

NEWS 01/2014

Aus MUSTER wird DESIGN

Am 01. Januar 2014 ist eine Änderung des Geschmacksmustergesetzes in Kraft getreten. Zwar sind auf den ersten Blick zahlreiche Paragraphen betroffen, jedoch rühren viele Änderungen nur daher, dass der bisherige Terminus „Geschmacksmuster“ aufgegeben und durch den international gebräuchlichen Begriff „Design“ ersetzt wird. Dennoch sind auch wichtige inhaltliche Neuerungen zu verzeichnen.

1. Begriffsänderung

Zur Notwendigkeit der Übernahme englischer Begriffe in die deutschen Gesetze kann man sicher unterschiedlicher Auffassung sein. Im vorliegenden Fall wird die künftige Verwendung des Begriffs DESIGN anstelle von GESCHMACKSMUSTER aber sicher hilfreich sein – sei es auch nur für eine bessere Differenzierung gegenüber dem zum Verwechseln ähnlichen Begriff GEBRAUCHSMUSTER (siehe dazu unsere [NEWS 04/2006](#)).

Die im DUDEN enthaltene Erklärung für das DESIGN nennt „Gestalt, Muster“ und trifft damit den Kern des betroffenen Schutzrechts schon recht gut. Geschützt werden kann damit eine zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines (reproduzierbaren) Erzeugnisses bzw. eines Teils davon. Bestimmend für den Schutz sind Konturen, Farben, Oberflächenstrukturen – also alles Merkmale, die heute als DESIGN verstanden werden. Details zu diesem Schutzrecht können Sie auch unseren [NEWS 02/2004](#) und [NEWS 02/2002](#) entnehmen.

2. Amtliches Nichtigkeitsverfahren

Es ist daran zu erinnern, dass es sich beim Design weiter um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt. Das Patentamt prüft also zunächst nicht, ob der angemeldete Gegenstand neu ist und gegenüber dem vorbekannten Formenschatz Eigenart aufweist. Vielmehr wird das Design bereits dann eingetragen, wenn alle formellen Voraussetzungen erfüllt sind.

Hat man als Dritter Zweifel an der Schutzwürdigkeit des Designs, so konnte man bisher nur im Wege einer Nichtigkeitsklage (§ 33 GeschmMG) eine gerichtliche Überprüfung veranlassen. Über die Klage wurde durch das zuständige Landgericht entschieden. Nach dem neu gefassten [§ 33 Abs. 3 DesignG](#) erfolgt eine Nichtigkeitsklärung nun entweder durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts oder durch Urteil des Gerichts, wenn in einem Verletzungsverfahren vom potenziellen Verletzer Widerklage erhoben wird. Es besteht also nun für jedermann die Möglichkeit zur Einleitung eines amtlichen Nichtigkeitsverfahrens, welches die bisher selbstständige Nichtigkeitsklage vor Gericht ersetzt. Innerhalb eines anhängigen Klageverfahrens

wegen Verletzung des Designs kann aber auch künftig der Rechtsbestand des Designs im Wege der Widerklage angegriffen werden. Als Besonderheit ist noch zu erwähnen, dass sogar im Rahmen eines Verletzungsverfahrens dem patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren Vorrang eingeräumt werden kann. Der Inhaber des Designs kann dann nämlich den Antrag stellen, das gerichtliche Verfahren auszusetzen und das patentamtliche Verfahren durchzuführen. Das Gericht entscheidet frei über diesen Antrag (§ 52b Abs. 3 DesignG).

Durch die Neuregelung des Nichtigkeitsverfahrens ist damit zu rechnen, dass künftig in der Mehrzahl der Fälle vom Patentamt bzw. dem nachgeordneten Bundespatentgericht als zweite Instanz über den Bestand des Designs entschieden wird. Dies dürfte nicht nur zur Reduzierung des Kostenrisikos, sondern vor allem auch zur Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis führen.

3. Vereinfachte Anmeldung

Seit November 2013 können Sie ein Design beim DPMA auch ohne Nutzung einer speziellen Software webbasiert anmelden. Das DPMA stellt dazu den Dienst [DPMAdirektWeb](#) zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie vom DPMA in einer online erhältlichen [Informationsbroschüre](#) zahlreiche weiterführende Hinweise.

4. Unser Service für Sie

Wenngleich Sie mit den vom DPMA bereitgestellten Tools und Informationen grundsätzlich in die Lage versetzt werden, ein Design ohne anwaltliche Hilfe anzumelden, verbleiben doch eine Reihe von Problemen und Fallstricken, deren Umgehung die

Inanspruchnahme eines Patentanwalts weiterhin empfehlenswert macht.

Gerade weil vom DPMA keine inhaltliche Prüfung des Designs vor dessen Eintragung erfolgt, besteht für den Ungeübten ein hohes Risiko, dass er zwar eine Urkunde über die Eintragung des angemeldeten Designs erhält, tatsächlich aber kein effizient durchsetzbares Schutzrecht besteht. Korrekturen in Bezug auf den angemeldeten Gegenstand sind später ausgeschlossen. Daher sind beispielsweise folgende Fragen in jedem Einzelfall von besonderer Bedeutung:

- Sollten im Vorfeld Recherchen veranlasst werden?
- Welche Abbildungen (Fotos/Grafiken) werden beim Patentamt eingereicht?
- Wird das Erzeugnis farbig oder schwarz/weiß dargestellt?
- Ist eine Einzel- oder Sammelanmeldung vorzuziehen?
- Soll ein Antrag auf Aufschiebung der Veröffentlichung gestellt werden?
- Wird ein komplexes Erzeugnis in seiner Gesamtheit oder in seinen Einzelteilen dargestellt?
- Sind Innen- oder Schnittansichten nötig?
- Wie lässt sich der resultierende Schutzzumfang maximieren?

Gern sind wir Ihnen beim Erwerb und bei der späteren Durchsetzung eines Designs behilflich. Wir sind davon überzeugt, dass sich eine langfristige Strategie in Bezug auf den Erwerb von Schutzrechten (oder auch gelegentlich der Verzicht darauf) auszahlt, denn Schutzrechte nützen nur dem, der sie als Wirtschaftsgut aktiv und planvoll einsetzt.