



Deutsches
Patent- und Markenamt

1. Jenaer Designrechtstag



seit 1558

Friedrich-Schiller-Universität Jena



MARKENVERBAND



Deutsches
Patent- und Markenamt

www.dpma.de



Das Nichtigkeitsverfahren für Designs

vor dem DPMA

- 2¹/₂ Jahre praktische Erfahrungen



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



Rückblick

- Das älteste nationale Schutzrecht „**Geschmacksmuster**“ zum Schutz des Urheberrechts an Mustern und Modellen vom 11.01.1876 wurde mit Beginn des Jahres 2014 zum (eingetragenen) „**Design**“.
- Damit wurde nach 138 Jahren ein zeitgemäßer, den regelmäßigen Schutzgegenstand treffenderer Begriff eingeführt.
- Der **Begriff Design** hat sich international durchgesetzt und erfüllt die Anforderungen an eine adressatengerechte Gesetzessprache.
- Frühere häufige Verwechslungen mit dem Gebrauchsmuster erübrigen sich.



Rückblick

- Mit der Novellierung des Gesetzes im Jahr 2014 wurde zudem ein **Nichtigkeitsverfahren** für eingetragene Designs vor dem DPMA eingeführt.
- Das Nichtigkeitsverfahren beim DPMA stellt eine **Harmonisierung** der Praxis mit dem entsprechenden Verfahren beim EUIPO und eine **Vervollständigung** der für die anderen nationalen Schutzrechte bereits seit Langem bestehenden amtlichen Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren dar.
- Ziel war neben der Schaffung einer im Vergleich kostengünstigen **Alternative** (Gebühr: 300 €, kein Anwaltszwang) **zu Klagen vor den Landgerichten** auch der Aufbau einer beim DPMA konzentrierten **Fachkompetenz**.



Grundsätze des Verfahrens

Rechtsgrundlagen:

- Das Gesetz vom 10.10.2013 über den rechtlichen Schutz von Design ("**Designgesetz**" = "**DesignG**") in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBl. I S. 122), zuletzt geändert durch Art. 1 des Designänderungsgesetzes vom 04.04.2016 (BGBl. I S. 558).
- Dessen Durchführung richtet sich nach der "Verordnung zur Ausführung des Designgesetzes" ("**Designverordnung**" = "**DesignV**") vom 02.01.2014, zuletzt geändert durch Art. 14 Abs. 3 des Designänderungsgesetzes vom 04.04.2016 (BGBl. I S. 558).



Grundsätze des Verfahrens

Änderungen durch das DesignänderungsG:

- Das Designnichtigkeitsverfahren wurde um **Regelungen zur Kostenentscheidung** (in Fällen ohne Sachentscheidung nur auf Antrag) und zur **Verfahrensbeendigung** ergänzt. Insbesondere wurde klargestellt, dass der Designinhaber auch im Falle von absoluten Nichtigkeitsgründen in eine Löschung des eingetragenen Designs einwilligen kann.
- Ferner regelt das Gesetz nun ausdrücklich, dass im **einstweiligen Verfügungsverfahren die Einrede der Nichtigkeit** des eingetragenen Designs weiterhin zulässig ist (§ 52a DesignG).
- Ferner werden **Beschlüsse** in Designnichtigkeitssachen ab 1. Juli 2016 von Amts wegen **in Abschrift zugestellt**. Ausfertigungen werden nur noch auf Antrag der Beteiligten erstellt.



Grundsätze des Verfahrens

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

- besetzt mit drei rechtskundigen Mitgliedern (§ 26 II S. 2 PatG)
- Hinzuziehung eines technischen Mitgliedes möglich (s.o.)
- Beisitzer werden für jede Sache gesondert bestimmt
- Ein Beisitzer ist als Berichterstatter für die Erstellung eines Votums und den Beschlussentwurf zuständig
- Beschwerde zum BPatG und Rechtsbeschwerde nach Zulassung zum BGH möglich (§ 23 IV DesignG)
- Verfahrenskostenhilfe auf Antrag möglich (§ 24 S. 2 DesignG)



Grundsätze des Verfahrens

Voraussetzungen für Designnichtigkeitsverfahren (§ 34 a DesignG)

- schriftlicher **Antrag** mit schlüssigem Sachvortrag zu Tatsachen und Beweismitteln (auch online über DPMAdirektWeb möglich)
- **Zustellung** an Designinhaber
- **Widerspruchsfrist**: ein Monat
 - kein Widerspruch: Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit
 - **Widerspruch**: Streitiges Nichtigkeitsverfahren beginnt



Grundsätze des Verfahrens

- **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

- **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

- Isolierte (Nichtigkeitsfeststellungs-)Klage vor den Zivilgerichten nicht (mehr) zulässig, nur noch als **Widerklage** (§ 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“
nach § 70 Abs. 1 DesignG



Grundsätze des Verfahrens

Nichtigkeitsgründe, § 33 DesignG

Absolute Schutzhindernisse (Abs.1)

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

Relative Schutzhindernisse (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

- Schutz für Design, das **weltweit neu** ist,
- **Eigenart** aufweist
- bis zu **25 Jahre** Schutz



ausgeschlossen (§ 1 u. § 3 DesignG) z.B.:

- Computerprogramme als solche
- rein technisch bedingte Formen
- Staats- und Hoheitszeichen
- Verstöße gegen die „guten Sitten“ und „öffentliche Ordnung“

Grundsätze des Verfahrens

- 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

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** von vorbekannten Erzeugnissen **reichen für Neuheit** aus.



Grundsätze des Verfahrens

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 Anforderungen an das Gestaltungsniveau** (anders als das Urheberrecht).



Grundsätze des Verfahrens

Eigenart:

- **DesignG**: Ermittlung der Eigenart erfolgt mittels Einzelvergleich (ähnlich Marken-Widerspruchsverfahren).
- Anders noch **GeschmMG a.F. (bis 05/2004)**: Ermittlung der **Eigentümlichkeit** erfolgt im Rahmen eines Gesamtvergleichs mit dem gesamten **vorbekanntem Formenschatz**.
- **Bestimmung des Gesamteindrucks** erfordert eine **Merkmalsanalyse** unter Gewichtung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.



Grundsätze des Verfahrens

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

Besonderheiten:

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



Antragseingänge (205 insgesamt):

92 Nichtigkeitsanträge in 2014

56 Nichtigkeitsanträge in 2015 (Vergleich GbM: 109)

57 Nichtigkeitsanträge bis zum 01.09.2016

- 45 Anträge blieben ohne Widerspruch
- 12 Anhörungen wurden durchgeführt
- 4 elektronische Anträge gingen ein

Die Eingangszahlen liegen **weit über der Prognose des Gesetzgebers** von lediglich zehn Anträgen für 2014!



Nichtigkeitsgründe

Es überwiegen die absoluten Nichtigkeitsgründe (§ 33 Abs. 1 DesignG), insbesondere die der

- mangelnden Neuheit
- fehlenden Eigenart

Unverändert gegenüber den Vorjahren machen die **relativen Nichtigkeitsgründe** nur **ca. ein Achtel** der angeführten Nichtigkeitsgründe aus.



Entscheidungen

- Bisher **37 Beschlüsse** mit Sachentscheidungen (Feststellung / Erklärung der Nichtigkeit oder Zurückweisung des Nichtigkeitsantrags), davon sind **23 rechtskräftig**
- Sonstige Verfahrensabschlüsse: 32 (überwiegend Rücknahmen)
- Neben den Sachentscheidungen ergingen auch:
 - 8 Entscheidungen zum Gegenstandswert
 - 9 Entscheidungen zur Verfahrenskostenhilfe mit 2 Zurückweisungen
 - 4 Beschlüsse zur Hinzuziehung eines technischen Mitgliedes



Spruchpraxis

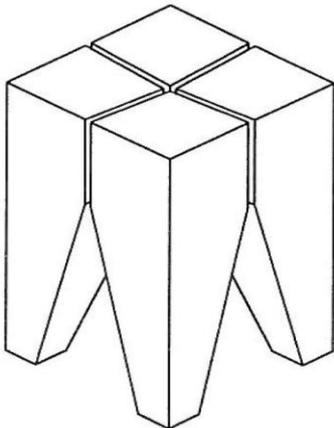
- Die **Gegenstandswerte** konnten bisher überwiegend einvernehmlich mit den Parteien festgesetzt werden und pendeln sich entsprechend der Gegenstandswerte bei Markenlöschungsverfahren bei **regelmäßig 50 000 EUR** ein.
- Bei **Kostenentscheidungen gemäß § 93 ZPO** werden in entsprechender Anwendung der Rechtsprechung des BPatG zu GbM-Löschungsverfahren (BPatG Beschl. v. 03.05.1976 – 5 W (pat) 3 / 76) regelmäßig den Antragstellern die Kosten auferlegt, wenn diese die Antragsgegner nicht vorher zum freiwilligen Verzicht auf das eingetragene Design aufgefordert haben. Die **Nichterhebung des Widerspruchs** durch den Antragsgegner wird als **sofortiges Anerkenntnis** des Nichtigkeitsantrags gewertet.



Spruchpraxis

- 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 **Zeugendbeweisen** sollten die zu beweisenden Tatsachen konkret benannt und entscheidungserheblich sein.

Spruchpraxis

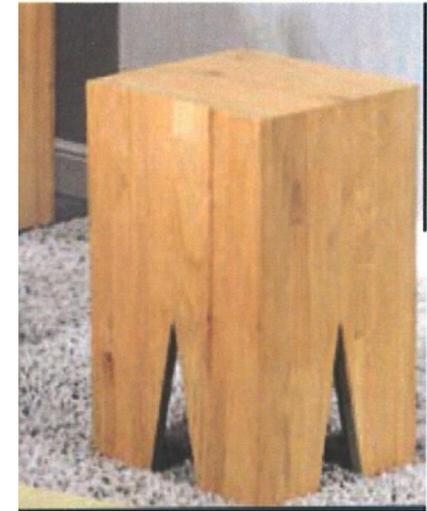


Beispiel zur Merkmalsanalyse

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)“





Erste Rechtsprechung des BPatG

- **Beschwerden zum BPatG: 15** (mit einer Rücknahme)
- Bisher **nur eine Entscheidung** des BPatG
(30 W (pat) 801/ 14) zu **Verfahrenskostenhilfe** und **Offenbarung im Internet**:
 - Solange sowohl der Nichtigkeitsantrag als auch das gegen ihn gerichtete Verteidigungsvorbringen Aussicht auf Erfolg haben, ist eine **negative Prognose** zum Ausgang des Verfahrens für den Beschwerdeführer (Antragsgegner und VKH-Antragsteller) nicht möglich.
 - Zugunsten des Rechtsinhabers wird die Rechtsgültigkeit gemäß § 39 DesignG vermutet; der Antragsteller muss daher bei Bestreiten der fehlenden Neuheit und Eigenart durch den Antragsgegner den Beweis für die Offenbarung der Entgegenhaltungen erbringen.
 - 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).



Erste Reaktionen der Nutzer

- Die Nutzer und deren Vertreter haben sich zum Nichtigkeitsverfahren und insbesondere zu den durchgeführten Anhörungen, **überwiegend positiv** geäußert. Die **Bearbeitungszeiten** bei streitigen Verfahren sollen nach Möglichkeit verkürzt werden.
- Besonders begrüßt wurden die nach § 22 Abs. 2 DesingV verpflichtend vorgesehenen **Hinweise der Designabteilung** mit einer ersten Einschätzung der 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

- Die steigende **wirtschaftliche Bedeutung des Designschutzes** findet seinen Ausdruck auch in der sich auf hohem Niveau einpendelnden **Zahl von Nichtigkeitsanträgen**.
- 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

- Die Offenbarung sollte bewusst und regelmäßig in Verbindung mit der Eintragung eines Designs erfolgen. Alternativ sollte für spätere Entgegenhaltungen 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 auch für die Nichtigkeitsverfahren bis Ende 2019 geplant, die elektronische Akte verfahrensleitend einzuführen.



Fragen und Anregungen?



Gerne auch nach dem 1. Jenaer Designrechtstag an:
Markus Ortlieb, DPMA, 07738 Jena, Tel. 03641 40 5500
E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de