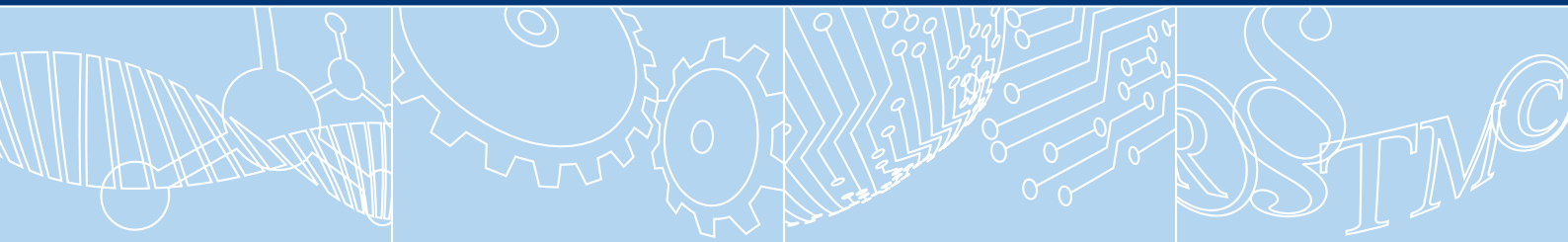


„GESCHMACKSMUSTER“ WIRD ZUM  
„EINGETRAGENEN DESIGN“

DEUTSCHES GESCHMACKSMUSTERGESETZ WURDE  
ZUM 01.01.2014 MODERNISIERT

RUNDSCHREIBEN 1/2014



Mit Wirkung zum 01.01.2014 ist das deutsche Geschmacksmustergesetz deutlich modernisiert worden. Zu beachten sind insbesondere (1) die Änderung der Terminologie, aus „Geschmacksmuster“ wurde „eingetragenes Design“, und (2) die Einführung eines amtlichen Nichtigkeitsverfahrens in Anlehnung an die Lösungsverfahren für deutsche Marken und für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

In diesem Rundschreiben stellen wir zunächst die wesentlichen Änderungen vor, bevor diese in Abschnitt 4 kurz kommentiert werden.

*von Rechtsanwalt Dr. C. Holger Folz und  
Patentanwalt Dipl.-Ing. C. Thomas Becher*

## 1 „GESCHMACKSMUSTER“ WIRD „INGETRAGENES DESIGN“

Die auffälligste Änderung durch das Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes vom 10.10.2013 ist die Abschaffung des Begriffes des „Geschmacksmusters“, der zum 01.01.2014 durch „eingetragenes Design“ ersetzt wurde. Aus dem Geschmacksmustergesetz wurde das Designgesetz – DesignG.

Damit wird das deutsche Geschmacksmusterrecht an den nationalen und internationalen Sprachgebrauch angepasst und verständlicher gestaltet. Es hatte sich gezeigt, dass sich die Begriffe des „Geschmacksmusters“ und des „Musters“ nie allgemein durchgesetzt hatten und auf Unverständnis trafen, obwohl der Begriff des „Musters“ seit 1876 und der des „Geschmacksmusters“ seit 1953 von den Fachkreisen verwendet werden. In der deutschsprachigen Fassung der europäischen Geschmacksmuster-Verordnung Nr. 6/2002 – GGV – ist noch von dem „Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ die Rede. Eine Anpassung ist nicht angekündigt.

## 2 NICHTIGKEITSVERFAHREN VOR DEM DPMA

Während der Widerruf bzw. die Löschung von deutschen Marken, Patenten und Gebrauchsmustern sowie von europäischen Gemeinschaftsgeschmacksmustern seit jeher in einem Amtsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in München – DPMA – bzw. vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante – HABM – beantragt werden können, bestand für das deutsche Geschmacksmuster keine entsprechende Regelung. Für die Feststellung seiner Nichtigkeit waren die Landgerichte zuständig, bei denen Anwaltszwang herrscht. Die Folge waren erhebliche Kosten.

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde dem Rechtssuchenden eine kostengünstigere Möglichkeit der Feststellung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs zur Verfügung gestellt, und – in Anlehnung an das Lösungsverfahren in

Markengesetz und an das Nichtigkeitsverfahren für Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem HABM – ein Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA eingeführt (§§ 34a – 34c DesignG). So kann auch das vorhandene Fachwissen des DPMA genutzt werden.

Terminologisch wird nun zwischen der „Erklärung“ der Nichtigkeit bei fehlender Schutzfähigkeit gegenüber älteren Designs (relative Nichtigkeitsgründe) und der „Feststellung“ der Nichtigkeit bei fehlender Schutzfähigkeit aus sonstigen Gründen (absolute Nichtigkeitsgründe) unterschieden.

Zuständig für dieses Nichtigkeitsverfahren ist die zu diesem Zweck geschaffene Designabteilung des DPMA, die mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzt ist (§ 23 Abs. 2 DesignG). Die Beschlüsse der Designabteilung sind mit der Beschwerde an das Bundespatentgericht (Beschwerdesenat) anfechtbar (§ 23 Abs. 4 DesignG). Bei Zulassung durch den Beschwerdesenat kann Rechtsbeschwerde zu dem Bundesgerichtshof eingelegt werden (§ 23 Abs. 5 DesignG). Die separate Nichtigkeitsklage vor dem Landgericht ist entfallen.

Die Nichtigkeit eines deutschen eingetragenen Designs kann im Verletzungsverfahren nur noch durch einen Nichtigkeitsantrag bei dem DPMA (§ 34a DesignG) oder durch Erhebung der Nichtigkeitswiderklage (§ 52b DesignG) geltend gemacht werden. Wenn der Beklagte von keiner dieser Möglichkeiten Gebrauch macht, muss das Verletzungsgericht von der Rechtsgültigkeit des geltend gemachten deutschen eingetragenen Designs in gleicher Weise ausgehen wie bei einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster (vgl. Art. 86 Abs. 1 GGV).

Ist während eines Verletzungsverfahrens ein Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA anhängig, kann das Verletzungsgericht die Aussetzung des Rechtsstreits anordnen. Es hat die Aussetzung anzuordnen, wenn es das eingetragene Design für nichtig hält (§ 34b DesignG).

## 3 WEITERE ÄNDERUNGEN

### 3.1 Sammelmeldung

Für Sammelmeldungen ist nun das Erfordernis entfallen, dass die in ihr zusammengefassten Designs derselben Warenklasse angehören müssen (§ 12 Abs. 1 DesignG).

### 3.2 Erzeugnisangabe

Das Erfordernis der Erzeugnisangabe ist jetzt in § 11 Abs. 3 DesignG geregelt. Die Nachreichung dieser Angabe hat nun nicht mehr eine Verschiebung des Anmeldetags zur Folge.

### 3.3 Anwendbarkeit deutscher Vorschriften auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Für Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist nun ausdrücklich klargestellt, dass die Regelungen des deutschen Designgesetzes über die Ansprüche bei Rechtsverletzungen (§ 62a DesignG) und die örtliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte (§ 63b DesignG) Anwendung finden, soweit deutsches Recht anwendbar ist, d.h. die Verletzungshandlungen in Deutschland begangen wurden oder dort drohen (vgl. Art. 89 Abs. 1 lit. d GGV).

Damit ist geregelt, dass dem Kläger – über die in Art. 89 GGV geregelten Sanktionen bei Verletzungen eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters hinaus – bei Anwendbarkeit deutschen Rechts insbesondere auch die folgenden Ansprüche zustehen:

- Beseitigung der Beeinträchtigung
- Schadensersatz
- Sicherung von Schadensersatzansprüchen
- Entschädigung bei schuldloser Verletzung
- Rückruf
- Auskunft
- Vorlage und Besichtigung

Zudem finden die deutschen Vorschriften über die Verjährung Anwendung.

## 4 BEURTEILUNG

Die Ablösung des veralteten „Geschmacksmusters“ durch das „eingetragene Design“ ist zu begrüßen. Denn „Geschmacksmuster“ hat sich nie durchgesetzt und ist auch in der anwaltlichen Beratung seit Längerem durch „Design“ ersetzt worden. Leider ist noch nicht abzusehen, ob auch der europäische Gesetzgeber die Begriffe entsprechend ändert und aus dem „Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ ein „eingetragenes Gemeinschaftsdesign“ macht. Bis auf weiteres lebt deswegen das „Geschmacksmuster“ im Gemeinschaftsrecht fort, und die Begriffe im deutschen und im Gemeinschaftsrecht fallen auseinander.

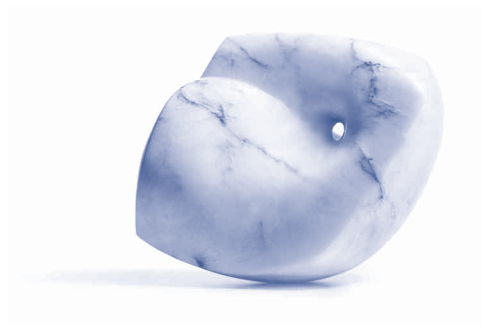
Durch die Einführung eines preiswerten und (hoffentlich) schnellen Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wird es nun jedermann ermöglicht, gegen nicht schutzfähige eingetragene Designs vorzugehen, ohne die Kosten eines Zivilprozesses auf sich nehmen zu müssen. Auf diese Weise werden die Rechte derer gestärkt, gegen die möglicherweise aus einem eingetragenen Design vorgegangen wird.

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass das eingetragene Design seit der grundlegenden Reform im Jahre 2004 zwar ein ungeprüftes, aber dennoch eigenständiges und wirkungsvolles gewerbliches Schutzrecht ist – und nicht mehr nur ein „kleines Urheberrecht“. Das eingetragene Design verleiht seinem Inhaber einen absoluten Schutz für neue Gestaltungen. Dem weiteren Merkmal der Eigenart kommt nach der neueren Rechtsprechung kaum mehr Bedeutung zu. Der Designschutz setzt weder künstlerische Leistung noch überdurchschnittliche Gestaltung voraus. Anders als bei dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster wirkt bei dem deutschen eingetragenen Design – wie bei dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster – der Schutz nicht nur gegen Nachahmungen, sondern auch gegen parallele Entwürfe und ist in diesem Sinn absolut.

Schutz für ein Design kann relativ preiswert erzielt werden. Der Wegfall des Erfordernisses

gleicher Warenklassen aller Designs in einer Sammelanmeldung unterstreicht dies. Es können nun die verschiedensten Designs kostengünstig zu einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden. Es ist deswegen empfehlenswert, auch bei Gestaltungen technischer Art, nicht nur

über Patent- und Gebrauchsmusterschutz, sondern auch über einen Schutz durch ein deutsches eingetragenes Design oder durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das einen einheitlichen Schutz für die gesamte Europäische Union gewährt, nachzudenken.



## HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON DÜSSELDORF

**MÜNCHEN**

Arabellastrasse 4  
D-81925 München  
pm@hoffmanneitle.com  
Phone +49 89 92409-0  
Fax +49 89 918356

**LONDON**

Harmsworth House  
13–15 Bouverie Street  
London EC4Y 8DP  
Phone +44 20 7427 0200  
Fax +44 20 7936 4510

**DÜSSELDORF**

Niederkasseler Lohweg 18  
D-40547 Düsseldorf  
Phone +49 89 92409-0  
Fax +49 89 918356

**HAMBURG**

Neuer Wall 80  
D-20354 Hamburg  
Phone +49 40 822138-185  
Fax +49 89 918356

In cooperation with HOFFMANN · EITLE S.R.L. **MILANO**

Operational Branch  
Via Torino 2  
IT-20123 Milano  
Phone +39 02 725 46 632  
Fax +39 02 725 46 400

Registered Office  
Foro Buonaparte, 67  
IT-20121 Milano  
info@hoffmanneitle.it  
www.hoffmanneitle.it

In cooperation with HOFFMANN · EITLE S.L.U. **MADRID**

Paseo de la Habana, 9–11  
ES-28036 Madrid  
Phone + 34 91 2986178  
Fax +34 91 5639710

madrid@hoffmanneitle.com  
www.hoffmanneitle.es

©Hoffmann · Eitle 1/2014. Dieses Rundschreiben enthält Informationen und Kommentare zu rechtlichen Fragen und Entwicklungen, die für unsere Mandanten und Freunde von Interesse sind. Die vorstehenden Ausführungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, beinhalten Vereinfachungen und sind nicht als professioneller Rechtsrat gedacht und vorgesehen. Die Gesetze auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes sind vielfältig und komplex; daher empfehlen wir in jedem Fall eine eingehende rechtliche Beratung, bevor Sie bezüglich eines der in diesem Rundschreiben angesprochenen Themen Maßnahmen ergreifen. Korrespondenz und Rückfragen bezüglich dieses Rundschreibens können Sie gerne an Dr. Christian Holger Folz, Rechtsanwalt, in unserem Münchner Büro richten. (CFolz@HoffmannEitle.com)