



Designnichtigkeitsverfahren vor dem DPMA

Tag der Gewerblichen Schutzrechte 2018
Stuttgart 04.07.2018

Markus Ortlieb

Leiter der Designabteilung und der Dienststelle Jena
Deutsches Patent- und Markenamt

- Rückblick und Einleitung
- Grundsätze des Verfahrens
- Statistik
- Spruchpraxis
- Erste Rechtsprechung des BPatG
- Erste Reaktionen der Nutzer
- Ausblick und Hinweise



Rückblick und Einleitung

- Schutzrecht „**Geschmacksmuster**“ vom 11.01.1876 wurde mit dem 01.01.2014 zum „**eingetragenen Design**“ (Umbenennung des (EU-) **Gemeinschaftsgeschmacksmusters** ist noch offen)

- Einführung eines **Nichtigkeitsverfahrens** für eingetragene Designs vor dem DPMA mit den Zielen:
 - **Harmonisierung** der Praxis mit dem entsprechenden Verfahren beim EUIPO

 - **Vervollständigung** der für die anderen nationalen Schutzrechte bereits seit Langem bestehenden amtlichen Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren

 - Schaffung einer kostengünstigen **Alternative** (Gebühr: 300 €, kein Anwaltszwang) **zu Klagen vor den Landgerichten** und Aufbau einer beim DPMA konzentrierten **Fachkompetenz**



Grundsätze des Verfahrens (1)

- Eingetragenes Design verleiht zeitlich begrenztes **Monopol von bis zu 25 Jahren**

(Ausschließlichkeitsrecht – Patentlaufzeit **plus 5**)
- **Designschutz entsteht mit Eintragung** des angemeldeten Designs in das Designregister
- **Territorialitätsprinzip** (Schutz nur dort, wo das Design eingetragen ist)
 - Nationales Design (z.B. für Deutschland)
 - Supranationale Muster (Gemeinschaftsgeschmacksmuster für die EU)
 - International registriertes Design ("IR-Design,, über die WIPO / Haager Musterabkommen)



Grundsätze des Verfahrens (2)

- **Eingeschränkt geprüftes Schutzrecht**
- **Erfordernis der Neuheit / Eigenart wird nur auf Antrag eines Dritten im Nichtigkeitsverfahren geprüft**
- Für das eingetragene Design besteht **kein Benutzungszwang**; Schutz besteht unabhängig davon (fort), ob und ggf. in welchem Umfang es benutzt wird.
- **Schutz über alle Klassen** (anders als bei Marken)

Grundsätze des Verfahrens (3)

- Schutz für Design, das **weltweit neu** ist,
- **Eigenart** aufweist
- **Ausschluss des Designschutzes**
 - bei **fehlender Designfähigkeit** i.S.d. § 1 Nr. 1 und 2 DesignG (kein konkreter Schutzgegenstand, kein Erzeugnis, Computerprogramm)
 - gem. § 3 Abs. 1 DesignG (**technisch bedingt, must-fit-Teile, öffentliche Ordnung, gute Sitten, Hoheitszeichen**)



Grundsätze des Verfahrens (4)

Ablauf des Designnichtigkeitsverfahrens (§ 34 a DesignG)

- schriftlicher **Antrag** unter Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel (auch online über DPMAdirektWeb möglich)
- **Zustellung** an Designinhaber durch das DPMA
- **Widerspruchsfrist**: ein Monat ab Zustellung
 - **kein Widerspruch**: Feststellung / Erklärung der Nichtigkeit
 - **Widerspruch**: Streitiges Nichtigkeitsverfahren beginnt



Grundsätze des Verfahrens (5)

- **Antragsrecht** hinsichtlich absoluter Nichtigkeitsgründe steht jedermann zu (**Popularantrag**)
§ 34 DesignG: Kein eigenes Rechtsschutzinteresse erforderlich.
- Anders bei relativen Nichtigkeitsgründen: nur der **Inhaber des betroffenen Rechts** ist berechtigt.
- Im Einzelfall können der Aktivlegitimation jedoch persönliche Einwendungen (z. B. Rechtsmissbrauch, kartellrechtlich zulässige Nichtangriffsabrede, Lizenzvertrag etc.) entgegenstehen.



Grundsätze des Verfahrens (6)

- **Passivlegitimiert** (Antragsgegner) ist der jeweils eingetragene **Designinhaber**. Die materiell-rechtliche Rechtsinhaberschaft ist unerheblich.
- Die **Schutzwirkungen** eines eingetragenen Designs gelten mit Eintritt der Rechtskraft der jeweiligen Entscheidung zur Nichtigkeit als **von Anfang an** (ex tunc) nicht eingetreten. Folglich hat das eingetragene Design zu keinem Zeitpunkt rechtlichen Schutz entfaltet.
Der Zeitpunkt der tatsächlichen Löschung im Designregister ist unerheblich.



Grundsätze des Verfahrens (7)

- Isolierte (Nichtigkeitsfeststellungs-)Klage vor den Zivilgerichten nicht (mehr) zulässig, nur noch als **Widerklage** – Ausnahme EV (§ 52 a DesignG)
- Die **Vermutung der Rechtsgültigkeit** des eingetragenen Designs bindet auch das Verletzungsgericht (§ 39 DesignG).
⇒ **Antrag bei DPMA oder Widerklage**
- Auch der deutsche Teil einer **internationalen Eintragung** kann Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA sein.
⇒ „Feststellung der Unwirksamkeit“ (§ 70 DesignG)

Grundsätze des Verfahrens (8)

Zuständigkeit der Designabteilung des DPMA, des BPatG und des BGH (§ 23 DesignG)

- besetzt mit drei rechtskundigen Mitgliedern
- Hinzuziehung eines technischen Mitgliedes möglich
- Beisitzer werden für jede Sache gesondert bestimmt
- Ein Beisitzer ist als Berichterstatter für die Erstellung eines Votums und den Beschlussentwurf zuständig
- Beschwerde zum BPatG (30. Senat) und Rechtsbeschwerde nach Zulassung zum BGH möglich
- Verfahrenskostenhilfe auf Antrag möglich (§ 24 DesignG)



Grundsätze des Verfahrens (9)

Nichtigkeitsgründe, § 33 DesignG

Absolute Nichtigkeitsgründe (Abs.1)

- Kein Design im Sinne von § 1 Nr. 1 und 2 DesignG
- Mangelnde **Neuheit/ Eigenart**
- Schutzausschluss nach § 3 DesignG

Relative Nichtigkeitsgründe (Abs. 2)

- Unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks
- Schutzzumfang eines "älteren" eingetragenen Designs
- Verwendung eines Zeichens mit Unterscheidungskraft, dessen Inhaber zur Untersagung berechtigt ist (Marken u.a.)

Grundsätze des Verfahrens (10)

- **Neuheit** (§ 2 Abs. 2 DesignG)

Neu ist, was vor dem Anmeldetag nicht als identisches Design offenbart worden ist. **Identität** liegt vor, wenn sich die **Merkmale** nur unwesentlich unterscheiden.



- **Eigenart** (§ 2 Abs. 3 DesignG)

Ist gegeben, wenn sich der **Gesamteindruck beim informierten Benutzer** vom Gesamteindruck eines früher offenbarten Designs unterscheidet.

Bei der Beurteilung der Eigenart wird der **Grad der Gestaltungsfreiheit** des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.



Grundsätze des Verfahrens (11)

Neuheit:

- Prüfung der Neuheit erfolgt **mittels Einzelvergleichen** mit den nächstliegenden Designs aus dem vorbekannten Formenschatz.
- **Vorbekannter Formenschatz = alle Designs**, die bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder sonst öffentlich zugänglich gemacht wurden (unabhängig von deren Eintragung als Design!).
- Bereits **geringfügige Abweichungen** vom vorbekannten Formenschatz **reichen für Neuheit** aus.



Grundsätze des Verfahrens (12)

Neuheit:

Nicht identisch (= nicht neuheitsschädlich)





Grundsätze des Verfahrens (13)

Eigenart:

- Ein Design hat Eigenart, **wenn sich der Gesamteindruck**, den das Design beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck **unterscheidet**, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.
- **Informierter Benutzer** ist, wer das Produkt benutzt und, ohne Sachverständiger zu sein, gewisse Kenntnisse über die Merkmale hat, die die Designs in den betreffenden Wirtschaftsbereichen regelmäßig aufweisen.
- Das Gesetz stellt **keine Mindestanforderungen an das Gestaltungsniveau** (anders als das Urheberrecht).



Grundsätze des Verfahrens (14)

Eigenart:

- Die **Art des Erzeugnisses** ist zu berücksichtigen: Bei designgeprägten Erzeugnissen (z.B. Autos) kommt es dem informierten Benutzer tendenziell mehr auf das **Produktdesign** an. Der Benutzer nimmt deshalb eher **Details** wahr (sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den Designs).
- Ebenso ist die **bestimmungsgemäße Verwendung** des Erzeugnisses, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird bei der Gewichtung einzelner Merkmale zu berücksichtigen.

Grundsätze des Verfahrens (14 a)

Ein Design hat keine **Eigenart**, wenn es bei dem **informierten Benutzer** den gleichen **Gesamteindruck**, hervorruft wie ein zuvor offenbartes Design.



Grundsätze des Verfahrens (15)

Eigenart:

- Bei Beurteilung der Eigenart wird berücksichtigt, ob in dem betroffenen Designbereich / Branche bereits eine hohe **Designdichte** existiert.
- Bei hoher Designdichte mit reduzierter Gestaltungsfreiheit sind die **Anforderungen an den Unterscheidungsgrad** entsprechend geringer.





Grundsätze des Verfahrens (16)

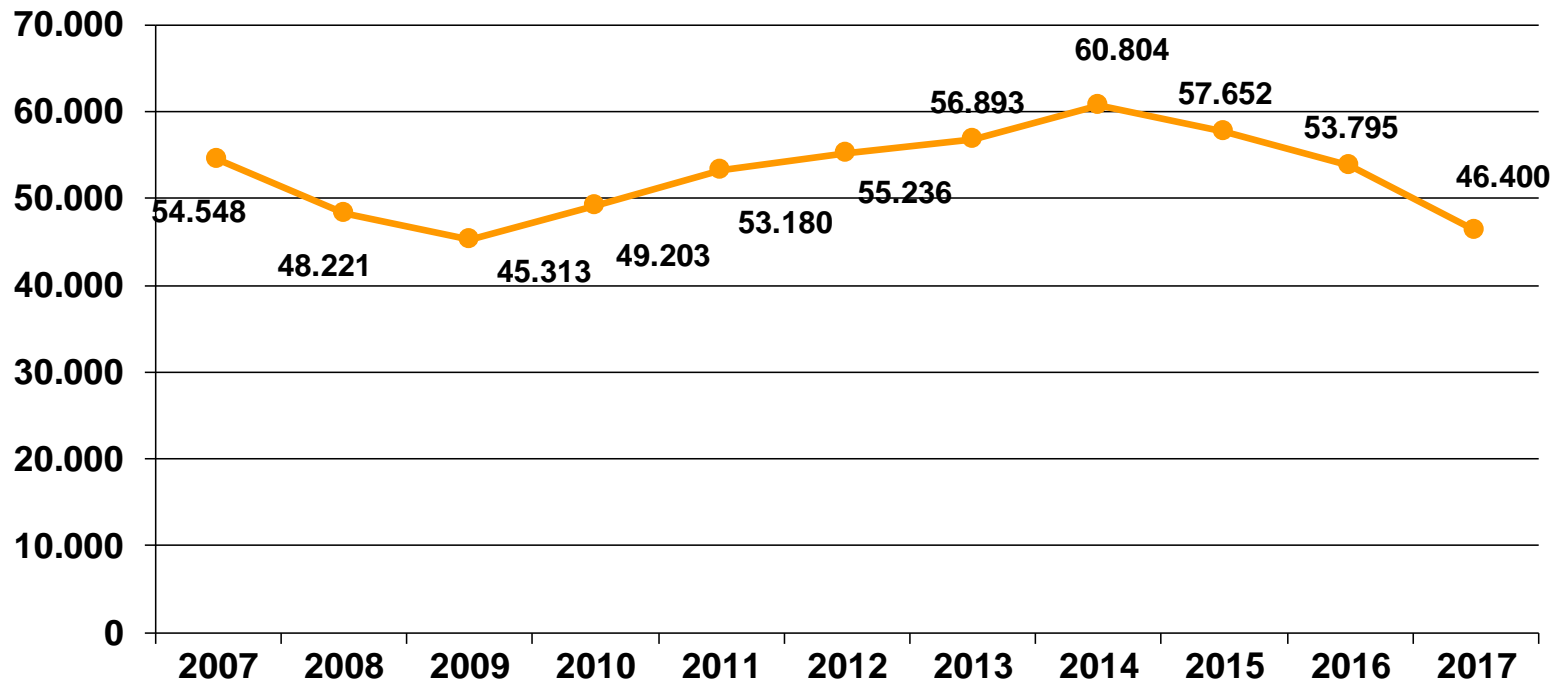
Besonderheiten:

- **Anhörung** (§ 34a Abs. 3 S. 2 DesignG):
 - zwingend auf Antrag einer Partei
 - oder bei Sachdienlichkeit (Feststellung durch DPMA)
- Der Zeitpunkt der Offenbarung der Entgegenhaltung muss vom Antragsteller nachgewiesen werden
(Beibringungsgrundsatz nach ZPO)!
 - teilweise sind umfangreiche **Beweisaufnahmen**
i.R. einer Anhörung erforderlich (Zeugenbeweis nach ZPO)
- **Verfahrenskostenhilfe** nach § 24 S. 2 DesignG i.V.m § 132 Abs. 2 PatG nur bei „schutzwürdigem Interesse“ möglich.



Statistik (1)

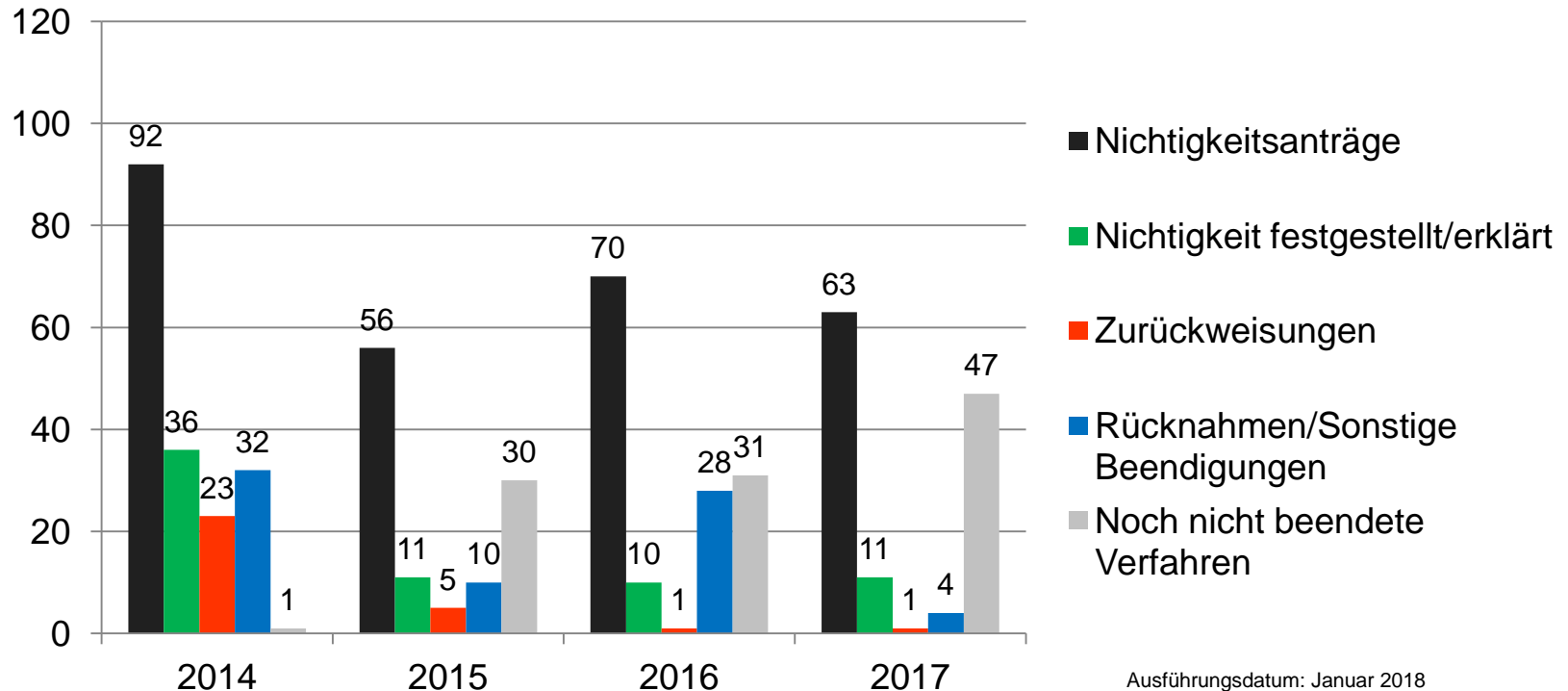
Entwicklung der angemeldeten Designs beim DPMA



Ausführungsdatum: Januar 2018

Hinweis: Betrifft alle einzelnen Designs (ca. 7 – 8), die in einer Anmeldung enthalten sind.

Statistik (2)



Die Prognose des Gesetzgebers lag bei lediglich 10 Anträgen für 2014, 35 Anträgen für 2015 und 50 Anträgen für 2016.

- 17 Anhörungen wurden durchgeführt (davon 4 im Jahr 2017 und 1 im Jahr 2018).
- Es überwiegen die absoluten Nichtigkeitsgründe (mangelnde Neuheit und fehlende Eigenart). Die relativen Nichtigkeitsgründe machen ca. ein Sechstel der Fälle aus.



Spruchpraxis (1)

- Der **Merkmalsanalyse** im Rahmen eines Einzelvergleichs mit früheren Offenbarungen aus dem Formenschatz und / oder älteren Rechten für die Kriterien der Neuheit und Eigenart kommt **zentrale Bedeutung** zu. Ein entsprechend strukturierter Sachvortrag der Parteien erleichtert der Designabteilung die Prüfung und Entscheidung.
- Bei Geltendmachung einer **früheren Offenbarung** müssen die Nachweise hierfür die jeweilige Praxis in der betroffenen Branche / den Fachkreisen widerspiegeln und hierfür **ausreichende Beweise** angeboten werden.
- Bei angebotenen **Zeugenbeweisen** sollten die zu beweisenden Tatsachen konkret benannt und entscheidungserheblich sein.

Spruchpraxis (2)

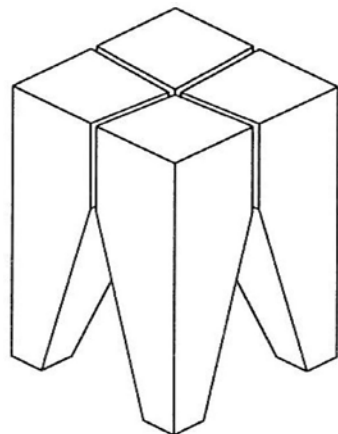


Beispiel zur Merkmalsanalyse

OLG Düsseldorf, Urteil vom
06. Oktober 2015

I-20 U 213/14 – juris:

„Ein angegriffenes Erzeugnis verletzt ein angemeldetes Design nicht, wenn es beim informierten Benutzer einen anderen **Gesamteindruck** erweckt. Erweckt das angemeldete Design aus dem Bereich der Sitzmöbel die **Anmutung eines Backenzahns** mit einem massiven Korpus und daraus abgehenden vier "Wurzeln", während das angegriffene Erzeugnis eher den **Eindruck einer nach unten offenen Kiste** mit jeweils dreieckigen Aussparungen im unteren Bereich der dem Boden zugewandten Seite erweckt, **ist der jeweilige Gesamteindruck verschieden**, weshalb keine Verletzung eines angemeldeten Designs vorliegt.(Rn.29)“





Spruchpraxis (3)

- Die **Gegenstandswerte** konnten bisher überwiegend einvernehmlich mit den Parteien festgesetzt werden und pendeln sich zwischen 10 000 bis 200 000 EUR entsprechend der Gegenstandswerte bei Markenlöschungsverfahren bei **regelmäßig 50 000 EUR** ein.
- Die **Kostenentscheidung** richtet sich regelmäßig nach dem **Unterliegensprinzip** nach § 91 ZPO, wobei auch Billigkeitserwägungen (§ 91 a ZPO) sowie im Einzelfall die Grundsätze zum sofortigen Anerkenntnis (§ 93 ZPO) Berücksichtigung erlangen können.



Erste Rechtsprechung des BPatG

- **33 Beschwerden** zum BPatG (davon 12 einschl. 4 Rücknahmen erledigt)
- **Sechs Entscheidungen** des **30. Senats des BPatG** zu verfahrensrechtlichen Fragen (davon zwei zu abgelehnten Wiedereinsetzungen in die Widerspruchsfrist); **zwei zum materiellen Recht** (s.u.)
- 30 W (pat) 801/ 16) – Tabaktopf zur **Feststellung der Nichtigkeit ohne weitere Sachprüfung Mangels Widerspruch**:
 - Die Nichtigkeit ist durch rechtsmittelfähigen Beschluss und ohne materiellrechtliche Überprüfung wie bei Marken-Löschungsverfahren und damit **anders als beim patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren** festzustellen (BIPMZ 2017, 56; Mitt. 2016, 562 ff. (Heft 12))



Erste Rechtsprechung des BPatG

- 30 W (pat) 801/ 14) zur **Offenbarung im Internet** und VKH:
 - **In der Regel sind** Fotografien mit Datumsanzeigen und **Auszüge von Internetauftritten** als **unzuverlässige und manipulierbare Beweismittel** nicht geeignet den Zeitpunkt der Offenbarung zu belegen (vgl. auch BPatGE 46, 76, 80f.; wegen a.A. in BPatG 17 W (pat) 70/09 offene Rechtsfrage)
 - **Grundsatzfrage** für alle Schutzrechte, die seit Februar 2018 auch Gegenstand eines **Kooperationsprojekts** des EUIPO (CP 10 – Disclosure in the internet) mit den nationalen Designämtern ist.



Erste Rechtsprechung des BPatG

Anerkenntnis im Designnichtigkeitsverfahren

(Beschluss vom 18.05.2017 - 30 W (pat) 811/ 16 - Schuhinnensohle)

- Allein das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag („**Schweigen**“) **kommt** bei einem eingetragenen Design anders als beim GbM-Löschungsverfahren **einem sofortigen Anerkenntnis nicht gleich** und kann die entsprechenden Kostenfolgen nicht auslösen (GRUR-Prax 2017, 468, beck-online).
- Die Rechtslage unterscheidet sich insoweit durch die mit § 33 Abs. 6 DesignG neu eröffnete **Möglichkeit, in die Löschung einzuwilligen**.



Erste Rechtsprechung des BPatG

Einheitlicher Schutzgegenstand bei unterschiedlichen Einzelabbildungen eines Designs ? (materielles Recht)

BPatG Beschlüsse vom 13.04.2018 - 30 W (pat) 803/ 15 – Sportbrille
und vom 23.11.2017 - 30 W (pat) 802/ 15 – Kinderhelm;

- Bestimmung des Schutzgegenstandes auf Grundlage der **Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale** zulässig, wenn die hinterlegten Darstellungen ohne größere Mühe erkennbar die in sich geschlossene und **einheitliche Grundform** eines einheitlichen Erzeugnisses in verschiedenen Ausführungsformen offenbaren (hier: Kinderhelm in unterschiedlichen Ausführungsformen mit übereinstimmend ausgestalteter Helmschale; Parallelentscheidung BPatG BeckRS 2018, 6039 - Sportbrille).
- **Rechtsbeschwerden zum BGH** sind eingelegt



Erste Reaktionen der Nutzer

- Nutzer und deren Vertreter sehen das neue Nichtigkeitsverfahren beim DPMA **überwiegend positiv**.
- Besonders begrüßt wurden die nach § 22 Abs. 2 DesignV verpflichtend vorgesehenen **Hinweise der Designabteilung** zur Sach- und Rechtslage vor **Anhörungen** oder Beschlussfassung.
- Die **Gegenstandswerte** konnten nicht immer, aber häufig einvernehmlich mit den Parteien festgesetzt werden (siehe oben Spruchpraxis).



Ausblick und Fazit (1)

- Die steigende **wirtschaftliche Bedeutung des Designschutzes** findet ihren Ausdruck auch in der sich auf hohem Niveau einpendelnden **Zahl von Nichtigkeitsanträgen** beim DPMA.
- Mit einer klugen **Anmeldestrategie** bspw. durch Nutzung der Sammelanmeldung für eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten können die **Voraussetzungen für den Bestand** von eingetragenen Designs optimiert werden.
- Für einen umfassenden Schutz und eine entsprechende **Offenbarung der schutzbegründenden Merkmale** sollten alle Perspektiven und die bis zu 10 möglichen Darstellungen genutzt werden; ggf. aber auch bewusst auf die Darstellung bereits bekannter Merkmale verzichtet werden, um den Schutzbereich (abhängig vom Gesamteindruck und der Branchenüblichkeit) gezielt einzuschränken.



Ausblick und Fazit (2)

- Die **Offenbarung** sollte bewusst und regelmäßig **erst in Verbindung mit der Eintragung eines Designs** erfolgen.
- Alternativ sollte für spätere Entgegenhaltungen oder die Inanspruchnahme der **Neuheitsschonfrist** (gem. § 6 DesignG 12 Monate ab Veröffentlichung durch den Entwerfer oder dessen Rechtsnachfolger) der **Zeitpunkt der Offenbarung beweissicher dokumentiert** werden. Vorsicht bei der Vorveröffentlichung auf Messen, Präsentationen etc.; ggf. **Vertraulichkeit** vereinbaren (§ 5 DesignG).
- Mit dem **IT-Projekt „EISAdesign“** ist geplant, die **elektronische Akte** für das Designeintragungs- und das Designnichtigkeitsverfahren bis im Jahr 2020 verfahrensleitend einzuführen.



Ausblick und Fazit (3)

- **Weitere Informationen** zum Schutzrecht eingetragenes Design und zum Designnichtigkeitsverfahren einschließlich Formularen sind unter folgendem Link auf der **DPMA-Website** erhältlich:

<https://www.dpma.de/designs/index.html>
- Ein dem Vortrag entsprechender schriftlicher **Beitrag zu den ersten Erfahrungen mit dem Designnichtigkeitsverfahren beim DPMA** wurde in der **GRUR-Prax 2018 (Heft 5), S. 113 – 115** veröffentlicht.
- Hinweis: **2. Jenaer Designrechtstag** am 13. September 2018
Programm und Möglichkeit zur Anmeldung unter:
https://www.dpma.de/docs/dpma/veranstaltungen/tagungen_



Fragen und Anregungen?



Gerne auch nach dem TGS 2018 an:
Markus Ortlieb, DPMA, 07738 Jena, Tel. 03641 40 5500
E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de