



Deutsches
Patent- und Markenamt

3. Jenaer Designrechtstag



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA



Deutsches
Patent- und Markenamt



MARKENVERBAND



3. Jenaer Designrechtstag

Spruchpraxis des DPMA und nationale Rechtsprechung des BPatG zu Designs



Gliederung/Inhalt

- **Eintragungsverfahren**

(Statistik, Update DPMA direkt Web, Entscheidungen zur Designfähigkeit und zur Auslegung des Schutzgegenstands, Folgen der Aufgabe der Schnittmengentheorie für die Prüfung im Eintragungsverfahren)

- **Nichtigkeitsverfahren**

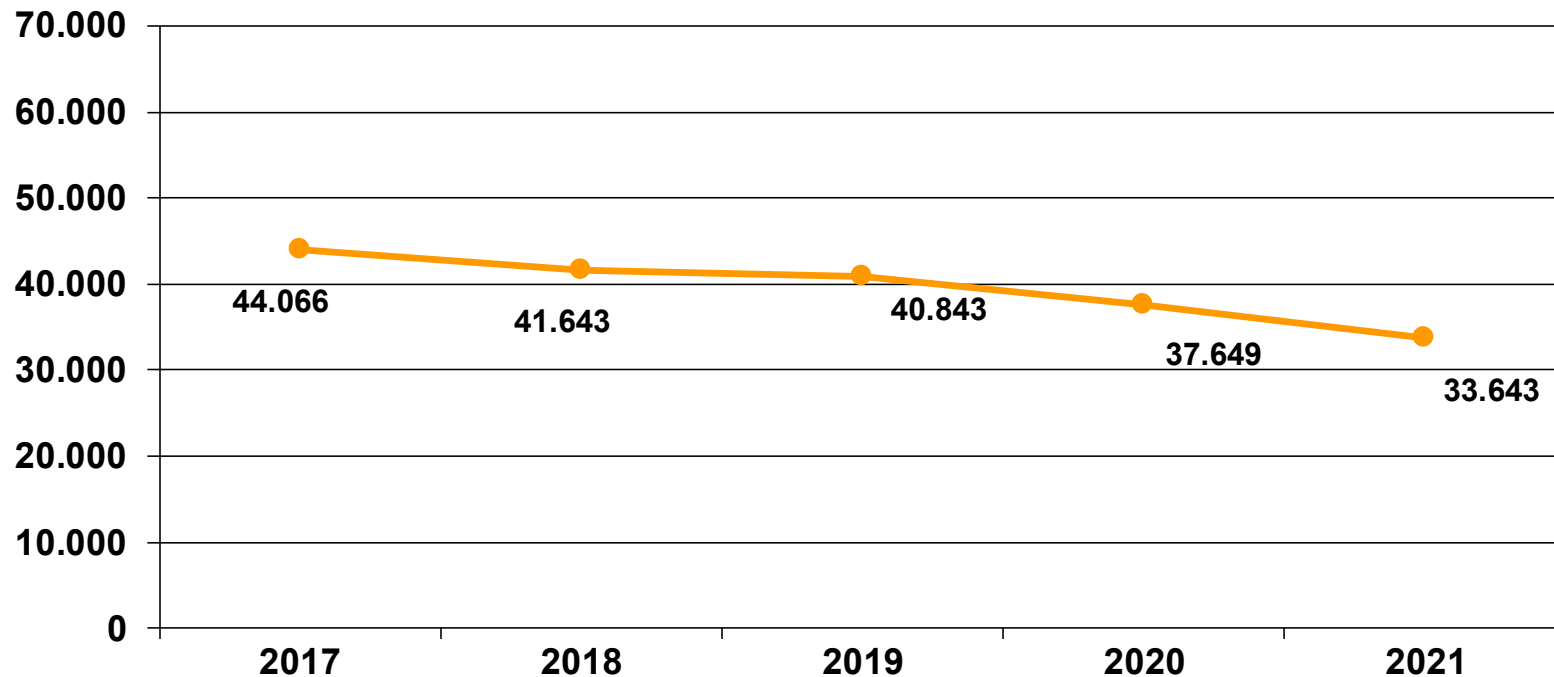
(Statistik, Spruchpraxis u.a. zu Neuheit, Eigenart, Sichtbarkeit u. bestimmungsgemäße Verwendung, Rechtsschutzinteresse, rechtliches Gehör, Nachweis der Offenbarung aus dem Internet, Gegenstandswert und Kosten)

- **Ausblick**

(Änderung DesignV, EU-Designnovelle mit Harmonisierung, Sachstand Digitalisierung)



Entwicklung der angemeldeten Designs





Update DPMAdirektWeb für Designs



DPMAdirektWeb (TEST 03.03.02)

Designanmeldung

✓ 1 Anmelder → ✓ 2 Anwalt/Kanzlei → ✓ 3 Zustelladresse → ✗ 4 Designs → ✓ 5 Sonstiges → ✓ 6 Zahlung → ✗ 7 Zusammenfassung

Designs

Die elektronische Anmeldung mit DPMAdirektWeb kann **bis zu 20 Designs** umfassen. Zu jedem Design können **bis zu 10 Darstellungen** eingereicht werden (**max. 200 MB insgesamt** für alle Darstellungen der Anmeldung).

Bitte beachten Sie, dass mehrere Gestaltungsvarianten eines Produkts (zum Beispiel unterschiedliche Farben und Formen) nicht als ein einziges Design eingereicht werden dürfen. Um verschiedene Variationen bzw. einzelne Gegenstände einer Kollektion schützen zu lassen, müssen Sie jede Gestaltungsvariante bzw. jeden Gegenstand als eigenes Design anmelden. Möglich ist dies im Wege einer Sammelanmeldung (Anmeldung mit mehreren Designs). Dazu legen Sie hier bitte die entsprechende Zahl an Designs in Ihrer Anmeldung fest.

Wie viele Designs möchten Sie anmelden?

Designs anlegen

Größe der Anmeldung bisher: 3 KB von 200 MB

[← Zurück](#)

[Weiter →](#)

> Import/Export des Bearbeitungsstandes

> PDF-Vorschau

Stand: 23.8.2022



Update DPMAdirektWeb für Designs

[DPMAdirektWeb \(TEST 03.03.02\)](#)

Designanmeldung

✓ 1 Anmelder → ✓ 2 Anwalt/Kanzlei → ✓ 3 Zustelladresse → ✓ 4 Designs → ✓ 5 Sonstiges → ✗ 6 Zahlung → ✗ 7 Zusammenfassung

Zahlung

Wählen Sie Ihre Zahlungsart aus.

- Überweisung
 SEPA-Lastschrift

Angaben zum SEPA-Basis-Lastschriftmandat

- Dauerverwendung
 Einmalverwendung

Verwendungszweck

- **Dauerverwendung** (neben den nachfolgend angezeigten Gebühren werden alle zu dem Aktenzeichen dieser Anmeldung fallig werdenden (zukünftigen) Gebühren bis zu einem jederzeit möglichen schriftlichen Widerruf automatisch eingezogen)
- **Einmalverwendung** (nur die nachfolgend angezeigten Gebühren werden eingezogen)

Informationen zum SEPA-Mandat

Achtung: Der Einzug der Gebühren kann erst erfolgen, wenn zusätzlich zu den hier einzugebenden Daten ein gültiges SEPA-Basis-Lastschriftmandat beim DPMA vorliegt. Haben Sie noch kein SEPA-Basis-Lastschriftmandat mit geprüfter Mandatsreferenznummer? Dann laden Sie sich bitte auf unserer [Webseite](#) das Formular für ein **SEPA-Basis-Lastschriftmandat (A9530)** herunter. Dieses enthält eine Mandatsreferenznummer. Es muss eigenhändig unterschrieben innerhalb von 3 Monaten per Post eingereicht werden. Andernfalls können die Gebühren nicht fristwährend eingezogen werden und Ihre Anmeldung gilt als zurückgenommen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an sepa-hotline@dpma.de oder die SEPA-Hotline unter **089 / 2195 – 4500**

[Weitere Informationen zum SEPA-Lastschriftverfahren](#)

Mandatsreferenznummer *

Kontaktdaten des Mandatgebers

Adresse übernehmen

Natürliche Person Juristische Person/Personengesellschaft

Anrede/Titel

Nachname *

Vorname



Update DPMAdirektWeb für Designs

Design Nichtigkeitsantrag

✓ 1 Antragsteller → ✓ 2 Anwalt/Kanzlei → ✓ 3 Zustelladresse → ✗ 4 **Nichtigkeit** → ✓ 5 Zahlung → ✗ 6 Zusammenfassung

Nichtigkeit

Antragsdaten

Designnummer *

Inhaber *

Nichtigkeitsgrund

Hilfe

Bitte wählen Sie mindestens einen der aufgeführten Gründe aus: *

Absolute Nichtigkeitsgründe (Feststellung der Nichtigkeit)

- Fehlende Designfähigkeit (§ 1 DesignG)
- Fehlende Neuheit / Eigenart (§ 2 DesignG)
- Ausschluss vom Designschutz (§ 3 DesignG)
 - Technische Bedingtheit (§ 3 Absatz 1 Nr. 1 DesignG)
 - Verbindungselemente (§ 3 Absatz 1 Nr. 2 DesignG)
 - Verstoß gegen die öffentliche Ordnung / die guten Sitten (§ 3 Absatz 1 Nr. 3 DesignG)
 - Zeichen von öffentlichem Interesse / Hoheitszeichen (§ 3 Absatz 1 Nr. 4 DesignG)

Relative Nichtigkeitsgründe (Erklärung der Nichtigkeit)

- Unerlaubte Benutzung eines durch das Urheberrecht geschützten Werkes
- Kollision mit prioritätsälterem eingetragenen Design



Rechtsprechung des BPatG zum Schutzgegenstand

Wiedergabe des Geschmacksmusters

AWTOW;GIPFEL!

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

ALFA & OMEGA - ALPHA & OMEGA

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

HYDRAUTO HOMO PLAN

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

Apokalypse: Die Offenbarung des Johannes erfüllt sich in unserer Zeit

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

AWTOW;GIPFEL!

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

ALPHA-OMEGA-LIEBES

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

EICO TO ALFA OMEGA YOU'RE THE ALPHA OMEGA

402012005038

Wiedergabe des Geschmacksmusters

ALPHA und OMEGA

402012005038

BPatG 30 W (pat) 708/13 - Lehrmittel



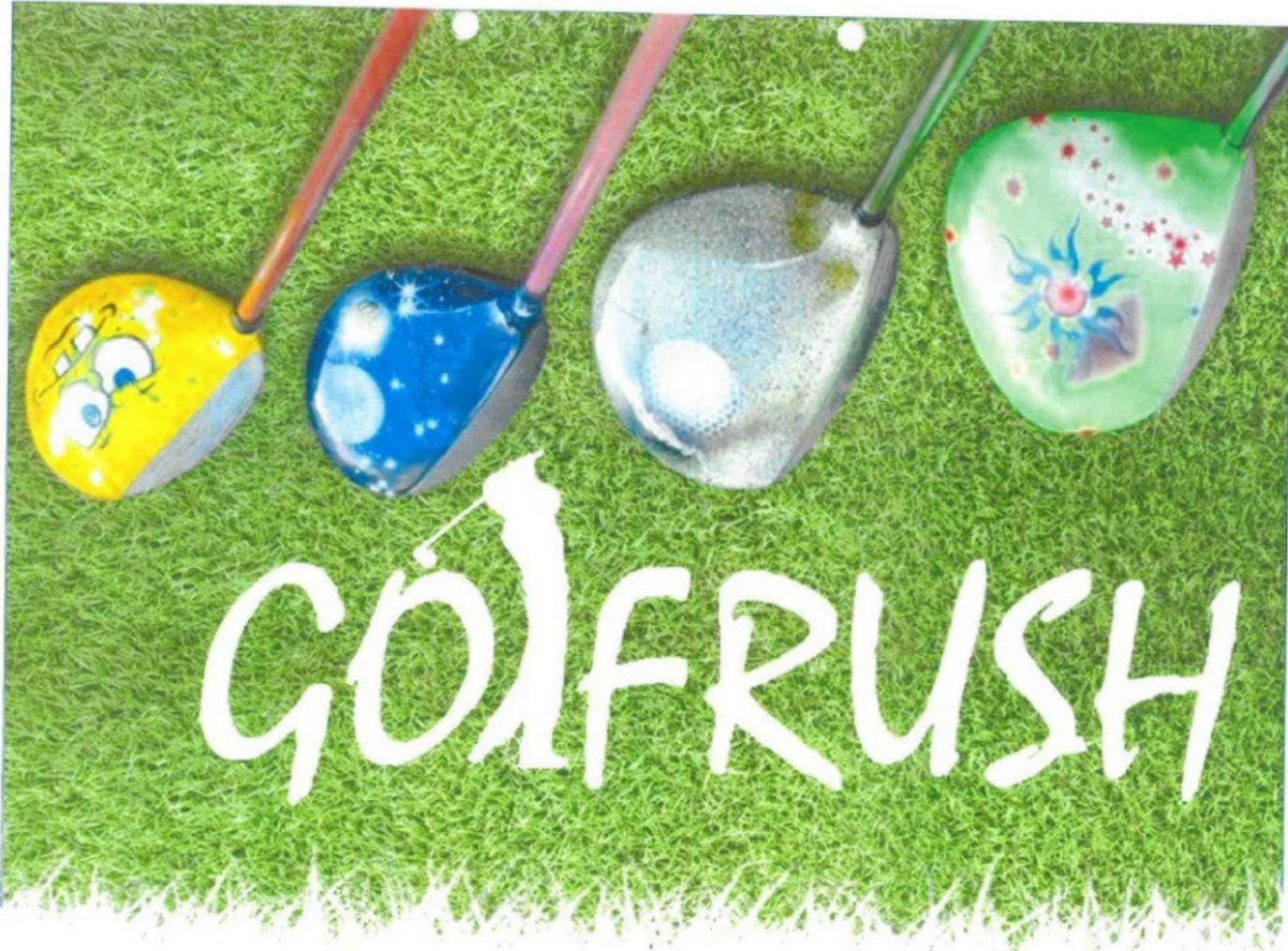
BPatG 30 W (pat) 708/13 – Lehrmittel

Hier ist Schutz für **Lehrmittel** beantragt. Dies können zum Beispiel Karten oder Tafeln sein, die mit den angemeldeten Darstellungen versehen sind. Schriften können Erzeugnisse iSv § 1 Nr. 2 DesignG sein, wobei die Bedeutungsgehalte der Schriftzeichen, Buchstaben etc. nicht im Anwendungsbereich des DesignG liegen. Die **Schriftzeichen** selbst, also Buchstaben, Wörter, Nummern etc. sind keine Erzeugnisse, **können jedoch als Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen in den Designschutz Eingang finden.**

Dazu ist aber eine **besondere grafische Ausgestaltung** erforderlich. Deshalb ist die erforderliche Erfolgsaussicht eines Antrags auf Verfahrenskostenhilfe für eine Designanmeldung nur dann gegeben, wenn die angemeldete Darstellung über eine minimale graphische Ausgestaltung verfügt, **die über die bloße Vermittlung geistiger Inhalte hinausgeht.**



BPatG 30 W (pat) 720/16 - Golfschlägerköpfe





BPatG 30 W (pat) 720/16 - Golfschlägerköpfe

Ob Gegenstand der Anmeldung die Erscheinungsform eines Erzeugnisses und damit ein eintragungsfähiges Design i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG ist, bedarf dabei ggf. der **Auslegung**. Als Verfahrenshandlung ist die Einreichung eines Antrags auf Eintragung in das Designregister der Auslegung zugänglich, wobei die Auslegungsregeln des bürgerlichen Rechts gemäß § 133 BGB gelten. Auch bei Verfahrenshandlungen gilt demnach, dass eine Auslegung nicht am Wortlaut haften bleiben darf, sondern der in der Erklärung zum Ausdruck kommende **wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen ist, wie ihn die Designstelle als Erklärungsempfänger** nach den objektiv erkennbaren Umständen des Falles und der Interessenlage des Erklärenden vernünftigerweise **verstehen musste**.



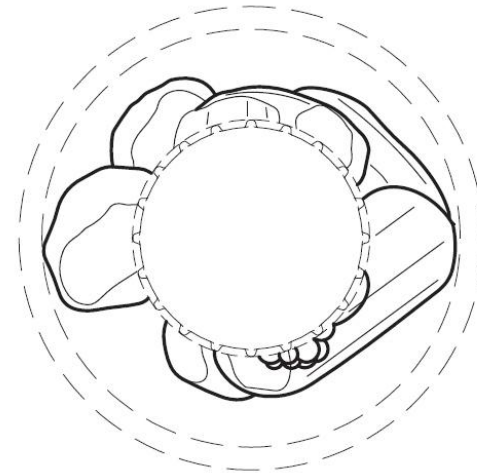
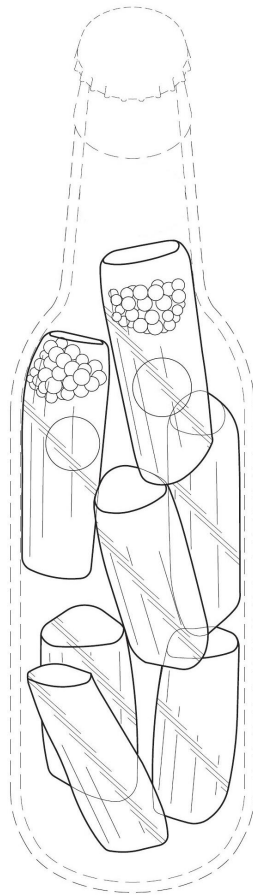
BPatG 30 W (pat) 720/16 - Golfschlägerköpfe

Zwar sind die [...] Farb- und Motivgestaltungen, welche teilweise auch Schriftgestaltungen aufweisen, ungeachtet der formellen Mängel der Anmeldung für sich gesehen grundsätzlich als Erscheinungsform eines Erzeugnisses designfähig i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG, wobei sie mangels **Einheitlichkeit** ihrer Darstellung nur Gegenstand einer Sammelanmeldung mehrerer Designs i. S. von § 12 Abs. 1 DesignG sein können.

Daraus [*Anm.: aus den Anmeldeunterlagen und den Erklärungen der Anmelderin*] ergibt sich aber, dass nach dem Willen der Anmelderin [...] nicht ein konkretes Gestaltungsergebnis (in Form der eingereichten Form- und Motivgestaltungen), sondern lediglich die **Art und Weise der Bearbeitung von Gegenständen** wie z. B. Golfschlägerköpfen in Form des Aufbringens von Farben und/oder Motiven mittels der sog. airbrush-Technik geschützt werden soll. [...] **Ein Verfahren ist jedoch kein Gegenstand und deswegen nicht designfähig** nach § 1 Nr. 1 DesignG.



BPatG 30 W (pat) 710/17 – Eiswürfeldesign





BPatG 30 W (pat) 710/17 – Eiswürfeldesign

Mit der **gestrichelten Darstellung** des Behältnisses hat die Anmelderin zum Ausdruck gebracht, dass dieses nicht Gegenstand der Anmeldung sein soll.

Die **Beschaffenheit** des Erzeugnisses als „Eiswürfel“ ist an Hand der zeichnerischen Darstellungen nicht erkennbar. Merkmale, die sich erst durch die Verwendung des Designs bzw. dessen Aufnahme in ein Erzeugnis ergeben, die aber in den Designdarstellungen nicht erkennbar sind, nicht durch die Beschreibung oder Erzeugnisangabe Eingang in den Designschutz finden können.



BPatG 30 W (pat) 710/17 – Eiswürfeldesign

Doch selbst wenn es sich bei den abgebildeten röhrenartig ausgestalteten Elementen um „Eiswürfel“ handelt, stellen diese **keine konturlose Substanz** dar, denn sie haben einen festen Aggregatzustand und weisen somit eine konkrete Form auf. Dass diese sich durch Schmelzen verändern kann, ist ohne Belang, **da der Designschutz weder eine Dauerhaftigkeit noch eine Unveränderbarkeit voraussetzt**. Überdies hat der Anmelder klargestellt, dass er genau die abgebildete **konkrete Anordnung** von Eiswürfeln schützen lassen möchte.

Die Designanmeldung kann auch nicht wegen fehlender **Einheitlichkeit** zurückgewiesen werden. Mag sich eine Übereinstimmung der Darstellungen in Bezug auf Anordnung und Ausgestaltung der röhrenartigen Elemente danach auch nicht „auf den ersten Blick“ erschließen, kann gleichwohl nicht ausgeschlossen werden, dass die röhrenartigen Elemente der Gesamtform jedenfalls so ausgestaltet und angeordnet werden können, dass sie von der Seite gesehen der Wiedergabe in Abbildung 1.1 und von oben als Draufsicht der Abbildung 1.2 entsprechen.



BGH I ZB 25/18 – Sportheilm





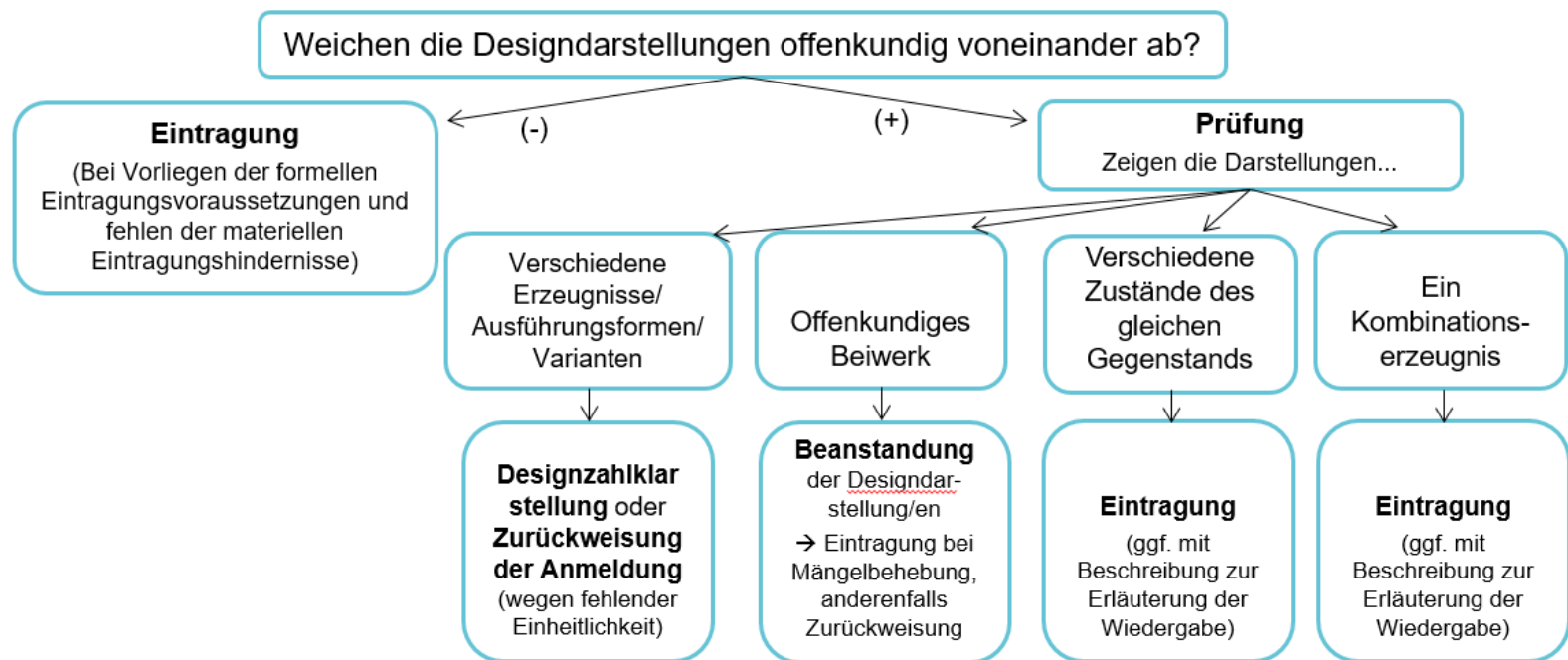
BGH I ZB 25/18 – Sportheilm

Das **Bundespategericht** hat es als ausreichend angesehen, dass sich aus den Darstellungen des Designs durch **Bildung einer Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale** der Erscheinungsform die Grundform eines Erzeugnisses, nämlich eines Helms gewinnen lässt. [...]

An dieser Rechtsprechung (Anm.: der Schnittmengentheorie) kann jedoch für Fallgestaltungen nicht festgehalten werden, bei denen - wie im Falle der Entscheidung „Sitz-Liegemöbel“ und im Streitfall - mehrere Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses zeigen.



Prüfungsschema zur Designfähigkeit im Designeintragungsverfahren



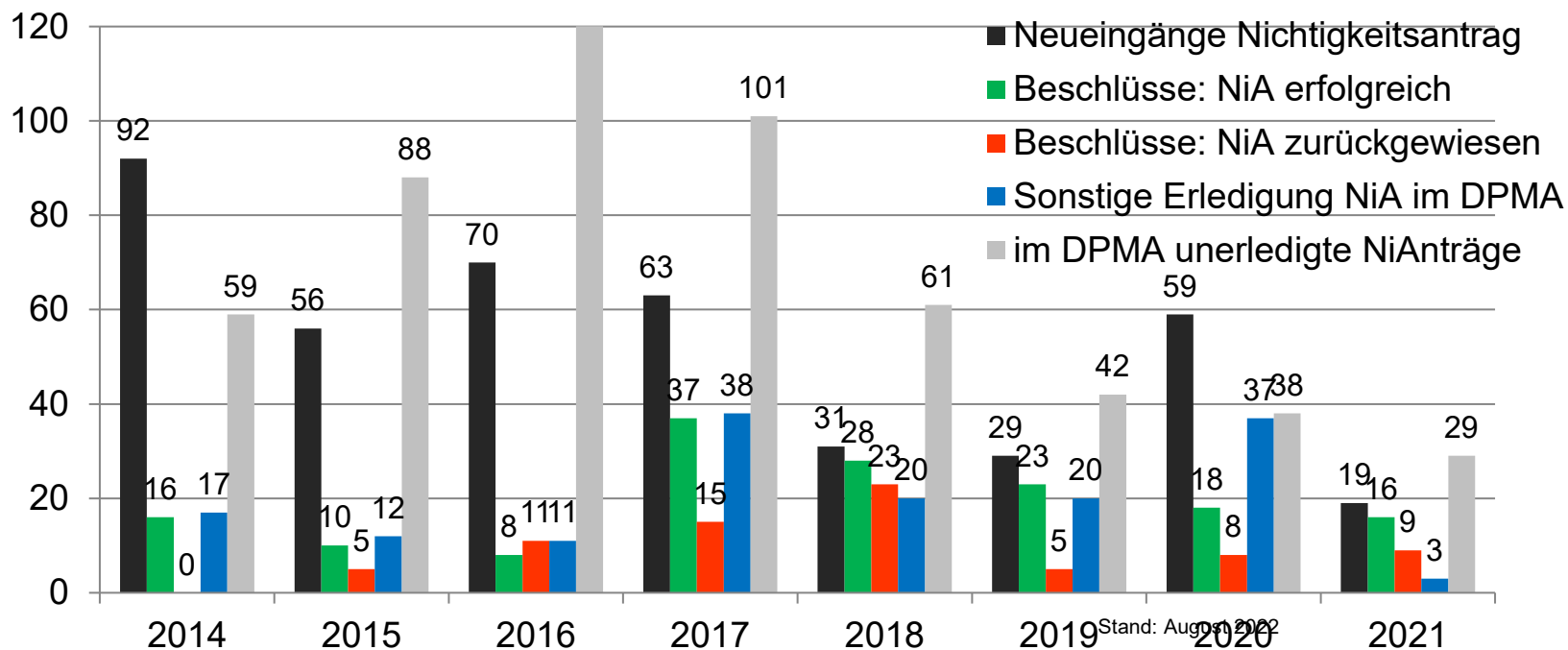


Hinweise für die Designanmeldung

- Wählen Sie die **Darstellungsart** mit Bedacht und überlegen Sie, welche Designmerkmale Eingang in den Designschutz finden sollen.
- Die **Erzeugnisangabe** kann eine wichtige Auslegungshilfe für die Gerichte sein. Für die Wahl der richtigen Erzeugnisangabe stehen dem Anmelder jedoch nur Begriffe aus der amtlichen Liste zur Verfügung.
- In Zweifelsfällen kann eine **Beschreibung** ratsam sein.



Nichtigkeitsverfahren Statistik



Die relativ starken Schwankungen bei den Eingängen führen zu einem durchschnittlichen Eingang von 52 Anträgen pro Jahr. 2022 sind bis zur Jahresmitte 25 Anträge eingegangen..



Nichtigkeitsverfahren Statistik

- Jahre 2014 bis inkl. 2021:
- 419 NiA eingegangen, davon 390 im DPMA erledigt
- abs. Nichtigkeitsgründe dominierten
- Doppelt soviel Nichtigkeitsfeststellungen/-erklärungen wie Zurückweisungen
- Kein Widerspruch in 55% der erfolgreichen Nichtigkeitsanträge
- Mündliche Anhörung durchgeführt zu 27 Nichtigkeitsanträgen
- Hauptsache-Beschwerde eingelegt zu 37 Nichtigkeitsanträgen,
- davon 6x erfolgreich, 8x erfolglos, 11x anderweitig erledigt, 12 Beschwerden offen
- Stand Jan. 2022:
- Aus 2017, 2018 und 2019 alle NiA erledigt
- Aus 2015 1 NiA, aus 2016 8 NiA, aus 2020 6 NiA, aus 2021 14 NiA unerledigt



Eigenart/Farbvariante

- Wie nimmt der **informierte Benutzer** zum Anmeldezeitpunkt bei einem **Vergleich der Gesamteindrücke** eine deutlich vom vorbekannten Formenschatz **abweichende (farbliche) Gestaltung** wahr?



Verfahren N 24-25/17 zu Design 402013001363-0014 -0015; Beschwerde gegen den zurückweisenden Beschluss des DPMA wurde eingelegt und vom BPatG 30 W (pat) 806/18 mit Beschluss vom 18.02.2021 ebenfalls zurückgewiesen (keine bloße Farbvariante und unzureichender Vortrag zu früherer Offenbarung im Internet mit Bezug auf CP 10)



Sichtbarkeit/bestimmungsgemäße Verwendung

- Ist (auch) die **Unterseite eines Fahrradsattels** als Teil eines komplexen Erzeugnisses gemäß § 1 Nr. 3 DesignG bei dessen **bestimmungsgemäßer Verwendung** durch den Endbenutzer nach § 1 Nr. 4 i.V.m. § 4 DesignG **sichtbar**?



Verfahren N 45/16 – 40 2011 004 383-0001, Beschwerde eingelegt



Design der Unterseite eines Fahrradsattels

- BPatG 30 W (pat) 809/18 vom 27.02.2020; Aufhebung N 45/16 - Unterseite eines Fahrradsattels; **bestimmungsgemäße Verwendung**; keine **Sichtbarkeit** des Designs im aufnehmenden Bauelement;
- Das angegriffene Design gilt daher nach § 4 DesignG mangels Sichtbarkeit ... als nicht neu und eigenartig iS von § 2 Abs. 2,3 DesignG und kann daher keinen Schutz beanspruchen.
- Zur Frage, ob es für eine schutzbegründende Sichtbarkeit eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses iS von § 4 DesignG ausreicht, dass das Bauelement nach Einfügung in ein komplexes Erzeugnis bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung äußerlich „einsehbar“ bleibt, wurde
- Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen
- **BGH hat Fragen EuGH vorgelegt** (BGH - I ZB 31/20 vom 01.07.2021 GRUR Prax 2021, 496 GRUR RS 2021, 20046 - Sattelunterseite)



Kostenentscheidung/Anerkenntnis

Korrigierter Hinweis zur Kostentragung im Formular R 5730:

- Bei einem sofortigen Anerkenntnis des Designinhabers sind dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen, § 93 ZPO. Ein sofortiges Anerkenntnis kann auch darin bestehen, dass der Designinhaber in die Löschung seines Designs gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG gegenüber dem DPMA einwilligt. **Als Antragsteller können Sie die Kostenfolge des § 93 ZPO vermeiden, indem Sie den Designinhaber vor Einreichung des Nichtigkeitsantrags zur freiwilligen Aufgabe des eingetragenen Designs mit angemessener Fristsetzung (in der Regel 3- 4 Wochen) auffordern und ihm dabei darlegen, warum Sie das Design für nichtig halten.**
- Widerspricht der Designinhaber einem zulässigen Nichtigkeitsantrag lediglich nicht, ohne innerhalb der Widerspruchsfrist **auch die Einwilligung in die Löschung des Designs gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG zu erklären**, so wird dies nicht als Anerkenntnis gewertet und der Designinhaber müsste dann die Kosten des Verfahrens tragen.



Gegenstandswert im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren

- 1. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit ist gemäß § 34a V 2 DesignG in Verbindung mit § 23 III 2 Hs. 1 und § 33 I RVG **nach billigem Ermessen zu bestimmen.**
- 2. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts im Designnichtigkeitsverfahren ist das **wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs.**
- 3. Im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren entspricht die Festsetzung des Gegenstandswerts auf **50.000 Euro im Regelfall** billigem Ermessen.
- BGH, Beschl. v. 28.5.2020 – I ZB 25/18 (BPatG)



Rechtsschutzbedürfnis nach Verzicht

BPatG 30 W (pat) 802/18 – Heizkörperdesign

- Bei einem Verzicht auf ein Design kann dessen Nichtigkeit für die Vergangenheit **nur bei Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses** (§ 256 I ZPO analog) festgestellt werden.
- Ein Rechtsschutzinteresse besteht, **wenn der Antragssteller auch nach Ablauf der Schutzdauer Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein kann.**



- Evaluation der EU-Rechtsvorschriften zum Schutz von Designs und EU-Designrechtsnovelle
 - Nach Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse und der Ergebnisse der öffentlichen Konsultationen Vorschlag der Kommission für Novelle erwartet

- Einführung einer elektronischen Schutzrechtsakte
 - Mit dem Projekt EISAdesign wird eine elektronische Schutzrechtsakte für Designeintragungs- und Designnichtigkeitsverfahren entwickelt.

- Änderung der Designverordnung
 - Insbesondere Einführung einer Regelung zu grafischen Schutzbeschränkungen (bzw. grafischen Disclaimern)



Fragen und Anregungen?



Gerne auch nach dem 3. Jenaer Designrechtstag an:
Markus Ortlieb, DPMA, 07738 Jena, Tel. 03641 40 5500
E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de