

## HÄRTING-PAPER

### Das neue Designgesetz - Aus Geschmacksmuster wird Design

Chausseestraße 13  
10115 Berlin  
Tel +49 30 - 28 30 57 40  
Fax +49 30 - 28 30 57 44  
mail@haerting.de  
[www.haerting.de](http://www.haerting.de)

Zum 01. Januar 2014 trat das neue Designgesetz (DesignG) in Kraft. Mit dem neuen Gesetzestext wurden neben einigen weiteren Anpassungen u.a. die Begrifflichkeiten entstaubt und zudem zwei neue Nichtigkeitsverfahren eingeführt.

- **Modernisierung des Geschmacksmusterbegriffs**

Geschmacksmuster heißt nun Design. Damit löst der neue Terminus den seit 1867 verwendeten altbackenen und missverständlichen Begriff „Geschmacksmuster“ ab. Der Gesetzgeber trägt damit einer bereits lang bestehenden Forderung nach Erneuerung der Terminologie Rechnung. Für Anwälte ein Segen, muss man doch nicht mehr umständlich erklären, dass ein „Geschmacksmuster“ nichts mit Speisen zu tun hat.

In anderen Ländern (z. B. in der Schweiz) wird der Begriff „Designschutz“ schon lange offiziell verwendet. Anlass für die Novellierung des Geschmacksmusterrechts war aber in erster Linie die Verordnung des Europäischen Rates Nr. 6/2002 vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Ziel es war, ein einheitliches System für den Schutz von Geschmacksmustern innerhalb der EU festzulegen. Paradoxe Weise wird aber ausgerechnet das europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Designgesetz nicht zum Gemeinschaftsdesign. Hier setzt der Gesetzgeber (noch) auf die alten Begrifflichkeiten. Für die Praxis bedeutet dies, dass ein Anmelder auf nationaler Ebene ein „Design“ anmeldet und auf europäischer Ebene ein „Gemeinschaftsgeschmacksmuster“.

Inhaltlich ändert sich an der Definition des Designs / Geschmacksmusters nichts. Ein Design ist wie vormals das Geschmacksmuster weiterhin definiert als *eine zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere durch ihre Form, Struktur oder der Werkstoffe ergibt*, § 1 Nr. 1 DesignG. Auch der Schutzzumfang ist derselbe geblieben. So können weiterhin Produkt- und

Verpackungsdesigns, Computericons oder auch Schriftfons gegen Nachahmung geschützt werden.

- **Einführung zweier Nichtigkeitsverfahren**

Die wohl inhaltlich bedeutendste Veränderung der Gesetzesnovelle ist die Einführung **zweier Nichtigkeitsverfahren**. Bislang bestand zur Feststellung der Nichtigkeit eines Geschmacksmusters nur die Möglichkeit, Klage vor den Zivilgerichten auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit gegen den Inhaber des Designs zu erheben. Dass es zur Überprüfung der Schutzrechtsfähigkeit eines Designs überhaupt erst vor Gericht kommt, liegt an der Praxis des Eintragungsverfahrens. Bei der Anmeldung eines Designs (in Deutschland erfolgt die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt) prüft niemand, ob das Design überhaupt eintragungsfähig ist, also Neuheit und Eigenart aufweist. Das Amt prüft lediglich, ob die Anmeldung den formalen Anmeldungserfordernissen entspricht. Hierzu zählen insbesondere die Angaben zum Anmelder, die Wiedergabe des Designs und die Erzeugnisangabe. Die Prüfung, ob ein Design überhaupt designfähig ist, erfolgt ausschließlich im Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozess.

Die Nichtigkeitsklage hat vor diesem Hintergrund den Zweck, im öffentlichen Interesse zu Unrecht eingetragene Designs zu beseitigen. Grundlage kann hierfür ebenso der Verstoß gegen absolute Schutzhindernisse (weil dem Design Neuheit und Eigenart fehlt) als auch gegen relative Schutzhindernisse, also die Kollision mit anderen, älteren Schutzrechten, sein.

Nach dem neuen §34a DesignG besteht nun - vergleichbar mit dem Verfahren im Markenrecht - die Möglichkeit der Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

- **Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens**

Künftig kann ein Verfahren unmittelbar bei dem DPMA angestrengt werden, in dem die Behörde selbst über den Widerruf und die Löschung von Designs entscheidet, ohne dass Klage vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden muss.

Das DPMA wird für diesen Zweck - angelehnt an §54 MarkenG - neue Abteilungen einrichten, welche ausschließlich mit den Nichtigkeitsverfahren betraut werden. Zusätzlich wird künftig bereits mit der Anmeldung überprüft, ob das angemeldete Design designfähig ist, also die Anmeldung

nicht nach § 3 Abs. 1 DesignG ausgeschlossen ist, § 18 DesignG. Darunter fallen zum Beispiel Designs, die gegen die guten Sitten verstoßen, etwa weil sie volksverhetzende Symbole oder diskriminierende Abbildungen zeigen. Aber auch Designs, deren Form ausschließlich ihrer späteren Verwendung geschuldet sind, zum Beispiel Stecker von Ladegeräten, sind nicht eintragungsfähig. Nicht geprüft hingegen wird weiterhin, ob das angemeldete Design tatsächlich die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt. Diese Voraussetzungen werden nun auf schriftlichen Antrag im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA überprüft.

Nach § 33 Abs. 1, 2 DesignG wird im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA weiterhin differenziert zwischen der Feststellung der Nichtigkeit aufgrund von absoluten Nichtigkeitsgründen und der Erklärung der Nichtigkeit wegen relativen Eintragungshindernissen.

- **Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Nichtigkeitsgründe**

Das Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Nichtigkeitsgründe nach §§ 34a, 33 Abs. 1 DesignG kann von jedermann erhoben werden, § 34 DesignG. Es wird damit begründet, dass das eingetragene Design nicht den Eintragungsvoraussetzungen entspricht. Dies ist der Fall wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist, das Design also nicht **neu** ist oder **keine Eigenart** hat oder das Design vom Designschutz nach § 3 DesignG ausgeschlossen ist, Z. B. weil es gegen die guten Sitten verstößt. Liegt einer dieser Gründe vor, wäre dem Design die Eintragung von Anfang an zu verwehren gewesen. Da keiner dieser Gründe geheilt werden kann, spricht man von absoluten Nichtigkeitsgründen. In diesen Fällen stellt das DPMA die Nichtigkeit des Designs fest und das Design gilt als von Anfang an nichtig.

- **Nichtigkeitsverfahren wegen relativer Nichtigkeitsgründe**

Sofern das eingetragene Design ein bestehendes Schutzrecht Dritter beeinträchtigt, steht es dem betroffenen Rechteinhaber zu, das Design im Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklären zu lassen, §34 DesignG. Grundlage hierfür muss ein sogenanntes relatives Nichtigkeitshindernis sein, d.h. ein Hindernis das grundsätzlich noch heilbar wäre, etwa durch Erteilung einer Lizenz durch den Inhaber des älteren Rechts. Wann dies der Fall ist, normiert § 33 Abs. 2 DesignG, nämlich dann, wenn

- die Benutzung des Designs eine unerlaubte Nutzung eines bereits urheberrechtlich geschützten Werkes darstellt

- das Design einem älteren eingetragenen Design entspricht
- oder im Design ein Zeichen mit Unterscheidungskraft älteren Rangs (z.B. Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel) verwendet wird.

Konkret bedeutet es, dass Inhaber von Urheberrechten, älteren Designs und Inhaber von Marken und sonstigen Kennzeichen im vereinfachten Verfahren gegen ein Design vorgehen können.

Auch schon nach altem Recht konnten die Inhaber der genannten Rechte gegen das Design vorgehen, allerdings eben auf dem Klageweg. Dies wird nun durch die Einführung des neuen Nichtigkeitsverfahrens immens vereinfacht und kostengünstiger.

- **Praktisches Vorgehen**

Das Verfahren wird auf schriftlichen Antrag hin eingeleitet. Zu diesem Zweck hat das DPMA ein Formblatt<sup>1</sup> entworfen, ein formloser Antrag ist allerdings auch möglich. Voraussetzung ist, dass im Antrag neben der Registernummer des angegriffenen Designs, Name und Anschrift des Antragsstellers, die Nichtigkeitsgründe entweder nach §33 Abs. 1 oder Abs. 2 genannt werden und zur Begründung dienende Beweismittel vorgelegt werden, §21 Abs.1, 2 DesignV. Das DPMA unterrichtet dann den Inhaber des eingetragenen Designs über den gestellten Antrag. Dieser hat dann eine Frist von einem Monat um dem Antrag zu widersprechen. Widerspricht er nicht wird die Nichtigkeit festgestellt bzw. erklärt. Im Fall des Widerspruchs wird das Nichtigkeitsverfahren vor der zuständigen Abteilung des DPMA durchgeführt. Dieses entscheidet dann über die Angelegenheit durch Beschluss, sofern nicht noch Sachverhaltsermittlung betrieben werden muss.

Die Kosten des Antrags belaufen sich auf pauschal **300,00 EUR** je angegriffenes Geschmacksmuster. Mit dem Beschluss entscheidet das DPMA auch über die Kostentragungspflicht.

- **Für wen ist das neue Verfahren interessant?**

Aus der Schutzrichtung des Designs heraus folgt, dass es einerseits ein eigenständiges Schutzrecht ist, andererseits in seinen Erscheinungsmerkmalen dem Verbotungsrecht aus anderen Schutzrechten unterliegt. In solchen Fällen sollten Inhaber anderer Schutzrechte gut

---

<sup>1</sup> <http://www.dpma.de/design/formulare/index.html>

abwägen, ob sie gegen ein Design vorgehen. Zum einen sollten keine unberechtigten Ansprüche erhoben werden, zum anderen droht eine Verwässerung des eigenen Schutzrechts, wenn zu viele ähnliche Schutzrechte neben dem eigenen geduldet werden. Die Pflege des eigenen Portfolios an Schutzrechten beginnt nicht erst mit dem Verletzungsprozess. Um einen möglichst starken Schutz zu erlangen, ist bereits eine kluge Verwaltung vorab notwendig.

Mit der Einführung des neuen Nichtigkeitsverfahrens hat der Gesetzgeber insbesondere Schutzrechtsinhabern eine Möglichkeit an die Hand gegeben, unkompliziert und mit geringem Kostenaufwand gegen Designs vorzugehen, die gegen die eigenen älteren Schutzrechte verstoßen.

**Ansprechpartnerin:**

Marie Slowioczek  
Rechtsanwältin  
Tel.: + 49 30 28 30 57 40  
[slowioczek@haerting.de](mailto:slowioczek@haerting.de)