



Deutsches  
Patent- und Markenamt

# Vier Jahre Designnichtigkeitsverfahren – Erfahrungen und Spruchpraxis

DPMA Nutzerforum – Meet the Experts

München, 11. April 2019

Markus Ortlieb

Deutsches Patent- und Markenamt

[www.dpma.de](http://www.dpma.de)



## Grundsätze des Verfahrens (1)

---

- § Eingeschränkt geprüftes Schutzrecht
- § Erfordernis der Neuheit / Eigenart wird nur auf Antrag eines Dritten im Nichtigkeitsverfahren geprüft
- § Für das eingetragene Design besteht kein Benutzungszwang; Schutz besteht unabhängig davon (fort), ob und ggf. in welchem Umfang es benutzt wird.
- § Schutz über alle Klassen (anders als bei Marken)



## Grundsätze des Verfahrens (2)

---

### Ablauf des Designnichtigkeitsverfahrens ( § 34 a DesignG)

- § schriftlicher Antrag unter Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel (auch online über DPMAdirektWeb möglich)
- § Zustellung an Designinhaber durch das DPMA
- § Widerspruchsfrist: ein Monat ab Zustellung
  - kein Widerspruch: Feststellung / Erklärung der Nichtigkeit
  - Widerspruch: Streitiges Nichtigkeitsverfahren beginnt



## Grundsätze des Verfahrens (3)

---

- § Isolierte (Nichtigkeitsfeststellungs-)Klage vor den Zivilgerichten nicht (mehr) zulässig, nur noch als Widerklage – Ausnahme EV (§ 52 a DesignG)
  
- § Die Vermutung der Rechtsgültigkeit des eingetragenen Designs bindet auch das Verletzungsgericht (§ 39 DesignG).
  - Antrag bei DPMA oder Widerklage
  
- § Auch der deutsche Teil einer internationalen Eintragung kann Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA sein.
  - „Feststellung der Unwirksamkeit“ (§ 70 DesignG)



## Grundsätze des Verfahrens (4)

---

Zuständigkeit der Designabteilung des DPMA, des BPatG und des BGH (§ 23 DesignG)

- § besetzt mit drei rechtskundigen Mitgliedern
- § Hinzuziehung eines technischen Mitglieds möglich
- § Beisitzer werden für jede Sache gesondert bestimmt
- § Ein Beisitzer ist als Berichterstatter für die Erstellung eines Votums und den Beschlussentwurf zuständig
- § Beschwerde zum BPatG (30. Senat) und Rechtsbeschwerde nach Zulassung zum BGH möglich
- § Verfahrenskostenhilfe auf Antrag möglich (§ 24 DesignG)



## Grundsätze des Verfahrens (5)

---

### Nichtigkeitsgründe, § 33 DesignG

#### Absolute Nichtigkeitsgründe (Abs.1)

- Kein Design im Sinne von § 1 Nr. 1 und 2 DesignG
- Mangelnde Neuheit/ Eigenart
- Schutzausschluss nach § 3 DesignG

#### Relative Nichtigkeitsgründe (Abs. 2)

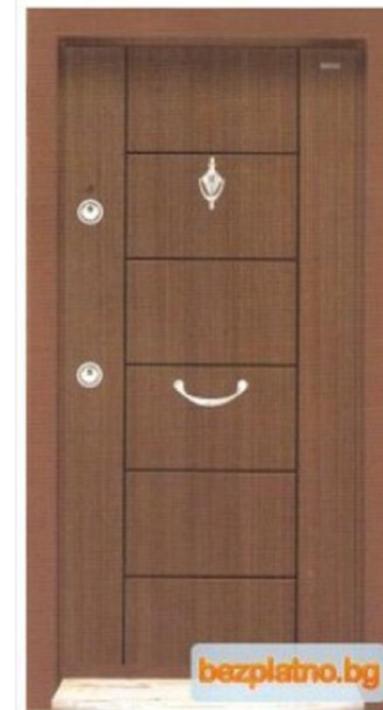
- Unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks
- Schutzzumfang eines "älteren" eingetragenen Designs
- Verwendung eines Zeichens mit Unterscheidungskraft, dessen Inhaber zur Untersagung berechtigt ist (Marken u.a.)



## Grundsätze des Verfahrens (6)

---

R1849/2015-3 Türen  
GGM von BoA  
für nichtig erklärt



Antragsteller bewies Vorveröffentlichung des Designs auf zwei bulgarischen Websites vor dem Anmeldedatum des angegriffenen GGM. Die Designs sind identisch, bzw. unterscheiden sich nur unerheblich.



## Grundsätze des Verfahrens (7)

---

Ein Design hat keine Eigenart, wenn es bei dem informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck, hervorruft wie ein zuvor offenbartes Design.



# Spruchpraxis Eigenart/Merkmalsanalyse

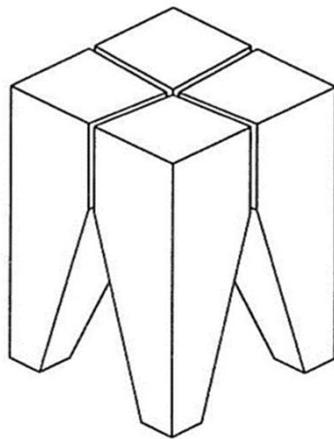


## Beispiel einer Merkmalsanalyse

OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.  
Oktober 2015

I-20 U 213/14 – juris:

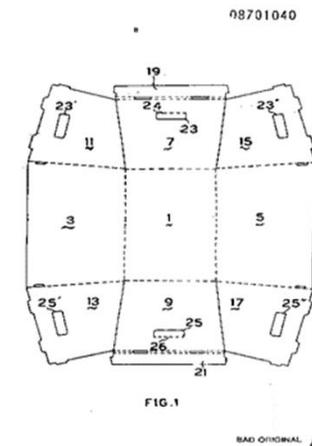
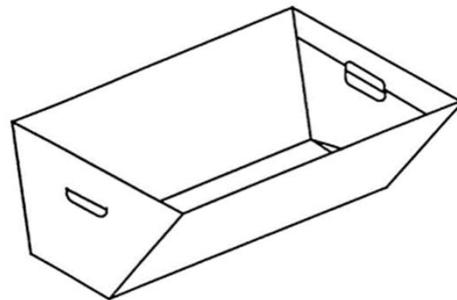
„Ein angegriffenes Erzeugnis verletzt ein angemeldetes Design nicht, wenn es beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck erweckt. Erweckt das angemeldete Design aus dem Bereich der Sitzmöbel die Anmutung eines Backenzahns mit einem massiven Korpus und daraus abgehenden vier "Wurzeln", während das angegriffene Erzeugnis eher den Eindruck einer nach unten offenen Kiste mit jeweils dreieckigen Aussparungen im unteren Bereich der dem Boden zugewandten Seite erweckt, ist der jeweilige Gesamteindruck verschieden, weshalb keine Verletzung eines angemeldeten Designs vorliegt.(Rn.29)“





# Spruchpraxis Eigenart/vorbekannter Formenschutz

Kann ein *zweidimensionales* Erzeugnis, nämlich ein flach liegender auseinandergefalteter Zuschnitt aus einer ausländischen Patentschrift für eine dreidimensionale Faltschachtel, als vorbekannter Formenschutz berücksichtigt werden?

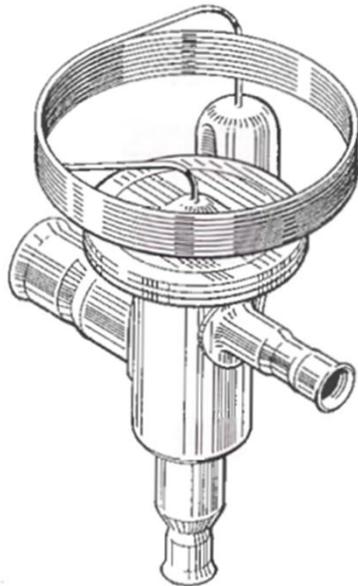


Verfahren N 16/16 40109822-0001 noch nicht rechtskräftig



# Spruchpraxis Schutzausschluss/techn. Bedingtheit

Kein Schutz für Merkmale, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind (Vgl. hierzu auch EuGH U. v. 08.03.2018 C-395/16 DOCERAM./ .CeramTec, BeckRS 2018, 2563, Rn 32)



N 63/16 - M9306710-0002  
Beschwerde eingelegt



N 3/17 40203865-0001  
Rechtskräftig; vgl. auch  
OLG Frankfurt a. M., Urt.  
v. 4.10.2018 – 6 U 206/16



# Spruchpraxis Eigenart/Farbvariante

---

Wie nimmt der informierte Benutzer zum Anmeldezeitpunkt bei einem Vergleich der Gesamteindrücke eine deutlich vom vorbekannten Formenschatz abweichende (farbliche) Gestaltung wahr?



Verfahren N 24-25/17 402013001363-0014 -0015 Beschwerde eingelegt



# Spruchpraxis Sichtbarkeit/ bestimmungsgemäße Verwendung

---

Ist (auch) die Unterseite eines Fahrradsattels als Teil eines komplexen Erzeugnisses gemäß § 1 Nr. 3 DesignG bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung durch den Endbenutzer nach § 1 Nr. 4 i.V.m. § 4 DesignG sichtbar?



Verfahren N 45/16 – 40 2011 004 383-0001, Beschwerde eingelegt



# Spruchpraxis

## Kostenentscheidung/Anerkenntnis

---

### Korrigierter Hinweis zur Kostentragung im Formular R 5730:

- § Bei einem sofortigen Anerkenntnis des Designinhabers sind dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen, § 93 ZPO. Ein sofortiges Anerkenntnis kann auch darin bestehen, dass der Designinhaber in die Löschung seines Designs gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG gegenüber dem DPMA einwilligt. Als Antragsteller können Sie die Kostenfolge des § 93 ZPO vermeiden, indem Sie den Designinhaber vor Einreichung des Nichtigkeitsantrags zur freiwilligen Aufgabe des eingetragenen Designs mit angemessener Fristsetzung (in der Regel 3- 4 Wochen) auffordern und ihm dabei darlegen, warum Sie das Design für nichtig halten.
  
- § Widerspricht der Designinhaber einem zulässigen Nichtigkeitsantrag lediglich nicht, ohne innerhalb der Widerspruchsfrist auch die Einwilligung in die Löschung des Designs gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG zu erklären, so wird dies nicht als Anerkenntnis gewertet und der Designinhaber müsste dann die Kosten des Verfahrens tragen.



# Spruchpraxis Gegenstandswertfestsetzung

---

- § Die Gegenstandswerte konnten bisher entweder überwiegend einvernehmlich mit den Parteien zwischen 10 000 bis 200 000 EUR oder entsprechend der regelmäßigen Gegenstandswerte bei Markenlöschungsverfahren für unbenutzte Marken(vgl. BPatG 26 W(pat) 529/16 v. 30.03.2017) bei 50 000 EUR festgesetzt werden.
- § Die Rechtsprechung des BPatG 30 (W) pat 801/16 v. 07.12.2017 (100 000 EUR) und des BGH X ZB 3/15 v. 27.3.2018 – Ratschenschlüssel II (75 000 EUR) geht bereits von höheren regelmäßigen Gegenstandswerten aus, der sich die Designabteilung mittlerweile angeschlossen hat.
- § Die Streitwertbegünstigungsregel des § 54 DesignG gilt nicht für Designnichtigkeitsverfahren sondern nur für „bürgerliche Rechtsstreitigkeiten“.



## Ausblick und Fazit

---

§ Weitere Informationen zum Schutzrecht eingetragenes Design und zum Designnichtigkeitsverfahren einschließlich Formularen sind unter folgendem Link auf der DPMA-Website erhältlich:

<https://www.dpma.de/designs/index.html>

§ Ein dem Vortrag entsprechender schriftlicher Beitrag zu den ersten Erfahrungen mit dem Designnichtigkeitsverfahren beim DPMA wurde in der GRUR-Prax 2018 (Heft 5), S. 113 – 115 veröffentlicht.

§ Hinweis: Die Jenaer Designrechtstage finden alle 2 Jahre – voraussichtlich zum dritten Mal im Herbst 2020 – zu moderaten Gebühren in Kooperation mit dem Markenverband e.V. und der FSU Jena statt.