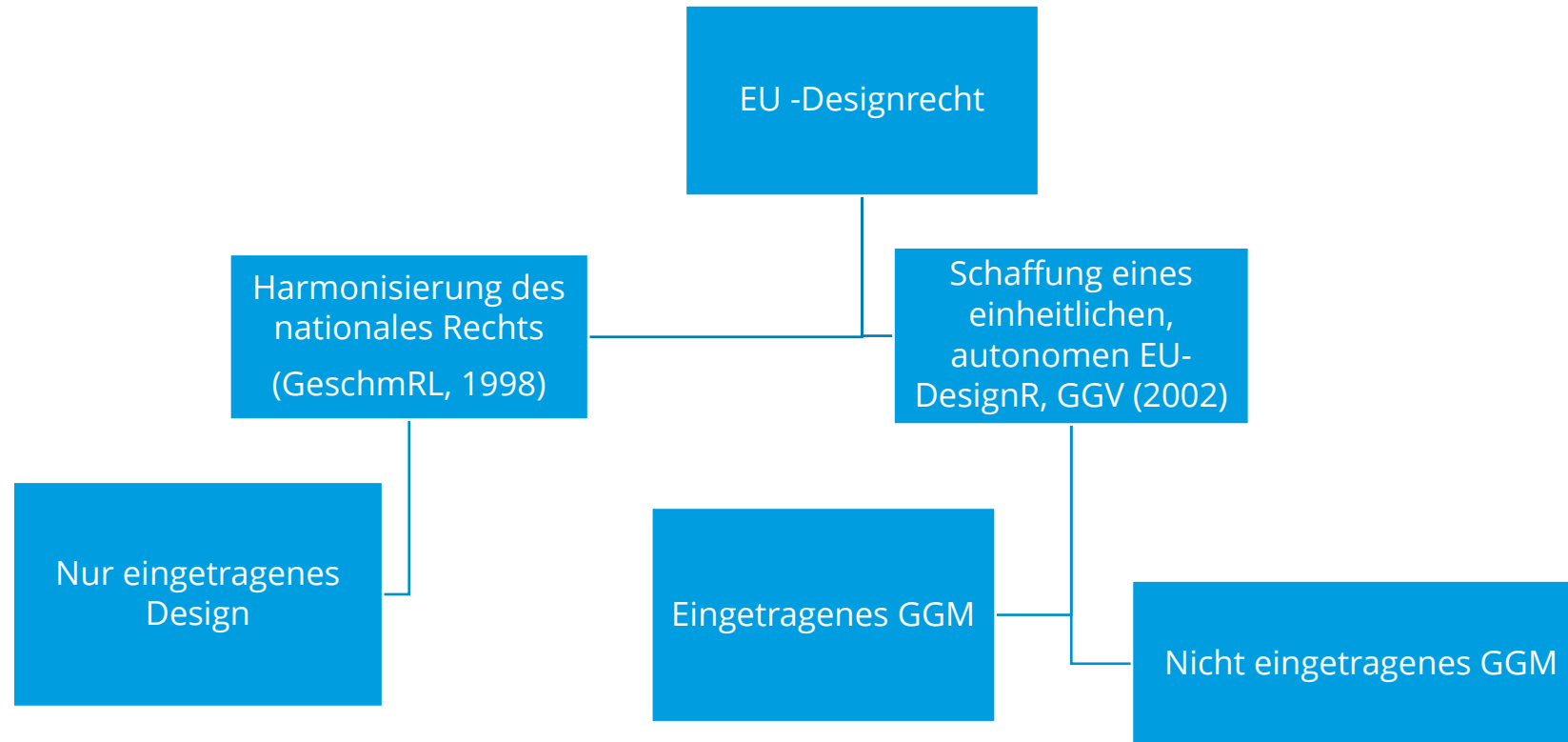
Vor allem beim Designschutz kommt es oft zu Überschneidungen mit anderen Rechtsgebieten, so dass regelmäßig neben designrechtlichen Verletzungsansprüchen auch in Betracht kommen können:

- Ansprüche wegen Verletzung einer 3D-Marke (sofern sie denn trotz der Schutzhindernisse in §§ 3 II, 8 II MarkenG besteht)
- Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung, wenn es sich bei dem Design nach den Grundsätzen des Geburtstagszug-Urteils um ein Werk der angewandten Kunst handelt
- Ansprüche aus UWG, vor allem unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Nachahmung (§ 4 Nr. 3), die vor allem in den Fällen der vermeidbaren Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3a UWG) und der Rufausbeutung bzw. -schädigung (§ 4 Nr. 3b UWG) eingreift.

Rechtsgrundlagen: zweispuriger Ansatz (wie im MarkenR)

- Vollständige Harmonisierung des Designrechts durch die Geschmacksmusterrechtsrichtlinie (1998)
- Bisher nicht harmonisiert: urheberrechtliche Schutzhöhe für Werke der angewandten Kunst, ergänzender UWG-Nachahmungsschutz
- **Designgesetz** (DesignG)
- **Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGVO)** von 2002, für eingetragene und nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
- Haager Musterabkommen (HMA), **ungeprüftes** Registerrecht
- Entstehung des Schutzes durch Eintragung in das Register für maximal 25 Jahre ab Anmeldetag
- Geschützt ist nur das, was aus den Darstellungen, die bei der Anmeldung einzureichen sind, ersichtlich wird.

Zweispurige Europäisierung des Designrechts (wie im Markenrecht):



Erscheinungsform, Definitionen

Design (früher: Geschmacksmuster) = **Schutz der äußeren Erscheinungsform von Erzeugnissen, sowohl zwei- als auch dreidimensional**

Erzeugnis: jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand, einschließlich – unter anderem – der Einzelteile, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen, Verpackung, Ausstattung, graphischen Symbolen und typografischen Schriftbildern; ein Computerprogramm gilt jedoch nicht als „Erzeugnis“ (Artikel 3 Buchstabe b GGV)

Ob ein Geschmacksmuster die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon offenbart, wird im Lichte des Designs selbst geprüft, insoweit es die **Art** des Erzeugnisses, seinen **beabsichtigten Zweck** oder seine **Funktion** verdeutlicht, sowie der Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (siehe Artikel 36 Absatz 2 GGV)

Erscheinungsform des Designs

Monopol auf die Erscheinungsform, also die Form- und Farbgestaltung von Erzeugnissen oder ihren Teilen z.B. *Möbeln, Bekleidung, Fahrzeugen, Stoffen, Dekoration*

Erzeugnis



Teile eines Erzeugnisses



Aufmachung

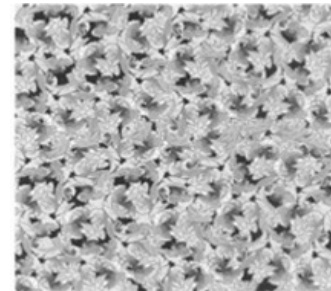


Verpackung



Webdesign

Verzierungen



Schutzgegenstand

- Schutzgegenstand: **ästhetisch-gewerbliche** Leistung, industriell oder handwerklich hergestellte Erzeugnissen
- ästhetische Formgebung als Vorlage für die äußere Gestaltung gewerblicher Erzeugnisse
- Ein **Design ist gemäß § 1 Nr. 1 DesignG definiert** als

"zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon,,.

Es ergibt sich zum Beispiel aus den Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur beziehungsweise den Werkstoffen des Erzeugnisses.

Schutzvoraussetzungen, Muster, das neu ist und Eigenart hat (§ 2 I DesignG, Art. 4 I GGV)

1. Design Ausführungsform als Vorlage für gewerbliche Erzeugnisse

2. Neuheit - **kein identisches** Design offenbart

3. Eigenart

- **Gesamteindruck** des neuen Designs **unterscheidet sich** von dem Gesamteindruck eines anderen, das heißt **jedes anderen Designs**, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.
- Also: Abstand des neuen Designs zum vorbekannten Formenschatz
- Formenschatz: alle vor dem Anmeldetag offenbarten Designs
- maßgeblich: Unterschiedlichkeit

Schutzvoraussetzungen; Design (§ 1 DesignG, Art. 3 GGV)

- 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
- Erzeugnis: weiter Begriff, umfasst auch Verpackungen und grafische / typografische Symbole
- Nicht aber Computerprogramme

Schutzvoraussetzungen; Neuheit (§§ 2 II, 5 DesignG, Art. 5, 7 GGV)

- = vor Anmeldetag kein identisches Design offenbart
verglichen wird das angemeldete Design mit den nächstliegenden vorbekannten Designs
- Identisches älteres Design = genau identisches Design oder Design, das sich nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheidet.
Faustregel: das sind nur Einzelheiten, die dem informierten Betrachter nicht auffallen. Daher ist die Neuheitsprüfung in der Praxis keine hohe Hürde.
Tipp: im Zweifel bei ähnlichen Designs Neuheit bejahen und dann bei der Eigenart den Gesamteindruck vergleichen.
- Offenbarung = Bekanntmachung, Ausstellung, Verwendung, aber nicht, wenn in der EU tätigen Fachkreisen das Design nicht bekannt sein konnte (objektiver, relativer Neuheitsbegriff)
- Ausnahme: Neuheitsschonfrist von 12 Monaten (§ 6 DesignG, Art. 7 II GGV) vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag

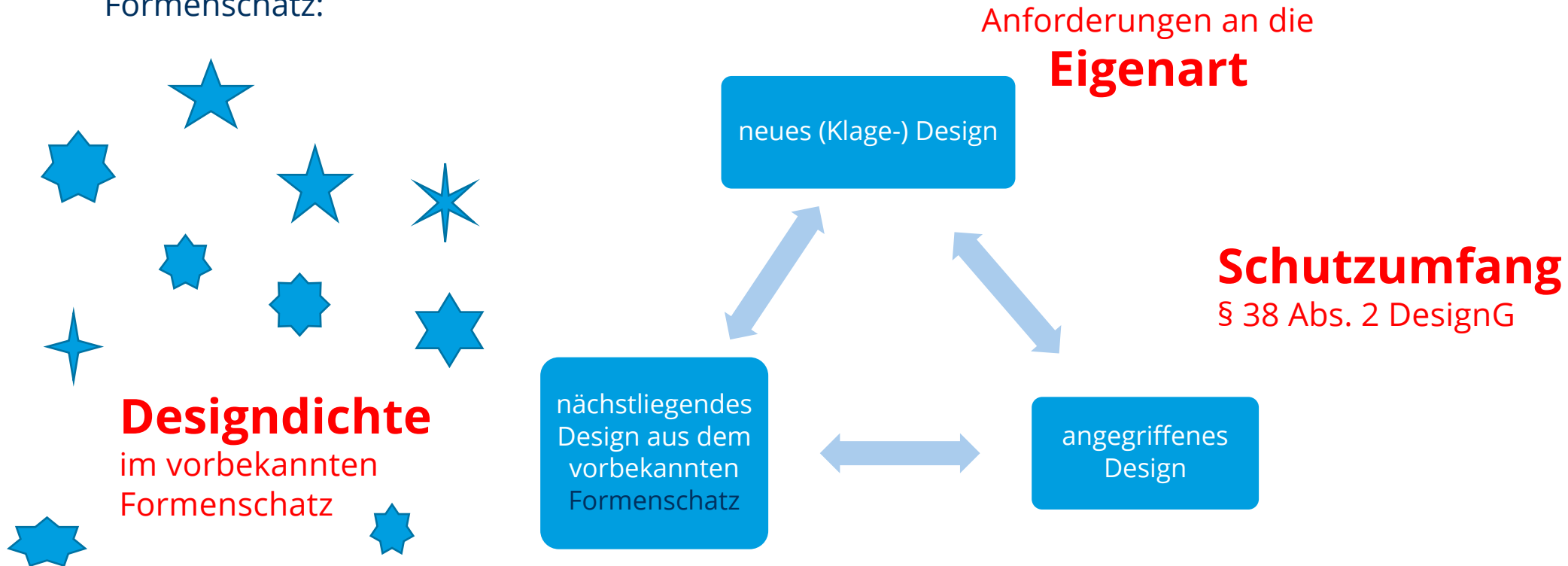
Schutzvoraussetzungen; Eigenart (§ 2 III DesignG, Art. 6 GGV)

- Gesamteindruck, den ein Design beim informierten Benutzer hervorruft, unterscheidet sich von dem Gesamteindruck, den vor Anmeldetag offenbartes Design hervorruft
- Der „informierte Benutzer“ ist eine normative Figur, die zwischen dem Laien und dem Produktdesigner steht – er kennt sich mit Designs aus, hat aber kein enzyklopädisches Wissen über den Stand aller Designs
- besonderes Gestaltungsniveau in qualitativer Hinsicht ist grundsätzlich nicht erforderlich
- Dabei Berücksichtigung des Grades der Gestaltungsfreiheit: wenn er gering ist, reichen auch geringe Unterschiede

DPMA prüft Eigenart und Neuheit vor der Eintragung nicht!

Reziprokes Verhältnis zwischen Designsdichte, Eigenart und Schutzzumfang

Prüfung der Unterschiedlichkeit durch Einzelvergleich mit den nächstliegenden Designs aus dem vorbekannten Formenschatz:



Je **höher** die Formenschatzdichte, **desto geringer** braucht der Abstand hiervon zu sein, um ein neues Design mit ausreichender Eigenart zu schaffen. **Desto geringer** ist aber auch der Schutzzumfang gegenüber nachfolgenden Designs. Und umgekehrt ...

Schutzausschluss, §§ 3, 4 DesignG

- § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG: Erscheinungsmerkmal gänzlich durch **technische** Funktion bedingt – „form follows function“; maßgeblich: **Gibt es eine Variationsmöglichkeit für das Design?**

Problem: modernes Design ist funktional („form follows function“). Daher weniger strenge Handhabung als im Markenrecht, regelmäßige Schutzfähigkeit (+), wenn Mitbewerber die Funktionalität auch auf andere Weise vermeiden können

- § 3 Abs. 1 Nr. 2 DesignG: **Verbindungs-Elemente** „must-fit Teile“
 - außer: „must-match Teile“ wegen gestalterischen Spielraums
 - § 4 DesignG in komplexem Erzeugnis (Kfz) falls sichtbar z.B. Kotflügel, Rückleuchte
 - Bauteile § 3 Abs. 2 DesignG (Lego-Klausel)
- § 3 Abs. 1 Nr. 3 DesignG Verstoß gegen die öffentliche Ordnung bzw. die guten Sitten
- § 3 Abs. 1 Nr. 3 DesignG missbräuchliche Benutzung von Hoheitszeichen

Inhaber eines Designs

- Entwerfer (§ 7 I),
- im Arbeitsverhältnis im Zweifel Arbeitgeber (§ 7 II)
- Recht auf Entwerferbenennung, § 10 DesignG

Eingetragenes Design und nicht eingetragenes Geschmacksmuster

- Das deutsche Designrecht ist ein reines Formalrecht: Erforderlich ist eine Anmeldung beim DPMA, der Schutz entsteht mit der Eintragung ins Register (§ 27 I).
- Auch auf EU-Ebene gibt es ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, anzumelden beim EUIPO in Alicante
- Anders das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das bei Veröffentlichung innerhalb der EU auch ohne Eintragung für 3 Jahre gegen Nachahmung schützt.
- Voraussetzung: Muster wird den innerhalb der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen zugänglich gemacht.
- Wer ein nicht eingetragenes Designrecht behauptet, muss beweisen, dass die Voraussetzungen vorliegen, auch die Inhaberschaft dessen, der das Design der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wird nicht vermutet (BGH GRUR 2013, 830 – Bolerojäckchen).

Schutzbereich

- Schutz gegen jede Verwendung eines Designs, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt (§ 38 II DesignG, Art. 10 GGVO)
- Dabei zu berücksichtigen:
 - Grad der Gestaltungsfreiheit: Je enger der Gestaltungsspielraum, desto mehr fallen auch geringfügige Abweichungen ins Gewicht.
 - Grad der Eigenart: Je weiter sich das Design vom vorbekannten Formenschatz abhebt, desto weiter ist der Schutzbereich
- Keine Beschränkung auf eine Warenklasse. Beispiel (BGH GRUR 1996, 57 – Spielzeugautos): Design für Autos kann durch Verkauf von Spielzeugnachbildungen verletzt werden.
- Fallstudie: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200 und EW Patents Court, [2012] EWHC 1882 (Pat), – Apple/Samsung

Anträge beim DPMA

- **Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit**
- betrifft absolute Schutzhindernisse (fehlende Designfähigkeit, fehlende Neuheit/Eigenart, Ausschluss vom Designschutz). Diesen Antrag kann jeder stellen.
- **Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit**
- betrifft relative Schutzhindernisse (Urheberrechte, prioritätsältere eingetragene Designs oder prioritätsältere Zeichen mit Unterscheidungskraft). Hier steht es nur dem betroffenen Rechteinhaber zu, den Antrag zu stellen.
- Gebührenpflichtig, schriftlich mit Begründung
- DPMA unterrichtet den Inhaber des eingetragenen Designs über den Nichtigkeitsantrag, bei fehlendem Widerspruch innerhalb eines Monats: Nichtigkeit wird festgestellt oder erklärt. Bei Widerspruch: Designabteilung führt Nichtigkeitsverfahren fort und entscheidet auf der Grundlage der vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel
- Bei Nichtigkeit: Löschung aus dem Register = von Anfang an nichtig

Verletzungshandlungen

- Das eingetragene Design bzw. GGM hat absolute Sperrwirkung (§ 38 DesignG, Art. 10 GGV), Schutz also auch gegen unabhängige Parallelschöpfungen
- Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt nur gegen Nachahmung (Art. 19 II GGV).
- Nicht abschließende Aufzählung der dem Inhaber vorbehaltenen Handlungen (= Verletzungshandlungen, wenn sie ein anderer ohne Genehmigung vornimmt) in § 38 I 2 DesignG
- Erfasst ist aber auch jede Abbildung des Designs.

Beispiel: Abbildung eines ICE im Katalog eines Technologieunternehmens (BGH GRUR 2011, 1117 – ICE)

- Schranken in § 40 DesignG, die weitgehend dem Patentrecht entsprechen – s. aber Nr. 3: Zitatrecht (dazu EuGH GRUR 2017, 1120 – *Nintendo/Big Ben: Abbildung der (designrechtlich geschützten) Wii in der Werbung eines Zubehörherstellers ist Zitat, enger zuvor BGH GRUR 2011, 1117 – ICE*)
- Reparaturklausel in Art. 110 GGVO: Konkurrent darf Ersatzteile („Crash-Teile“ aber z.B. auch Felgen) zu Reparaturzwecken anbieten, hat aber Sorgfaltspflichten, um sicherzustellen, dass dieser Zweck eingehalten wird, Beispiel: BGH GRUR 2018, 1246 – Kraftfahrzeugfelgen II

Anspruchsgrundlagen und Rechtsdurchsetzung

- Deutsches eingetragenes Design: „Baukastensystem“ aus den Vorschriften zusammen, aus denen sich die Ansprüche (vor allem § 42 I, II DesignG für Unterlassung und Schadensersatz) und die Verletzungshandlungen (§ 38 DesignG) ergeben
- Unterlassungsanspruch wegen Verkauf eines verletzenden Designs also aus §§ 42 I, 38 I 2 DesignG. Etwas komplizierter beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil die GGVO nur den Unterlassungsanspruch regelt (Art. 89 I a GGVO), für den Schadensersatzanspruch aber auf nationales Recht verweist (§ 88 II GGVO), also: Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines eingetragenen GGM: Art. 89 I a, 19 I GGVO)
- Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines nicht eingetragenen GGM: § 42 II DesignG, Art. 88 II, 17 I, II GGVO
- Dritte können Nichtigkeitsklage mit der Behauptung erheben, die Schutzvoraussetzungen seien nicht gegeben (§ 33 DesignG, Art. 84 GGVO), das ist auch als Widerklage im Verletzungsprozess möglich (Unterschied zum Patent- und Markenrecht!)
- Inhaber älterer Geschmacksmusterrechte können bei Kollision mit einem jüngeren Recht Einwilligung in die Löschung verlangen (§ 34 DesignG)

Beispiel: BGH GRUR 2009, 79 – Gebäckpresse

Problem: Was passiert bei erstmaliger Veröffentlichung außerhalb der EU?

Die A, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, stellt Haushaltsgeräte her und liefert diese an Vertriebsunternehmen in Europa. Zu ihrem Produktprogramm gehört eine elektrische Gebäckpresse. Diese meldete sie beim chinesischen Patentamt am 24. Juli 2001 als Geschmacksmuster und am 11. Oktober 2001 als Patent an. Das Geschmacksmuster wurde am 8. Mai 2002, das Patent am 31. Juli 2002 in China veröffentlicht.

Die B ist ein bekanntes Unternehmen, das in ihren Filialen neben Kaffee eine Vielzahl unterschiedlicher Waren, darunter auch Haushaltsgeräte, vertreibt. Sie trat Mitte des Jahres 2003 an die Klägerin heran und verhandelte mit ihr über den Erwerb einer größeren Zahl von Gebäckpressen. Die Verhandlungen der Parteien führten jedoch zu keinem Vertragsschluss. Anfang November 2003 bot die B in ihren Filialen eine elektrische Gebäckpresse an, die Ähnlichkeit mit der Gebäckpresse der A aufweist. Die B hat diese Gebäckpresse von der C, einem britischen Unternehmen, das die Gebäckpresse im Herbst 2002 erworben hatte, bezogen.

Kann die A Ansprüche geltend machen?

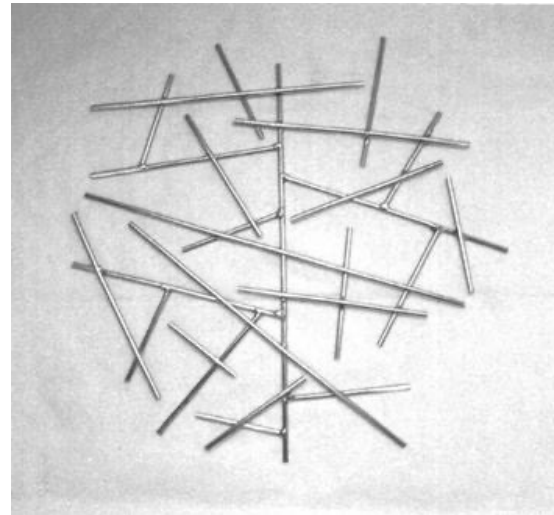
Das Recht entsteht nicht, eine Vorveröffentlichung im Ausland ist regelmäßig neuheitsschädlich (Also ein Modellkleid niemals zuerst auf einer Modenschau in New York vorstellen!).

Beispiel : BGH GRUR 2011, 142 - Untersetzer

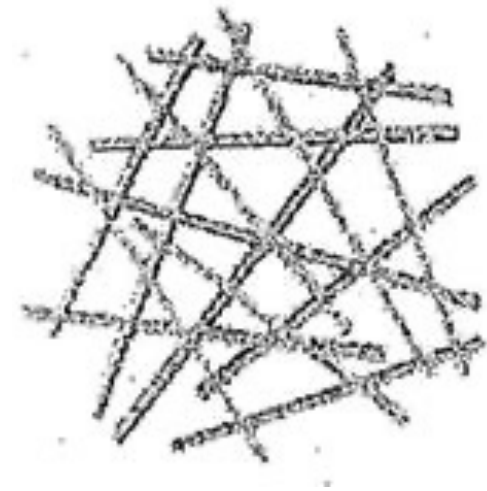
Entgegenhaltung
aus vorbekanntem
Formenschatz



(Klage-) Design



Angegriffene
Ausführungsform



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bleiben Sie gesund!**