



Deutsches
Patent- und Markenamt

Rechtssichere Offenbarung von Designs im Internet

DPMA Nutzerforum

München, 30. März 2022

Markus Ortlieb

Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de



Einführung

- Der anhaltende Wandel von der analogen zur digitalen Welt
- Das Internet als maßgebliche Quelle für Wissen und damit auch für IP
- E-Commerce, Social-Media- und Filesharing-Plattformen sind die modernen Marktplätze für innovative Produkte und deren Design
- Das harmonisierte Recht für IP in der EU soll durch eine harmonisierte, konvergente Praxis der Ämter und deren Nutzer ergänzt werden



Konvergenzprojekt CP10

CP10 Common Practice
Criteria for assessing
disclosure of designs
on the internet

© EUIPO



Die Arbeitsgruppe CP10

- EUIPO (Rechts- und Nichtigkeitsabteilung, BOA)
- 6 Delegierte aus 6 nationalen Ämtern der EU (BG,DE,DK,HR,PL,PT)
- 3 Delegierte von Nutzervereinigungen (INTA, ECTA und BUSINESSEUROPE)
- 1 Delegierter vom EPA
- Arbeitsgruppe tagte mehrfach vom Kick-Off im März 2018 bis zur Publikation der Gemeinsamen Praxis im April 2020
- Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage der individuellen Amtspraxis, der nationalen und europäischen Rechtsprechung sowie der bestehenden gesetzlichen und sonstigen Regelungen



Rechtsgrundlagen

- Nach **Artikel 6 Absatz 1 der Geschmacksmusterrichtlinie** und **§ 5 DesignG** gilt ein Design als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, „wenn es nach der Eintragung oder auf sonstige Weise bekanntgemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder aus anderen Gründen offenbart wurde, es sei denn, dass dies den in der EU tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Designs nicht bekannt sein konnte.“
- Zweistufige Standardprüfung (**Offenbarung und Bekanntheit**)
- Die Definition/Auslegung der „Fachkreise des betreffenden Sektors“ war nicht Teil des Projekts CP10



Rechtsprechung (überholt)

BPatG 17 W (pat) 001/02 Beschluss vom 17.10.2002

- Das **Internet gilt in der Regel nicht als geeigneter Informationsdienst** zur Bestimmung des Standes der Technik im Prüfungsverfahren.
- **Informationen** unter einem bestimmten Link im Internet **können jederzeit geändert werden.**
- Die **Zuverlässigkeit von Informationen**, die **in Internetarchiven** wie unter <http://www.archive.org> zu finden sind, **ist nicht höher** als die von Informationen, die unter einer anderen Internetadresse abrufbar sind.



Rechtsprechung (überholt)

BPatG 30 W (pat) 801/ 14) Beschluss vom 26.03.2015

- **In der Regel sind** Fotografien mit Datumsanzeigen und **Auszüge von Internetauftritten als unzuverlässige und manipulierbare Beweismittel** nicht geeignet, den Zeitpunkt der Offenbarung zu belegen.



- **BGH I ZR 187/16 Urteil vom 11.01.2018 - Ballerina-Schuh;**
LS a) (Rz. 27)
 - a) Modelle, die über eine **Internetseite** dem allgemeinen Publikum zum Kauf angeboten werden, **gehören zum vorbekannten Formenschatz**, von dem der interessierte Benutzer Kenntnis nehmen kann, und **sind bei der Prüfung** des Schutzzumfangs eines Designs **zu berücksichtigen**.





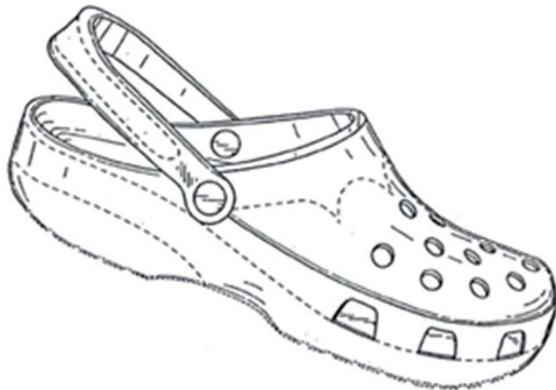
- **BGH I ZR 187/16 Urteil vom 11.01.2018** - Ballerina-Schuh;
LS b) (Rz. 27)
 - b) Umstände, die den Schutzzumfang eines Geschmacksmusters zu schmälern geeignet sind, gehören grundsätzlich nicht zu den Tatsachen, die der klagende Schutzrechtsinhaber von sich aus offenbaren muss. **Es obliegt** vielmehr dem aus dem Design in Anspruch genommenen **Beklagten, hierzu vorzutragen.**





Rechtsprechung

- Geringe Anforderungen auch für Offenbarungen außerhalb der EU



- EuG 14.03.2018, T-651/16 – Footwear; §§ 54, 56, 61
- EuGH 13.02.2014, C-479/12 – Gartenmöbel, § 33 : “A design can be disclosed anywhere in the world, including the internet.”



Aspekte und Empfehlungen von CP10

- zu möglichen **Quellen** der Offenbarung von Designs im Internet
- zu unterschiedlichen Arten von **Nachweisen** für die Offenbarung im Internet
- zu unterschiedlichen Mitteln für die **Feststellung des Datums** der Offenbarung
- zu **Ausnahmen** von der Zugänglichkeit von Designs im Internet



- Die häufigsten Quellen für Design-Offenbarungen im Internet:
 - **Websites** (E-Commerce, soziale Medien, Online-Datenbanken und Register)
 - **Apps**
 - **E-Mails** bzw. elektronische Post
 - **Filesharing**

- Die **Quelle** der Offenbarung eines Designs im Internet **muss** durch den eingereichten Nachweis ordnungsgemäß **identifizierbar sein**.



Quellen - Empfehlungen - Websites

- **Ausdruck oder Screenshot** mit den relevanten Informationen.
- Ein **klares Bild des betreffenden Designs** mit allen Merkmalen und dem **Datum der Offenbarung** und der **URL-Adresse**.
- Bei einem Ausdruck gilt das **Druckdatum als Zeitpunkt der Offenbarung**, es sei denn, aus dem Inhalt des Dokuments oder aus anderen Nachweisen lässt sich ein **anderer früherer maßgeblicher Zeitpunkt** ableiten.
- **Ergänzend** zu Nachweisen für von Websites stammenden Designs können die **Informationen über den Zweck und die Hauptmerkmale der betreffenden Website** für die Bewertung der Offenbarung **relevant sein**.



Quellen - Empfehlungen – Social Media

- Wenn Apps und Social Media auch über eine Website-Version verfügen, sollten **vorzugsweise** die einschlägigen **Informationen von der Website** präsentiert werden.
- Ist keine Website-Version verfügbar, kann **hilfsweise ein Screenshot von einem mobilen Gerät** als Nachweis verwendet werden.
- Eine **geschlossene Facebook-Gruppe** kann trotz ihrer beschränkten Mitgliederzahl (ca. 390) **als Öffentlichkeit** ... zu qualifizieren sein, wenn nicht der Kreis der Personen bestimmt abgegrenzt ist und diese entweder untereinander oder durch denjenigen, der das Werk verwertet, persönlich verbunden sind (LG München I, Urt. v. 31.1.2018 – 37 O 17964/17 – GRUR-RR 2018, 406)



Quellen - Empfehlungen - E-Mails

- Bei Nachweis mittels E-Mail-Kommunikation sollte möglichst die **Wiedergabe eines Designs** enthalten sein, insbesondere wenn diese eine gesendete Anlage war.
- Das für die Beurteilung der Offenbarung **maßgebliche Datum** sollte klar angegeben sein, insbesondere wenn die E-Mail Verweise auf mehrere Datumsangaben enthält.
- Der **Empfänger** der E-Mail und deren **Zweck** sollten berücksichtigt werden, da dies als Hinweis darauf dienen kann, ob sie an die betreffenden **Fachkreise der betreffenden Branche** gerichtet war.



Quellen - Empfehlungen - Filesharing

- Beim Nachweis der Offenbarung durch Filesharing sollten **zusätzliche Nachweise**, sofern verfügbar, vorgelegt werden, z. B. E-Mails, die die Nutzer **über einen neuen Upload** informieren usw.
- Ist das Datum des Hochladens einer Datei auf die Plattform nicht verfügbar, könnte das entsprechende **Datum** durch Angabe des Datums, **an dem die Datei tatsächlich von einem Benutzer heruntergeladen wurde**, nachgewiesen werden.



Veröffentlichungsdatum - Empfehlungen

- Für den Nachweis der Offenbarung von Designs, insbesondere hinsichtlich des maßgeblichen Datums, werden anstelle von Suchmaschinendiensten **Website-Archivierungsdienste** bevorzugt.
- Werden Nachweise mit **forensischen Softwaretools** extrahiert, sollten Erläuterungen zum Tool, zur Art und Weise, wie die Informationen gewonnen wurden, zur Art der extrahierten Informationen sowie zu dem Inhalt, dem sie entnommen wurden, vorgelegt werden.



Veröffentlichungsdatum - Empfehlungen

- **Zeitstempelung** als Zertifikat für eine statische Website oder eine Browsersitzung

- Es ist ratsam, Zeitstempelungen als vorsorgliche Maßnahme einzusetzen, um sich Beweise für die Offenbarung von Designs zu sichern.



© EUIPO

- Sollten für die maßgeblichen Beweise mehrere Schritte erforderlich sein, empfiehlt es sich, Zeitstempel für die gesamte Browsersitzung einzuholen.



Mittel zum Nachweis - Empfehlungen

- Beispiel für Ausdrucke und Screenshots (Empfehlungen s.o. Folie 13)
- Enthält ein Ausdruck oder ein Screenshot **mehrere Datumsangaben**, sollte deutlich angegeben werden, welches Datum das maßgebliche Datum ist.

The screenshot shows a search results page for 'Woman's shoes' with a 'Customised date range' dialog box overlaid. The dialog box has a 'From' field with '1/1/2019' and a 'To' field with '3/10/2019', both circled in red. A calendar for March 2019 is visible in the background of the dialog. Below the dialog, three search results are visible, each with a circled date: 'Mar 8, 2019' (labeled B), 'Jan 12, 2019' (labeled C), and another 'Mar 8, 2019' (labeled B). The search results include titles like 'Woman's Comfortable Shoes' and 'Women's Shoes' with their respective URLs.



Mittel zum Nachweis - Empfehlungen

■ Bilder und Videos

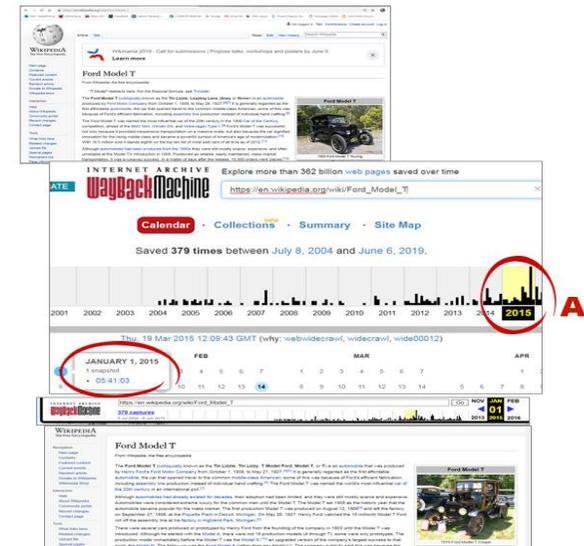
- Es sollten **Informationen zur Quelle**, aus der die Bilder oder Videos, die das Design zeigen, stammen, eingereicht werden.
- Das **Datum**, zu dem das Bild oder das Video, das das Design zeigt, angefertigt wurde, sollte festgestellt sein.
- Das Bild, das das Design zeigt, könnte mit einem **Ausdruck oder Screenshot** eingereicht werden.
- Es könnten **das Video selbst** (z. B. als Datei) oder lediglich Aufnahmen/Standbilder der relevanten Abschnitte, in denen das Design erkennbar ist, eingereicht werden. Die bloße Einreichung einer URL des Videos würde nicht ausreichen.



Mittel zum Nachweis - Empfehlungen

■ Bilder und Videos

- Zum Nachweis der Offenbarung von Designs wird empfohlen, Website-Archivierungsdienste anstelle von Suchmaschinen zu verwenden.
- Dabei sollte beim Navigieren auf der archivierten Website berücksichtigt werden, dass einzelne Teile dieser Website sich möglicherweise auf unterschiedliche Daten beziehen.





Mittel zum Nachweis - Empfehlungen

■ Metadaten

- Werden Metadaten als Beweis vorgelegt, sollte angegeben werden, **wie** sie **beschafft** wurden, **welche Art von Informationen** extrahiert wurden und aus welcher **Quelle** sie stammen.

■ URL-Adressen und Hyperlinks

- Werden eine URL-Adresse oder ein Hyperlink angegeben, sollte **zusätzlich ein Ausdruck oder ein Screenshot** der darin enthaltenen relevanten Informationen übersandt werden.



Mittel zum Nachweis - Empfehlungen

■ Schriftliche Erklärungen

- Informationen, die in schriftlichen Erklärungen enthalten sind, die **unter Eid oder an Eides statt abgegeben** werden, sollten durch **zusätzliche Nachweise wie Ausdrücke oder Screenshots** untermauert werden, aus denen die für die Offenbarung relevanten Informationen hervorgehen (z. B. das Design, das Datum der Offenbarung usw.).
- Ggf. kann auch eine Hinterlegung bei **WIPO-Proof** (kostenpflichtig) eine sinnvolle Ergänzung von Nachweisen darstellen.



Ausnahmen von der Offenbarung

- Nur unter bestimmten Umständen kann davon ausgegangen werden, dass Offenbarungsereignisse den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs vernünftigerweise nicht bekannt sein konnten. Dies kann auf **bestimmte Einschränkungen** zurückzuführen sein, insbesondere im Hinblick auf die **Zugänglichkeit oder Durchsuchbarkeit** der Informationen im Internet.
- Um die Vermutung der Offenbarung zu widerlegen, müssen diese Ausnahmen von der Verfügbarkeit des Designs durch **Vorlage** der **entsprechenden Beweismittel** nachgewiesen werden.



Ausnahmen von der Offenbarung

- Im Allgemeinen würden weder eine Beschränkung des Zugangs auf einen begrenzten Personenkreis durch **Passwortschutz** noch das **Erfordernis einer Zahlung** für den Zugang verhindern, dass ein Design, das auf einer Webseite, einer App oder einer Filesharing-Plattform zur Verfügung gestellt wurde, zum Formenschutz gehört.
- Je nach Branche könnten **Sprachbarrieren** die Möglichkeit der in der Europäischen Union tätigen, recherchierenden Fachkreise beeinflussen, Kenntnis von der Offenbarung von Designs im Internet zu erlangen.



Ausnahmen von der Offenbarung

- Neuheitsschonfrist und Vertraulichkeitsvereinbarung
- Die **Offenbarung** sollte bewusst und regelmäßig **erst in Verbindung mit der Eintragung eines Designs** erfolgen.
- Alternativ sollte für spätere Entgegenhaltungen oder die Inanspruchnahme der **Neuheitsschonfrist** (§ 6 DesignG - 12 Monate ab Veröffentlichung) durch den Entwerfer oder dessen Rechtsnachfolger der **Zeitpunkt der Offenbarung** beweissicher dokumentiert werden.



Ausnahmen von der Offenbarung

- Neuheitsschonfrist und Vertraulichkeitsvereinbarung
- **Vorsicht bei der Vorveröffentlichung** auf Messen, Präsentationen etc.; ggf. **Vertraulichkeit** vereinbaren (§ 5 Satz 2 DesignG).
- **Melden Sie** Ihr Design **rechtzeitig** zur Eintragung **an**, bevor dies durch einen **Plagiator/Nachahmer** geschieht!



- Die Gemeinsame Praxis für die Beurteilung der Offenbarung von Geschmacksmustern (Designs) im Internet wurde mit der **Veröffentlichung der Gemeinsamen Mitteilung durch das DPMA** am 01.04.2020 für Designnichtigkeitsverfahren umgesetzt (vgl. [Hinweis DPMA vom 01.04.2020](#)).
- Neben dem DPMA wenden **21 weitere nationale Ämter und das EUIPO** die Gemeinsame Praxis entsprechend an.
- Die **nationalen und europäischen Gerichte** sind zwar nicht an die Empfehlungen der Gemeinsamen Praxis gebunden, berücksichtigen bzw. zitieren diese aber mittlerweile bei ersten Entscheidungen.



Aktuelle Rechtsprechung

- **Geringer Beweiswert des ursprünglichen Angebotsdatums**
- Im Design-Nichtigkeitsverfahren reicht es nicht aus, wenn der Antragsteller das Angebot eines Produkts auf Amazon vorlegt, das vor dem Anmeldetag datiert.
- Ein solches Angebot kann nicht als relevante Vorveröffentlichung angesehen werden, da es bei Amazon möglich ist, das ursprüngliche Angebotsdatum auch beizubehalten, wenn das Erscheinungsbild des Produkts später geändert wird.



Aktuelle Rechtsprechung

- **Geringer Beweiswert des ursprünglichen Angebotsdatums**
- Der Nichtigkeitsantragsteller muss weitere Beweise für eine Offenbarung vor dem Anmeldetag des Designs vorlegen, etwa Rechnungen und/oder Bewertungen für Verkäufe über Amazon. (Leitsatz von RA Dr. Ralf Hackbarth, LL. M., KLAKA Rechtsanwälte PartG mbB, München)
- BPatG, Beschluss vom 18.2.2021 – 30 W (pat) 807/18, GRUR-Prax 2021, 527 u. GRUR-RS 2021, 19296 – Radkappe



Aktuelle Rechtsprechung

- **Beweiswürdigung von Veröffentlichungen im Internet**
- 1. Das Einstellen der Abbildung eines Geschmacksmusters im Internet kann als „Bekanntmachung“ angesehen werden, die eine „Offenbarung“ iSd Art. 7 I GGV begründet.
- 2. Screenshots von Internetveröffentlichungen haben keine begrenzte Beweiskraft. Sie sind wie andere Beweisstücke auch daraufhin zu prüfen, ob sie tatsächlich die Offenbarung des älteren Geschmacksmusters nachweisen.



Aktuelle Rechtsprechung

- **Beweiswürdigung von Veröffentlichungen im Internet**
- 3. Glaubhaftigkeit und Beweiskraft der Screenshots können nicht mit einer abstrakten und theoretischen Möglichkeit der Manipulierbarkeit in Frage gestellt werden; es sind konkrete Nachweise erforderlich.
(Leitsätze des Verfassers)
- EuG, Urteil vom 20.10.2021 – T-823/19 (EUIPO), GRUR-Prax 2021,745 u. GRUR-RS 2021, 31037
- Patentanwalt Dipl.-Ing. Joachim Gerstein, LL. M., Gramm, Lins & Partner PartGmbH, Hannover



Deutsches
Patent- und Markenamt

Rechtssichere Offenbarung von Designs im Internet

DPMA Nutzerforum

München, 30. März 2022

Markus Ortlieb

Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de