

# Gewerblicher Rechtsschutz (Einf. Priv. WR)

## 05 – Designs

Prof. Dr. Michael Beurskens,  
LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz),  
LL.M. (University of Chicago),  
Attorney at Law (New York)

Grundlagen

1

Was schützt das Designrecht?

Voraussetzungen

2

Was kann als Design geschützt werden?

Rechte

3

Welche Rechte gewährt der Designschutz?

Grenzen

4

Was kann gegen eine vermeintliche Designverletzung vorgebracht werden?

Verfügungen

5

Was kann man mit einem Design machen?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

1

Was schützt das Designrecht?

## Wo ist das Designrecht geregelt?

Grundlagen

Geschmacksmustergesetz  
(1876)

Voraussetzungen

Richtlinie 98/71/EG vom 13.10.1998  
über den rechtlichen Schutz von  
Mustern und Modellen

Rechte

Haager Musterabkommen

Grenzen

VO (EG) Nr. 6/2002 vom 12.12.2001  
über das  
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Verfügungen

Geschmacksmustergesetz 2004

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

Neufassung 2014 als  
„Designgesetz“

## Grundlagen

- Früher: Minus zum Urheberrecht
- Heute: Ähnlichkeiten zum Patentgesetz

## Voraussetzungen

## Rechte

## Grenzen

## Verfügungen

## Wie viele Designs werden jährlich beim DPMA neu eingetragen?

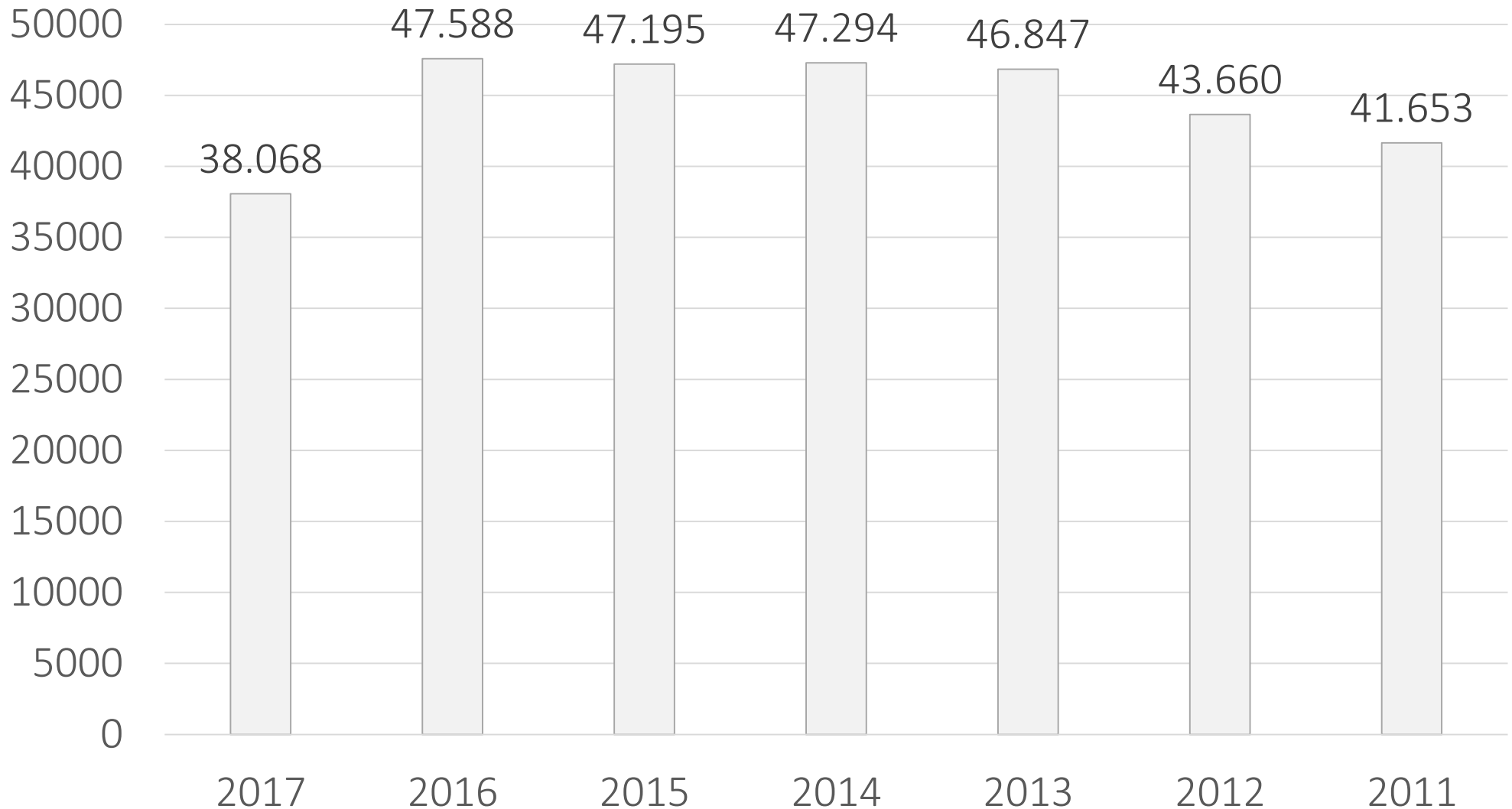
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Und wie viele Gemeinschaftsdesigns werden auf europäischer Ebene angemeldet?

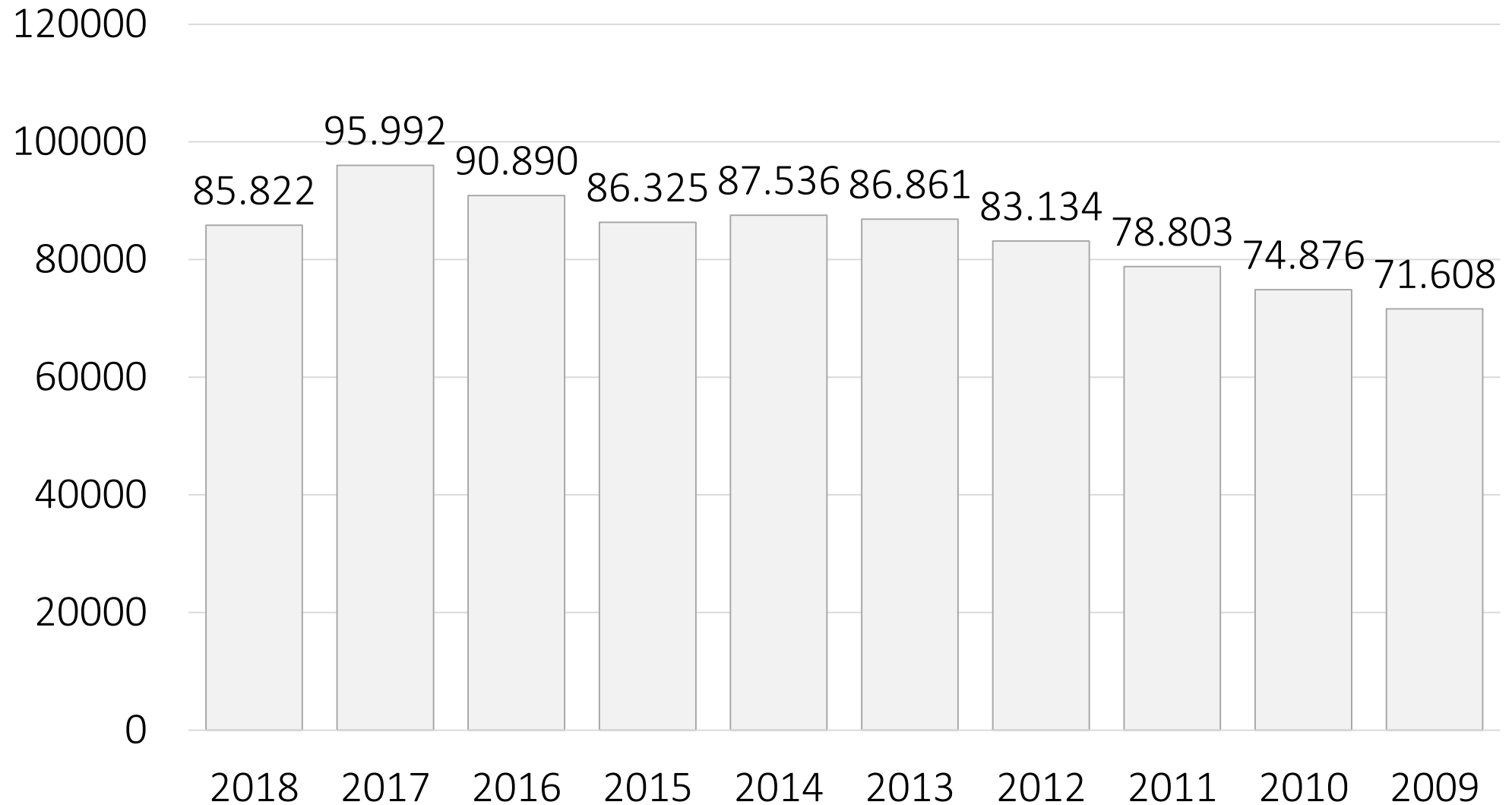
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

## Wie teuer ist der Designschutz?

Grundlagen

Schutzdauer von zunächst 5 Jahren (Bekanntmachung des Designs)

Voraussetzungen

Rechte

**Einzelanmeldung eines Designs**

Grenzen

bei elektronischer Anmeldung

60 €

Verfügungen

bei Papieranmeldung

70 €

**Sammelanmeldung**

bei elektronischer Anmeldung

6 € je Design / min. 60 €

bei Papieranmeldung

7 € je Design / min. 70 Euro



## Und wie teuer ist die Verlängerung des Designschutzes?

### Grundlagen

### Voraussetzungen

### Rechte

### Grenzen

### Verfügungen

Für **jedes eingetragene Design** (auch in einer Sammeleintragung):

für das 6. bis 10. Schutzjahr je eingetragenes Design	90 €
für das 11. bis 15. Schutzjahr je eingetragenes Design	120 €
für das 16. bis 20. Schutzjahr je eingetragenes Design	150 €
für das 21. bis 25. Schutzjahr je eingetragenes Design	180 €
Verspätungszuschlag für jedes eingetragene Design	50 €

## Und wie teuer ist ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster?

### Grundlagen

**Eintragung: 230 EUR**

- *Zusätzlich 2. bis 10. Eintragung: je 115 EUR*
- *Zusätzlich ab der 11. Eintragung: je 50 EUR*

### Voraussetzungen

**Bekanntmachung: 120 EUR**

- *Zusätzlich 2. bis 10. Bekanntmachung: je 60 EUR*
- *Zusätzlich ab der 11. Bekanntmachung: je 30 EUR*

### Rechte

**Aufschiebung der Bekanntmachung: 40 EUR**

- *Zusätzlich 2. bis 10. Bekanntmachung: je 20 EUR*
- *Zusätzlich ab der 11. Bekanntmachung: je 10 EUR*

### Grenzen

### Verfügungen

## Wie viel kostet die Verlängerung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

- Nach 5 Jahren: 90 EUR
- Nach 10 Jahren: 120 EUR
- Nach 15 Jahren: 150 EUR
- Nach 20 Jahren: 180 EUR

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 2

## Was kann als Design geschützt werden?

## Woher bekommt man ein geschütztes Design?

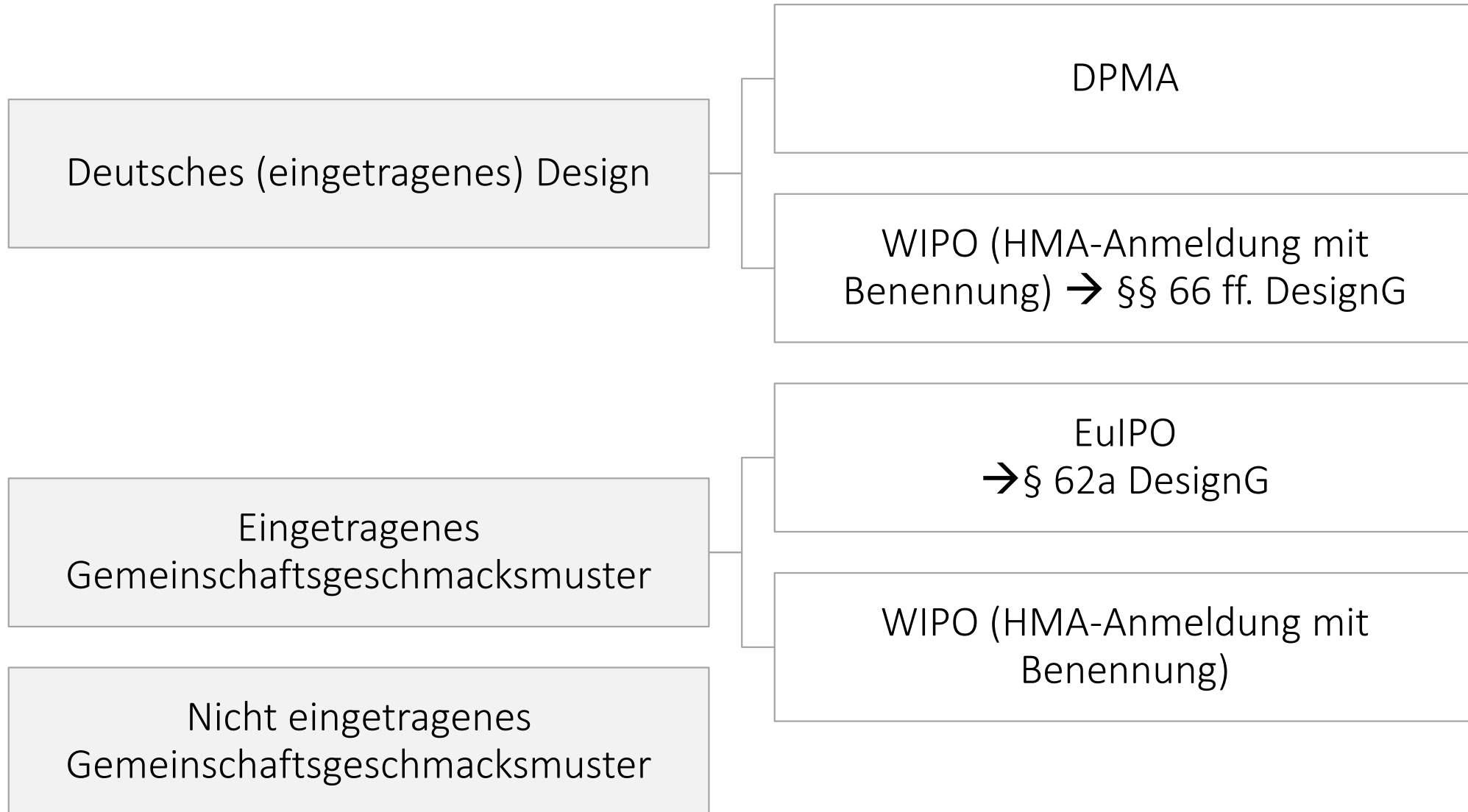
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Was setzt der Schutz eines Designs voraus?

## § 2 DesignG – Designschutz

(1) Als eingetragenes Design wird ein **Design** geschützt, das **neu** ist und **Eigenart** hat.

1. Design (§ 1 Nr. 1 DesignG)
2. Neuheit (§ 2 Abs. 2 DesignG)
3. Eigenart (§ 2 Abs. 3 DesignG)
4. Kein Ausschluss (§ 3 DesignG)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was ist ein „Design“?

## § 1 DesignG – Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes

1. ist ein Design die zweidimensionale oder dreidimensionale **Erscheinungsform** eines ganzen **Erzeugnisses** oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt;
2. ist ein Erzeugnis jeder **industrielle oder handwerkliche Gegenstand**, einschließlich Verpackung, Ausstattung, grafischer Symbole und typografischer Schriftzeichen sowie von Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen; ein Computerprogramm gilt nicht als Erzeugnis; ...

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wann ist ein Design „neu“?

## § 2 DesignG – Designschutz

- (2) <sup>1</sup>Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. <sup>2</sup>Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Wann hat ein Design „Eigenart“?

## § 2 DesignG – Designschutz

- (3) <sup>1</sup>Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim **informierten Benutzer** hervorruft, von dem **Gesamteindruck** unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das **vor dem Anmeldetag offenbart worden ist**. <sup>2</sup>Bei der Beurteilung der Eigenart wird der **Grad der Gestaltungsfreiheit** des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welche Besonderheiten gelten für komplexe Erzeugnisse?**§ 4 DesignG – Bauelemente komplexer Erzeugnisse**

Ein Design, das bei einem Erzeugnis, das **Bauelement eines komplexen Erzeugnisses** ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, **bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt** und diese **sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.**

**§ 1 DesignG – Begriffsbestimmungen**

Im Sinne dieses Gesetzes

3. ist ein komplexes Erzeugnis ein **Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen**, so dass das Erzeugnis **auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann;**

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was bedeutet „Offenbarung“? (1)

## § 5 DesignG – Offenbarung

<sup>1</sup>Ein Design ist offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise **der Öffentlichkeit zugänglich gemacht** wurde, es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Designs nicht bekannt sein konnte. <sup>2</sup>Ein Design gilt nicht als offenbart, wenn es einem Dritten lediglich unter der **ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit** bekannt gemacht wurde.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was bedeutet „Offenbarung“? (2)

## § 6 DesignG – Neuheitsschonfrist

<sup>1</sup>Eine Offenbarung bleibt bei der Anwendung des § 2 Absatz 2 und 3 unberücksichtigt, wenn ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten **als Folge von Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht** wurde. <sup>2</sup>Dasselbe gilt, wenn das Design als Folge einer **missbräuchlichen Handlung gegen den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger** offenbart wurde.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wofür ist der Schutz ausnahmsweise ausgeschlossen? (1)

## § 3 DesignG – Ausschluss vom Designschutz

## (1) Vom Designschutz ausgeschlossen sind

1. Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die **ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind**;
2. Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, **mit einem anderen Erzeugnis mechanisch zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen**;

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wofür ist der Schutz ausnahmsweise ausgeschlossen? (2)

## § 3 DesignG – Ausschluss vom Designschutz

- (2) Erscheinungsmerkmale im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 sind vom Designschutz nicht ausgeschlossen, wenn sie dem Zweck dienen, den Zusammenbau oder die Verbindung einer **Vielzahl von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines Bauteilesystems** zu ermöglichen.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wofür ist der Schutz ausnahmsweise ausgeschlossen? (3)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**§ 3 DesignG – Ausschluss vom Designschutz**

(1) Vom Designschutz ausgeschlossen sind

3. Designs, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;

BPatG GRUR 2000, 1026 – Penistrillerpfeife

4. Designs, die eine missbräuchliche Benutzung eines der in Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aufgeführten Zeichen oder von sonstigen Abzeichen, Emblemen und Wappen von öffentlichem Interesse darstellen.

Bild eines Geldscheins auf einem Folienbeutel (BPatG Mitt 2013, 145)

## Wie erhält man Designschutz?

### § 11 DesignG – Anmeldung

- (1) <sup>1</sup>Die **Anmeldung** zur Eintragung eines Designs in das Register ist **beim Deutschen Patent- und Markenamt** einzureichen. <sup>2</sup>Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Designanmeldungen entgegenzunehmen.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Was macht das DPMA mit der Anmeldung?

## § 16 DesignG – Prüfung der Anmeldung

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft, ob

1. die Anmeldegebühren nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes und
2. die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldetages nach § 11 Absatz 2 vorliegen und
3. die Anmeldung den sonstigen Anmeldungserfordernissen entspricht.

Grds keine materielle Prüfung (§ 19 Abs. 2 DesignG)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welche Schutzhindernisse werden von Amts wegen geprüft?

## § 18 DesignG – Eintragungshindernisse

Ist der Gegenstand der Anmeldung kein Design im Sinne des § 1 Nummer 1 oder ist ein Design nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 vom Designschutz ausgeschlossen, so weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurück.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was ist ein „nicht eingetragenes Geschmacksmuster“?

## Art.11 GGV–Schutzdauer des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

- (1) Ein Geschmacksmuster, das die im 1. Abschnitt genannten Voraussetzungen erfüllt, wird als ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für eine Frist von drei Jahren geschützt, beginnend mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde.
- (2) <sup>1</sup>Im Sinne des Absatzes 1 gilt ein Geschmacksmuster als der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zugänglich gemacht, wenn es in solcher Weise bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte. <sup>2</sup>Ein Geschmacksmuster gilt jedoch nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn es lediglich einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit offenbart wurde.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 3

## Welche Rechte gewährt der Designschutz?

Was ist der Schutzgegenstand des Designschutzes? (1)

## § 38 DesignG – Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzzumfang

- (1) <sup>1</sup>Das eingetragene Design gewährt seinem Rechtsinhaber das **ausschließliche Recht**, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. <sup>2</sup>Eine Benutzung schließt insbesondere die **Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch** eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den **Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken** ein.
- (2) <sup>1</sup>Der Schutz aus einem eingetragenen Design erstreckt sich auf jedes Design, das beim informierten Benutzer **keinen anderen Gesamteindruck erweckt**. <sup>2</sup>Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird der **Grad der Gestaltungsfreiheit** des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs berücksichtigt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was ist der Schutzgegenstand des Designschutzes? (2)

## § 38 DesignG – Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzzumfang

- (3) Während der Dauer der **Aufschiebung der Bekanntmachung** (§ 21 Absatz 1 Satz 1) setzt der Schutz nach den Absätzen 1 und 2 voraus, dass das Design das Ergebnis einer **Nachahmung des eingetragenen Designs** ist.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Und was gilt für nicht eingetragene Geschmacksmuster?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Art. 19 GGV – Rechte aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster**

- (2) Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt seinem Inhaber das Recht, die in Absatz 1 genannten Handlungen zu verbieten, jedoch nur, wenn die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Musters ist.

Die angefochtene Benutzung wird nicht als Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Geschmacksmusters betrachtet, wenn sie das Ergebnis eines selbständigen Entwurfs eines Entwerfers ist, von dem berechtigterweise angenommen werden kann, dass er das von dem Inhaber offenbarte Muster nicht kannte.

Welche Ansprüche kann der Berechtigte geltend machen?

## § 42 DesignG – Beseitigung, Unterlassung und Schadenersatz

- (1) <sup>1</sup>Wer entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 ein eingetragenes Design benutzt (Verletzer), kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) auf **Beseitigung der Beeinträchtigung** und bei Wiederholungsgefahr auf **Unterlassung** in Anspruch genommen werden. <sup>2</sup>Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
- (2) <sup>1</sup>Handelt der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig, ist er zum **Ersatz des daraus entstandenen Schadens** verpflichtet. <sup>2</sup>Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der **Gewinn**, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. ....

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Welche strafrechtlichen Folgen drohen bei einem Verstoß?

## § 51 DesignG – Strafvorschriften

- (1) Wer entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 ein eingetragenes Design benutzt, obwohl der Rechtsinhaber nicht zugestimmt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Handelt der Täter gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
- (3) Der Versuch ist strafbar. ...

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Wie lange besteht der Schutz?

### § 27 DesignG – Entstehung und Dauer des Schutzes

- (1) Der Schutz entsteht mit der **Eintragung in das Register**.
- (2) Die **Schutzdauer des eingetragenen Designs beträgt 25 Jahre**, gerechnet ab dem Anmeldetag.

### § 28 DesignG – Aufrechterhaltung

- (1) <sup>1</sup>Die Aufrechterhaltung des Schutzes wird durch **Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebühr jeweils für das 6. bis 10., 11. bis 15., 16. bis 20. und für das 21. bis 25. Jahr der Schutzdauer** bewirkt. <sup>2</sup>Sie wird in das Register eingetragen und bekannt gemacht. ...
- (3) Wird der Schutz **nicht aufrechterhalten**, so endet die Schutzdauer.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 4

Was kann gegen eine vermeintliche  
Designverletzung vorgebracht  
werden?

Für welche Fälle greift der Designschutz nicht? (1)

## § 40 DesignG – Beschränkungen der Rechte aus dem eingetragenen Design

Rechte aus einem eingetragenen Design können nicht geltend gemacht werden gegenüber

1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;
2. Handlungen zu Versuchszwecken;

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Für welche Fälle greift der Designschutz nicht? (2)

### § 40 DesignG – Beschränkungen der Rechte aus dem eingetragenen Design

Rechte aus einem eingetragenen Design können nicht geltend gemacht werden gegenüber

3. Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des eingetragenen Designs nicht über Gebühr und geben die Quelle an;
4. Einrichtungen in Schiffen und Luftfahrzeugen, die im Ausland zugelassen sind und nur vorübergehend in das Inland gelangen;

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Für welche Fälle greift der Designschutz nicht? (3)

## § 40 DesignG – Beschränkungen der Rechte aus dem eingetragenen Design

Rechte aus einem eingetragenen Design können nicht geltend gemacht werden gegenüber

5. der Einfuhr von Ersatzteilen und von Zubehör für die Reparatur sowie für die Durchführung von Reparaturen an Schiffen und Luftfahrzeugen im Sinne von Nummer 4.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Grundlagen

## § 73 DesignG Rechtsbeschränkungen

Voraussetzungen

- (1) Rechte aus einem eingetragenen Design können gegenüber Handlungen nicht geltend gemacht werden, die die Benutzung eines Bauelements zur Reparatur eines komplexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ursprünglicher Erscheinungsform betreffen, wenn diese Handlungen nach dem Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der bis zum Ablauf des 31. Mai 2004 geltenden Fassung nicht verhindert werden konnten.

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was ist ein „Vorbenutzungsrecht“?

## § 41 DesignG – Vorbenutzungsrecht

- (1) <sup>1</sup>Rechte nach § 38 können gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. <sup>2</sup>Der Dritte ist berechtigt, das Design zu verwerten. <sup>3</sup>Die Vergabe von Lizenzen (§ 31) ist ausgeschlossen.
- (2) Die Rechte des Dritten sind nicht übertragbar, es sei denn, der Dritte betreibt ein Unternehmen und die Übertragung erfolgt zusammen mit dem Unternehmensteil, in dessen Rahmen die Benutzung erfolgte oder die Anstalten getroffen wurden.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Gibt es auch im Designrecht „Erschöpfung“?

## § 48 DesignG – Erschöpfung

Die Rechte aus einem eingetragenen Design erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein Erzeugnis betreffen, in das ein unter den Schutzzumfang des Rechts an einem eingetragenen Design fallendes Design eingefügt oder bei dem es verwendet wird, wenn **das Erzeugnis vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden** ist.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wann verjähren Ansprüche aus dem Designgesetz?

## § 49 DesignG – Verjährung

<sup>1</sup>Auf die Verjährung der in den §§ 42 bis 47 genannten Ansprüche **finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.** <sup>2</sup>Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Wann ist ein Design nichtig?

### § 33 DesignG – Nichtigkeit

(1) Ein eingetragenes Design ist nichtig, wenn

1. die Erscheinungsform des Erzeugnisses **kein Design** im Sinne des § 1 Nummer 1 ist,
2. das Design **nicht neu** ist oder **keine Eigenart** hat,
3. das Design **vom Designschutz nach § 3 ausgeschlossen** ist.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# Unter welchen Umständen kann ein Design für nichtig erklärt werden?

## § 33 DesignG – Nichtigkeit

(2) Ein eingetragenes Design wird für nichtig erklärt, wenn

1. es eine unerlaubte Benutzung eines durch das Urheberrecht geschützten Werkes darstellt,
2. es in den Schutzzumfang eines eingetragenen Designs mit älterem Zeitrang fällt, auch wenn dieses eingetragene Design erst nach dem Anmeldetag des für nichtig zu erklärenden eingetragenen Designs offenbart wurde,
3. in ihm ein Zeichen mit Unterscheidungskraft älteren Zeitrangs verwendet wird und der Inhaber des Zeichens berechtigt ist, die Verwendung zu untersagen.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welche Folgen hat die Feststellung der Nichtigkeit?

### § 33 DesignG – Nichtigkeit

- (3) Die Nichtigkeit wird durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts oder durch Urteil auf Grund Widerklage im Verletzungsverfahren festgestellt oder erklärt.
- (4) Die Schutzwirkungen der Eintragung eines Designs gelten mit Unanfechtbarkeit des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts oder der Rechtskraft des Urteils, mit dem die Nichtigkeit festgestellt oder erklärt wird, als von Anfang an nicht eingetreten.
- (5) Die Nichtigkeit kann auch nach Beendigung der Schutzdauer des eingetragenen Designs oder nach einem Verzicht auf das eingetragene Design festgestellt oder erklärt werden.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wie kann man die Unwirksamkeit des Designs geltend machen?

## § 52a DesignG – Geltendmachung der Nichtigkeit

<sup>1</sup>Eine Partei kann sich auf die fehlende Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs nur durch Erhebung einer Widerklage auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit oder durch Stellung eines Antrags nach § 34 berufen. <sup>2</sup>Satz 1 gilt nicht für die Geltendmachung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs in einstweiligen Verfügungsverfahren nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wie und wo kann man eine Widerklage erheben?

## § 52b DesignG – Widerklage auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit

- (1) <sup>1</sup>Die **Designgerichte** sind für Widerklagen auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs zuständig, sofern diese **im Zusammenhang mit Klagen wegen der Verletzung desselben eingetragenen Designs** erhoben werden. <sup>2</sup>§ 34 gilt entsprechend.
- (2) Die Widerklage ist unzulässig, soweit im Nichtigkeitsverfahren (§ 34a) **über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien durch unanfechtbaren Beschluss entschieden wurde.**

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Wer kann ein Nichtigkeitsverfahren durchführen?

### § 34 DesignG – Antragsbefugnis

<sup>1</sup>Zur Stellung des Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 33 Absatz 1 ist jedermann befugt. <sup>2</sup>Zur Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nach § 33 Absatz 2 ist nur der Inhaber des betroffenen Rechts befugt. <sup>3</sup>Den Nichtigkeitsgrund gemäß § 33 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 4 kann nur derjenige geltend machen, der von der Benutzung betroffen ist; eine Geltendmachung von Amts wegen durch die zuständige Behörde bleibt unberührt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



## Wie verhält sich das Nichtigkeitsverfahren zum Verletzungsverfahren?

### § 34b DesignG – Aussetzung

<sup>1</sup>Ist oder wird während des Nichtigkeitsverfahrens ein Rechtsstreit anhängig, dessen Entscheidung vom Rechtsbestand des eingetragenen Designs abhängt, kann das Gericht die Aussetzung des Rechtsstreits anordnen. <sup>2</sup>Die Aussetzung ist anzuordnen, wenn das Gericht das eingetragene Design für nichtig hält. <sup>2</sup>Ist der Nichtigkeitsantrag unanfechtbar zurückgewiesen worden, ist das Gericht an diese Entscheidung nur gebunden, wenn sie zwischen denselben Parteien ergangen ist.

<sup>3</sup>§ 52b Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 5

Was kann man mit einem Design machen?

Wie kann man über Designs verfügen?

## § 29 DesignG – Rechtsnachfolge

- (1) Das Recht an einem eingetragenen Design kann auf andere **übertragen** werden oder übergehen.
- (2) Gehört das eingetragene Design zu einem Unternehmen oder zu einem Teil eines Unternehmens, so wird das eingetragene Design **im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Unternehmens oder des Teils des Unternehmens, zu dem das eingetragene Design gehört, erfasst.**
- (3) Der Übergang des Rechts an dem eingetragenen Design wird auf Antrag des Rechtsinhabers oder des Rechtsnachfolgers **in das Register eingetragen**, wenn er dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen wird.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Inwieweit können dingliche Rechte begründet werden?

## § 30 DesignG – Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren

(1) Das Recht an einem eingetragenen Design kann

1. **Gegenstand eines dinglichen Rechts** sein, insbesondere verpfändet werden, oder
2. Gegenstand von **Maßnahmen der Zwangsvollstreckung** sein.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 genannten Rechte oder die in Absatz 1 Nummer 2 genannten Maßnahmen werden auf Antrag eines Gläubigers oder eines anderen Berechtigten **in das Register eingetragen**, wenn sie dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen werden.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Inwieweit können Lizenzen erteilt werden?

## § 31 DesignG – Lizenz

- (1) <sup>1</sup>Der Rechtsinhaber kann Lizenzen für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland erteilen. <sup>2</sup>Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was gilt bei Lizenzverletzungen?

## § 31 DesignG – Lizenz

(2) Der Rechtsinhaber kann die Rechte aus dem eingetragenen Design **gegen einen Lizenznehmer geltend machen**, der hinsichtlich

1. der Dauer der Lizenz,
2. der Form der Nutzung des eingetragenen Designs,
3. der Auswahl der Erzeugnisse, für die die Lizenz erteilt worden ist,
4. des Gebiets, für das die Lizenz erteilt worden ist, oder
5. der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Erzeugnisse

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Welche Rechte hat der Lizenznehmer gegen Dritte?

### § 31 DesignG – Lizenz

- (3) <sup>1</sup>Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein **Verfahren wegen Verletzung eines eingetragenen Designs nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers** anhängig machen. <sup>2</sup>Dies gilt nicht für den Inhaber einer **ausschließlichen Lizenz**, wenn der Rechtsinhaber, nachdem er dazu aufgefordert wurde, innerhalb einer angemessenen Frist nicht selbst ein Verletzungsverfahren anhängig macht.
- (4) Jeder Lizenznehmer kann als **Streitgenosse** einer vom Rechtsinhaber erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.
- (5) Die Rechtsnachfolge nach § 29 oder die Erteilung einer Lizenz im Sinne des Absatzes 1 berührt nicht **Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind**.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen