

Von der Erfindung zum Patent

5. Termin Wintersemester 2018/19 Schutz von Designrechten durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ausgewählte Themen

Franz Stangl, Rechtsanwalt

Friedrichstr. 31 | 80801 München | Tel.: +49 89 381610-0 | Fax: +49 89 3401479 | Email: Franz.Stangl@isarpatent.com
www.isarpatent.com

isarpatent®

Nr. 1



Franz Stangl

Rechtsanwalt und Partner von isarpatent®
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Schwerpunkte:

- Beratung und Vertretung von Mandanten vor Gerichten insbesondere in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
- Verletzungssachen hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, insbesondere in Marken-, Geschmacksmuster-, Patent- und Wettbewerbsangelegenheiten.

Lernziele

Überblick / Schwerpunkte:

Zum Designschutz

- Allgemeines
- Schutzvoraussetzungen
- Besonderheiten
- Designverletzung
- Zusammenfassung

1. Allgemeines

Designschutz

Der Designschutz betrifft ästhetische Formschöpfungen für „neue und eigenartige Muster und Modelle“

**Muster =
2D-Gegenstände**



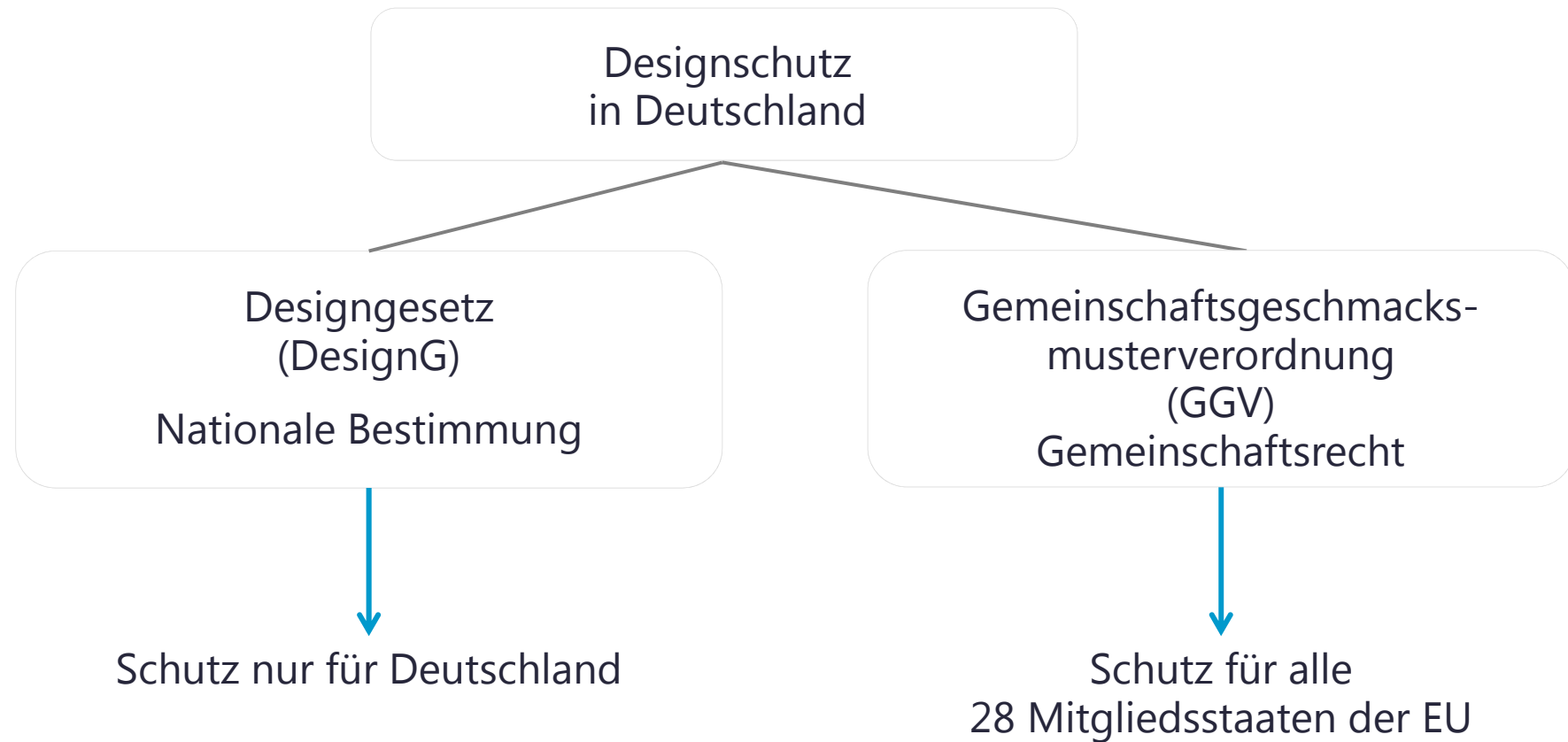
**Modelle =
3D-Gegenstände**



Design ist Teil des Marketings von Produkten.

Definition von „Design“

Die Erscheinung als Ganzes oder eines Teils eines Produktes, welches durch Merkmale der Linien, Konturen, Texturen und/oder Materialien des Erzeugnisses selbst gebildet wird und/oder dessen Ornamente.



Warum ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM)

- ⊙ einheitliche rechtliche Regelung (Art. 1 (3) GGV)
- ⊙ einheitlicher Schutz in den Vertragsstaaten
- ⊙ eine Anmeldung und eine Sprache
- ⊙ ein Gebührensystem

2. Schutzvoraussetzungen

Schutzvoraussetzungen

A. Geeigneter Schutzgegenstand

B. Neuheit

**C. Eigenart (individueller
Charakter)**

A. Geeigneter Schutzgegenstand

Geschmacksmuster Art. 3 GGV:

Die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt.

A. Schutzgegenstand

Schützbarer Gegenstände (Art. 3 GGV):

- ⊙ 2D-Gegenstände
- ⊙ 3D-Gegenstände
- ⊙ Motive
- ⊙ Werkstoffe
- ⊙ unbewegliche Gegenstände, Gartenanlagen, Bauwerke
- ⊙ Ornamente

A. Schutzgegenstand

Nicht schützbare Gegenstände:

- ⊙ Merkmale, die ausschließlich durch die technische Funktion bestimmt sind (Schraubengewinde)
- ⊙ Muster, die gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen
- ⊙ Ideen, Lehren, allg. Gedanken
- ⊙ Software
- ⊙ Abzeichen, Wappen, Embleme von öffentlichem Interesse, etc.
- ⊙ bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbare Gegenstände
- ⊙ Verbindungselemente (must-fit), die der Verbindung zweier Erzeugnisse dienen (z.B. Adapter), d.h. Form technisch bedingt
→ Ausnahme "Lego-Bausteine"

Technische Funktion

Artikel 8 Absatz 1 GGV lautet:

„Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.“

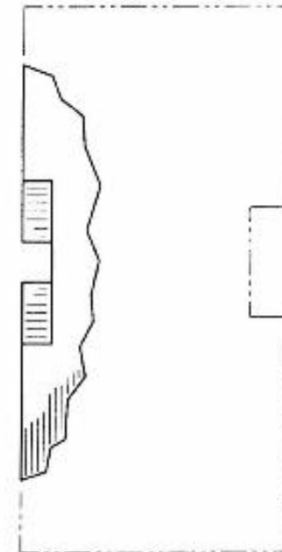
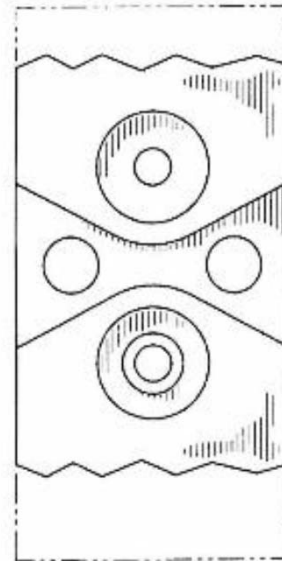
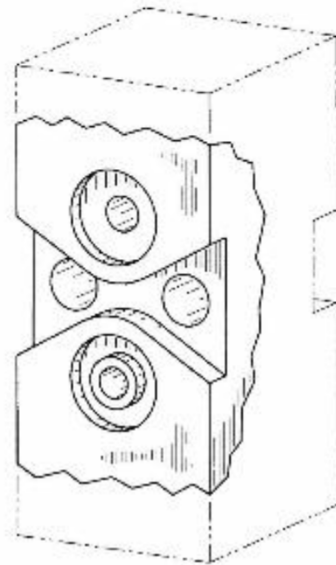
Es besteht kein Schutz für Erscheinungsmerkmale, die also nicht, zumindest in gewissem Umfang, zum Zwecke der Verbesserung **des optischen Erscheinungsbildes** des Erzeugnisses gewählt wurden(R 690/2007-3, Chaff cutters, § 35 ff.)

Das Geschmacksmuster in seiner Gesamtheit ist nur dann nichtig, wenn *alle wesentlichen Erscheinungsmerkmale* des betreffenden Erzeugnisses ausschließlich durch seine technische Funktion bedingt sind (R 211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36).

Feststellung, ob ausschließlich durch technische Funktion bedingt:

- technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses bestimmen (auf die die Patente betreffenden Dokumente kann abgestellt werden)
- Es ist nicht erforderlich, dass ein bestimmtes Merkmal die einzige Möglichkeit darstellt, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erzielen
- Entscheidend ist, ob bei der Auswahl des betreffenden Merkmals es neben dem Erfordernis, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erzielen, weitere relevante, gestalterische Faktoren ausschlaggebend waren

2. Schutzvoraussetzungen



B. Neuheit

Ein Muster gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster offenbart worden ist. Als „identisch“ gilt auch, wenn sich die Merkmale der Vergleichsmuster nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Es ist ein Einzelvergleich mit den nächstliegenden Mustern aus dem vorbekannten Formenschatz vorzunehmen.

C. Eigenart

Ein Muster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim **informierten Benutzer** hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den **ein** anderes Muster hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.

Der durch die EU-Richtlinie per Definition vorgegebene und mit dem neuen Geschmacksmustergesetz umgesetzte Begriff „Eigenart“ stellt nicht mehr auf den Fachmann, sondern auf den **informierten Benutzer** ab. Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck unterscheidet, den **ein** anderes Muster bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag (Zeitrang) offenbart worden ist.

D. Überprüfung der Eigenart

Beispiel (Holzstuhl):

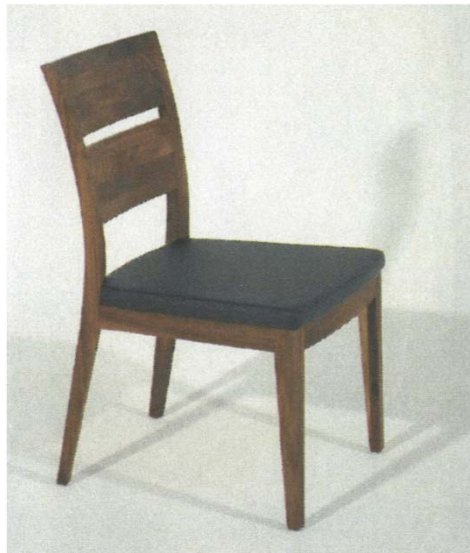
Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 001205116-0004:



Formenschatz (vor Anmeldedatum veröffentlichte Designs)









Formenschatz (vor Anmeldedatum veröffentlichte Designs)



Überprüfung der Sach- und Rechtslage

Vergleich Holzstuhl, Schutzzumfang, Merkmalsanalyse:

Gegenstand des Klagegeschmacksmusters ist dabei ein Stuhl, welcher insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass er

-  mit zwei seitlichen nahezu parallel laufenden Stützstreben,
-  welche zwei leicht nach außen gebogene Holzteile verbindet,
-  wobei die Holzteile an der Rückenlehne jeweils ca. zwei Fünftel der Rückenlehne abdecken und
-  lediglich durch einen schmalen Abstand zwischen den Holzteilen getrennt sind,
-  wobei die Sitzfläche aus demselben Material wie der Rest des Stuhls hergestellt ist und
-  eine Trapezform aufweist.

Überprüfung der Sach- und Rechtslage

Ergebnis:

Aufgrund des dichten
Formenschatzes ist ausreichende
Eigenart für Rechtsbestand für
Holzstuhl im Beispiel gegeben!

Neuheitsschonfrist (Art. 7(2) GGV)

⇒ 12-monatige Neuheitsschonfrist

Alle **eigenen** Offenbarungen eines identischen Designs innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag/
Prioritätstag bleiben bezüglich der Neuheit und Eigenart unberücksichtigt.

3. Designanmeldung

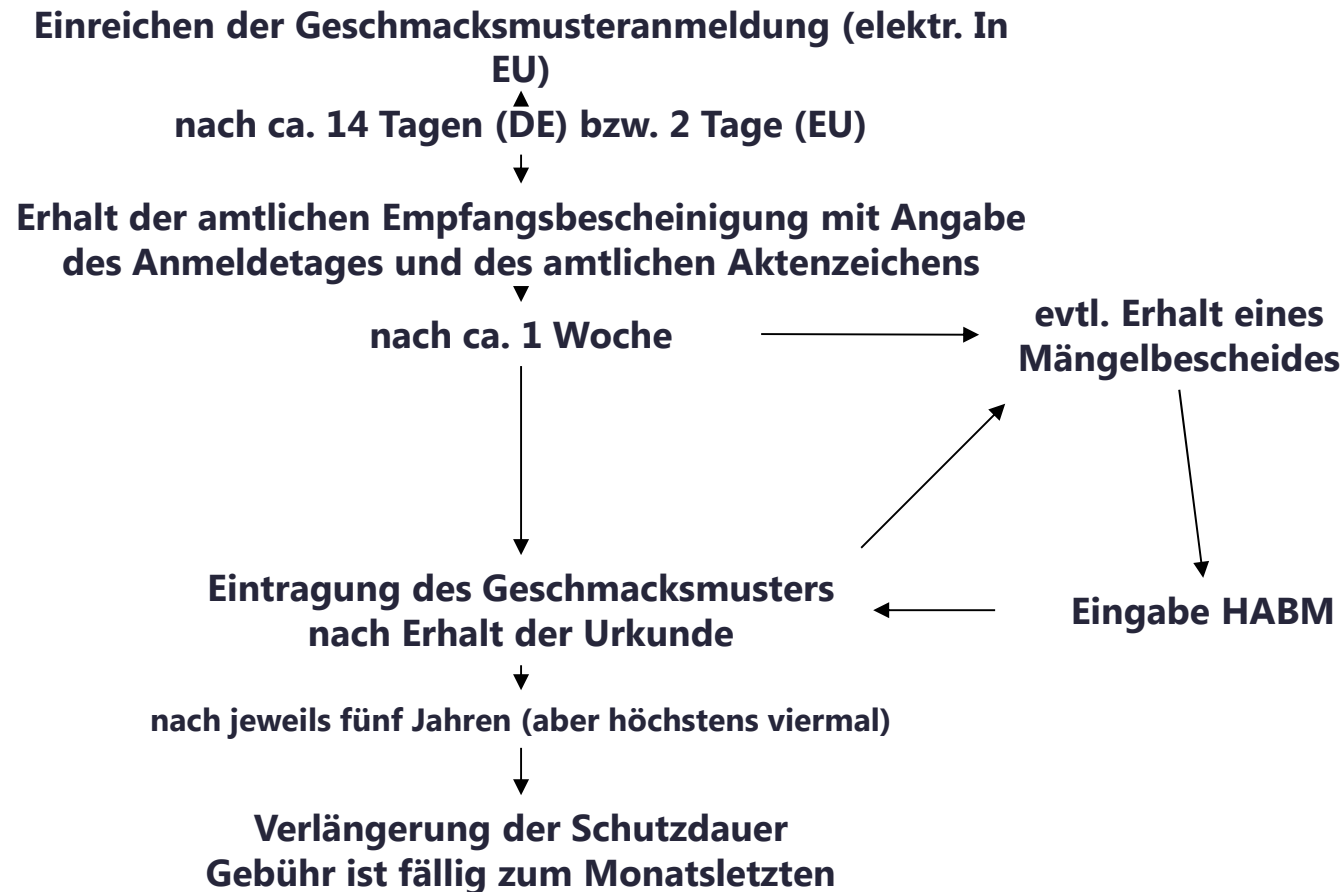
Eingetragenes EU-Geschmacksmuster

- ⊙ Eintragungsverfahren
- ⊙ Schutzdauer: 5 Jahre ab Anmeldetag; verlängerbar auf max. 25 Jahre
- ⊙ Monopolrecht ⇒ verhindert identisches oder ähnliches Verwenden eines Designs

Nicht eingetragenes EU-Geschmacksmuster

- ⊙ keine Anmeldung: Schutz entsteht mit dem Tag, an dem das Muster erstmals der Öffentlichkeit in der Gemeinschaft zugänglich gemacht wurde
- ⊙ Schutzdauer: 3 Jahre ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung
- ⊙ Schutz nur gegen Kopien (Nachbildung)

Verfahren



Die Anmeldung muss eine Darstellung des Schutzgegenstandes enthalten.

Darstellung:

- ⊙ alleinige Offenbarung des Schutzgegenstandes
 - ⊙ nur das Sichtbare ist geschützt
 - ⊙ nur so geschützt, wie abgebildet
-
- ⇒ deutliche Fotos/Abbildungen
 - ⇒ vorzugsweise mehrere aussagekräftige Ansichten desselben Musters/Modells

visuellen Verzichtserklärungen zum Schutzausschluss von Merkmalen

Gestrichelte Linien sind Linien, die sich aus Punkten oder Strichen (oder einer Kombination aus beiden) zusammensetzen, und werden verwendet, um anzugeben, dass für die Merkmale, die durch eine solche gestrichelte Linie gekennzeichnet sind, kein Schutz beansprucht wird.

Um zulässig zu sein, sind die Merkmale, für die kein Schutz beansprucht wird), eindeutig durch gestrichelte Linien zu kennzeichnen, während Teile für die Schutz beansprucht wird, anhand von durchgezogenen Linien zu kennzeichnen sind.

3. Designanmeldung

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 00030606-0005



Visuelle Verzichtserklärungen zum Schutzausschluss von Merkmalen

- **Abgrenzungen** sind eine Art von visueller Verzichtserklärung, die in Zeichnungen oder Fotografien im Rahmen der Anmeldung eines Geschmacksmusters verwendet werden, um anzuzeigen, dass für die Merkmale, die nicht innerhalb der Abgrenzungen liegen, kein Schutz beansprucht wird.
- Um zulässig zu sein, sind diejenigen Merkmale, für die Schutz beansprucht wird, **eindeutig innerhalb der Abgrenzung anzugeben/wiederzugeben**, während davon ausgegangen wird, dass für sämtliche Merkmale außerhalb der Abgrenzung kein Schutz beansprucht wird und diese daher nicht geschützt sind.
- **Abgrenzungen sind in Zeichnungen/Fotografien mit Vorsicht zu verwenden**, da die Gefahr besteht, dass mehr als nur das Geschmacksmuster selbst innerhalb der Abgrenzung liegt.

Beispiel für Abgrenzung:

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 001873688-0003



Registerrecht ohne Sachprüfung

Eine Prüfung erfolgt

- ⦿ im Eintragungsverfahren; das Amt prüft **bei Anmeldung nur die formellen Voraussetzungen**, nicht aber die materiellen Schutzvoraussetzungen
 - ⦿ materiellen Schutzvoraussetzungen werden im Verletzungsverfahren oder im Löschungsverfahren geprüft
- ⇒ Schutzfähigkeit stellt sich meist erst im Verletzungsverfahren heraus, bis dahin ggf. Scheinrecht



Recht entsteht
mit der Eintragung.

Dauer:

5 Jahre, verlängerbar bis auf max. 25 Jahre in
5-Jahresschritten (Art. 12 GGV)

⇒ **Absolutes Recht**, d.h. positives Benutzungsrecht
und negatives Verbotungsrecht gegenüber Dritten

Die Sammelanmeldung

- Eine Sammelanmeldung ist ein Antrag auf Eintragung **mehrerer Geschmacksmuster** in derselben Anmeldung.
- Alle in der Sammelanmeldung oder der Sammeleintragung enthaltenen Geschmacksmuster werden unabhängig voneinander geprüft und behandelt.
- Die Muster können insbesondere unabhängig von den anderen Geschmacksmustern aus der Sammelanmeldung geltend gemacht werden, Gegenstand einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung, eines Insolvenzverfahrens oder eines Verzichts, einer Erneuerung, einer Rechtsübertragung oder einer Aufschiebung der Bekanntmachung sein, sowie für nichtig erklärt werden

Die Sammelanmeldung

Vorteile der Sammelanmeldung:

Kosteneinsparung!

Gemeinschafts- Designs

Anmeldung und Eintragung

Vertretungsübernahme, Einreichung einer Anmeldung eines europäischen Designs, einschließlich der folgenden Dienstleistungen: Beanspruchung von Prioritäten, Einreichung von Prioritätsunterlagen, fristgerechte Einzahlung der Amtsgebühren, Bericht über die Eintragung und Weiterleitung der Urkunde, Bericht und Überwachung von Fristen, einschließlich Schreib-, Kopier- und Versandkosten

Amtsgebühren in Euro	Dienstleistungs- gebühren in Euro	Gesamt in Euro
-	950,00	950,00

Eintragungsgebühr für 1. Muster

350,00	-	350,00
--------	---	--------

Zusätzliche Eintragungs- und Bekanntmachungsgebühr für jedes weitere Design einer Sammelanmeldung für das 2. bis 10. Design, jeweils

175,00	100,00	275,00
--------	--------	--------

Zusätzliche Eintragungs- und Bekanntmachungsgebühr für jedes weitere Design einer Sammelanmeldung ab dem 11. Design, jeweils

80,00	85,00	165,00
-------	-------	--------

Ausarbeitung und Einreichung einer Eingabe und anderen damit verbundenen Tätigkeiten – nach Zeitaufwand (Stundensatz)

-	auf Anfrage	-
---	----------------	---

4. Designverletzung

Ansprüche aus einem Geschmacksmuster (u.a.)

- ⊙ Unterlassung
- ⊙ Beseitigung der Beeinträchtigung
- ⊙ Rechnungslegung
- ⊙ Schadensersatz (bei Verschulden)
- ⊙ Auskunft
- ⊙ Vernichtung
- ⊙ Grenzbeschlagnahme

Durchsetzung des eingetragenen Geschmacksmusters

Übersicht

1. Sicherung von Beweismitteln, Überprüfung der Sach- und Rechtslage, Durchführung einer Recherche zum Formenschutz
2. Vorprozessuale Abmahnung
3. Einstweiliges Verfügungsverfahren (Gericht)
4. Hauptsacheverfahren (Gericht),
5. Vollstreckungsverfahren (Gericht)

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Franz Stangl, Partner
Rechtsanwalt
email: franz.stangl@isarpatent.com

www.isarpatent.com

isarpatent®

Nr. 40