

Neue Erfordernisse für die Eintragung eines Designs?

Ein Beitrag von Rechtsanwältin Katharina Bach, Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, München



Katharina Bach

In der Kosmetikbranche sind Designs (ehemals Geschmacksmuster) ein beliebtes Schutzrecht. Sie eignen sich beispielsweise für den Schutz von Flakons und deren Verschlüssen sowie für andere Behältnisse und Verpackungen von Kosmetika. Designs gewähren ihren Inhabern ein bis zu 25 Jahre dauerndes Monopol auf die äußere Gestaltung des geschützten Gegenstandes und damit die Möglichkeit, sich gegen Nachahmer zu wehren.

Darstellungen eines Designs

Die Eintragung eines deutschen Designs erfolgt durch Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Es handelt sich um ein sog. ungeprüftes Schutzrecht. Das heißt, die amtliche Prüfung wird auf formelle Aspekte beschränkt und inhaltliche Kriterien wie die gebotene Neuheit und Eigenart bleiben außen vor.

Die mit der Anmeldung einzureichenden Darstellungen legen den Schutzgegenstand und den Umfang des Designs fest. Ihnen kommt daher eine wesentliche Bedeutung zu. Pro Design sind bis zu zehn Darstellungen zulässig und es gibt die Möglichkeit bis zu 100 Designs mit deutlichem Gebührenvorteil gegenüber Einzelanmeldungen in einer Sammelanmeldung zusammenzufassen.

Im Rahmen der Anmeldung eines Designs können sich eine Vielzahl von Fragen stellen: z.B. *"Wie erhalte ich einen möglichst weitreichenden Schutz?"*, *"Welche Art der Darstellung ist bei dem konkreten Gegenstand geeignet? Strichzeichnungen, Schwarz-Weiß-Fotos oder doch bunte Abbildungen?"*, *"Genügt ein Einzeldesign oder ist ein Sammeldesign erforderlich?"* oder *"Sollte ich der Anmeldung eine Beschreibung beifügen bzw. gibt es andere Auslegungsmittel, mit denen ich den gewünschten Schutz präzisieren kann?"*

Der BGH gibt seine "Schnittmengentheorie" auf

Sollten Sie zukünftig den designrechtlichen Schutz eines Gegenstands anstreben, für den verschiedene Variationen vorliegen (z.B. Flakon mit abweichenden Verschlüssen oder Verzierungen oder Kosmetikverpackungen in abweichenden Farbgestaltungen), ist zu beachten, dass der Bundesgerichtshof kürzlich in zwei richtungsgebenden Entscheidungen seine bisherige Rechtsprechung zur Schnittmengentheorie aufgegeben hat. Demnach wurde der Schutzgegenstand eines Designs durch die Bildung einer Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale ermittelt.

Der BGH folgt nun dem EuGH. Demnach ist ein Einzeldesign nichtig, das unterschiedliche Varianten eines Produktes zeigt.

Gegenstand der Verfahren waren zwei eingetragene Einzeldesigns, nämlich das eines Sporthelms (Az.: I ZB 25/18) und das einer Sportbrille (Az.: I ZB 26/18). Die Anmelderin der Designs hatte zu deren Darstellung die folgenden sieben



bzw. die folgenden fünf Schwarz-Weiß Fotos hinterlegt:



Allerdings zeigten diese Abbildungen die jeweiligen Gegenstände mit unterschiedlichen Merkmalen, z.B. den Helm in abweichenden Farbkontrasten und mit abweichenden Dekorausgestaltungen und Beriemungen bzw. die Sportbrille in abweichenden Farbkontrasten.

Gegen beide Designs wurden Anträge auf Nichtigkeit gestellt, weil ihnen angeblich kein einheitlicher Schutzgegenstand entnommen werden könne.

Sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) wie auch das Bundespatentgericht (BPatG) wiesen die Anträge, die von jedermann beim DPMA eingereicht werden können, zurück. Das BPatG sah es unter Zugrundelegung der Schnittmengentheorie des BGH als ausreichend an, dass ein einheitlicher Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale ermittelt werden konnte.

Dem hat der BGH widersprochen, beide Entscheidungen aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Grundlage beider Entscheidungen ist die Feststellung, dass ein Design nichtig ist, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses (d.h. z.B. eines konkreten Flakons oder einer konkreten Kosmetikverpackung) wiedergegeben wird (§ 1 Nr. 1 DesignG i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG). Diesem Erfordernis werde ein Design nicht gerecht, zu dessen Darstellung Produktabbildungen mit unterschiedlichen Merkmalen benutzt werden. In einem solchen Fall könne es zwar möglich sein, die miteinander unvereinbaren Merkmale der Darstellung bei der Bestimmung des Schutzgegenstandes außer Betracht zu lassen. Ein auf diese Weise aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale gebildeter Schutzgegenstand sei aber in der Anmeldung nicht sichtbar wiedergegeben. Gegenstand des Designschutzes könnten aber gemäß § 37 Abs. 1 DesignG allein die in der Anmeldung wiedergegebenen Merkmale sein.

Auch müssten Dritte und insbesondere Mitbewerber nach dem Grundsatz der Registerklarheit und aus Gründen der Rechtssicherheit aus den Darstellungen des Designs im Register unmittelbar und eindeutig ersehen können, wofür Schutz beansprucht wird.

Weitere Feststellungen des BGH

Der Anmelder eines Designs hat es in der Hand, durch die Wahl der Wiedergabemittel (z.B. Strichzeichnungen eines Flakons oder Abbildungen einer Verpackung) den Umfang des Designs zu bestimmen. Abstrahierende Strichzeichnungen führen dabei zu einem breiteren Schutz als z.B. Fotografien und Schwarz-Weiß-Abbildungen zu einem breiteren Schutz als Fotografien mit konkreten Farben. Schutzgegenstand bei Darstellungen mittels Schwarz-Weiß-Abbildungen ist eine den Grauwerten entsprechende Tönung, nicht jedoch eine Kombination beliebiger Farben (vgl. Az.: I ZB 26/18). Das bedeutet, dass die konkreten Farbkontraste (Hell-Dunkel, Dunkel-Hell) von Bedeutung sind.

Zudem hält der BGH fest, dass bei der Auslegung eines Designs neben den Darstellungen auch andere Umstände wie z.B. die zulässige, aber nicht verpflichtende Beschreibung heranzuziehen sind. Um im Interesse des Anmelders einen möglichst breiten Schutz zu erlangen, sollten auch die anerkannten Auslegungshilfen bei der Anmeldung eines Designs berücksichtigt werden.

Fazit:

Zeigen mehrere Darstellungen eines eingetragenen Einzeldesigns verschiedene Variationen eines Produktes, ist das deutsche Design unwirksam.

Die Möglichkeit pro Design bis zu zehn Darstellungen vorzulegen, dient nicht dem Zweck, unterschiedliche Ausführungsformen eines Produktes in einer Einzelanmeldung zusammenzufassen, sondern den Gegenstand des Schutzes aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verdeutlichen. Für unterschiedliche Ausführungsformen gibt es die Sammelanmeldung mit Preisvorteilen.

Der BGH schließt sich mit der Aufgabe der "Schnittmengentheorie" dem EuGH an. Im Vergleich mit dem Gemeinschaftsgeschmackmuster sind die Erfordernisse an die Darstellung eines Designs damit nicht neu, wohl aber ihre Anwendung auf deutsche Designs.

Es bleibt abzuwarten, ob das DPMA bei der Anmeldung eines Designs künftig die hinterlegten Darstellungen konkret prüfen wird wie es das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern tut, um die Gefahr der späteren Nichtigkeit zu vermeiden. Und ob es dann den Anmeldern bei Unvereinbarkeiten die Chance auf die teilweise Löschung von Darstellungen bzw. die Aufteilung des Designs in mehrere Designs gibt.

Auf jeden Fall verdeutlichen die Entscheidungen, dass der Weg zu einem Spezialisten vor der Anmeldung eines Designs empfehlenswert ist und dass bei der Anmeldung nicht nur große Sorgfalt, sondern auch strategische Erwägungen zu berücksichtigen sind.



KOSMETIKVERBAND

VKE-KOSMETIKVERBAND · Unter den Linden 42 · 10117 Berlin
Telefon: +49 (0) 30.20 61 68-22 · Telefax: +49 (0) 30.20 61 68-722 · E-Mail: info@kosmetikverband.de
www.kosmetikverband.de
Pressebüro ANTJE BRÜNE · E-Mail: info@presse-bruene.de