



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 03/2023

Januar 2023

Registernummer: 25412265365-88

Designrechtsreform

Mitglieder des AS Gewerblicher Rechtsschutz

RAin Dr. Julia Blind

RA Dr. Wolfgang Götz

RAuN Dr. Mirko Möller, LL.M.

RAin Dr. Anke Nordemann-Schiffel (Berichterstatlerin)

RA Prof. Dr. Christian Osterrieth (Vorsitzender)

RA Pascal Tavanti

RAin Daniela Neumann, Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin

Mitglieder des AS Europa

RAuN a.D. Kay-Thomas Pohl (Vorsitzender)

RA Dr. Hans-Joachim Fritz

RAin Dr. Margarete Gräfin von Galen

RA Marc André Gimmy

RA Andreas Max Haak

RA Dr. Frank J. Hospach

RA Guido Imfeld

RA Maximilian Müller

RAin Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens

RA Dr. Christian Lemke

RA Jan K. Schäfer, LL.M.

RAin Stefanie Schott

Prof. Dr. Gerson Trüg

RA Dr. Hans-Michael Pott

RA Andreas von Máriássy

RAuN Dr. Thomas Remmers, Vizepräsident, Bundesrechtsanwaltskammer

RAin Astrid Gamisch, LL.M., Bundesrechtsanwaltskammer, Brüssel

Ass. jur. Sarah Pratscher, Bundesrechtsanwaltskammer, Brüssel

Ass. jur. Frederic Boog, LL.M., Bundesrechtsanwaltskammer Brüssel

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Stellungnahme

Rechte an gewerblichen Designs – oder, in der bisherigen Terminologie, an Geschmacksmustern – sind ein wichtiger Baustein des Systems der Rechte des geistigen Eigentums in der Europäischen Union. Sie schützen – u. U. gemeinsam mit dem Urheberrecht, dem Markenrecht und z. T. dem Recht des lautereren Wettbewerbs – die Erscheinungsform eines Erzeugnisses. Indes ist das Schutzsystem in der Europäischen Union fast 25 Jahre alt und nicht nur terminologisch – Verordnung und Richtlinie sprechen naturgemäß nach wie vor von „Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ – „in die Jahre“ gekommen, sondern muss auch inhaltlich den technischen und rechtlichen Entwicklungen in der Europäischen Union angepasst werden.

Aus diesem Grund wird bereits seit Jahren über eine Reform des Designschutzes in der Europäischen Union diskutiert. Die nun vorliegenden Vorschläge für eine neugefasste Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Designs, die die Geschmacksmusterrichtlinie 98/71/EG vom 13. Oktober 1998 nur zum Teil neu fasst, jedoch durchaus umfangreich ergänzt, und für eine Neufassung der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung 6/2002 vom 12. Dezember 2001, die ebenfalls eher behutsam ändert und ergänzt, sind hierfür ein wichtiger Schritt. Dabei sind die in den Vorschlägen enthaltenen Anpassungen und Ergänzungen im Wesentlichen sinnvoll; einige Punkte sollten jedoch nochmals kritisch diskutiert werden. Dazu gehören u. a. die Einbeziehung von Logos in den Schutzbereich (dazu unter 2.1) und die Frage nach dem Automatismus eines Verbotsausspruches (dazu unter 2.5).

1. Zielsetzung

Die Vorschläge für eine Richtlinie und für eine Verordnung zielen beide darauf ab, die Designschutzsysteme in der EU für das digitale Zeitalter zu aktualisieren und gleichzeitig für Anmelder, aber auch für Benutzer von Designs zugänglicher und effizienter zu machen. Beide Vorschlagstexte sind auch von dem Ziel geleitet, dort, wo es sinnvoll ist, möglichst einen Gleichlauf mit der Unionsmarkenverordnung 2017 und der Markenrechtsrichtlinie 2015 herzustellen. Darüber hinaus sollen die Änderungen und Ergänzungen in dem Vorschlag für eine neue Designrichtlinie sicherstellen, dass die Vorschläge für eine neue Unionsdesignverordnung und eine Design-Richtlinie in ihrem Regelungsgehalt so weit wie möglich übereinstimmen; wiederum entspricht dies dem Verhältnis zwischen Unionsmarkenverordnung und Markenrechtsrichtlinie 2015. Sowohl das Ziel einer möglichst weiten Übereinstimmung zwischen markenrechtlichen und designrechtlichen Vorgaben dort, wo es sinnvoll ist, als auch ein möglichst großer Gleichlauf zwischen (dem Vorschlag einer) Designrichtlinie und (dem Vorschlag einer) Unionsdesignverordnung sind mehr als sinnvoll und deshalb zu begrüßen.

Beide Vorschläge beinhalten materiellrechtlich u. a. sinnvolle Ergänzungen und Klarstellungen der Begriffe "Erzeugnis" und "Design". Neben einigen Verfahrensvorschriften und der verbindlichen

Einführung des bereits aus der GGV, der UMV (und der früheren Gemeinschaftsmarkenverordnung) und der Markenrechtsrichtlinie 2015 bekannten und bewährten Nichtigkeits- bzw. Lösungsverfahren vor den Ämtern enthalten sie außerdem die Festschreibung der für die Praxis ausgesprochen wichtigen sog. Reparatur- oder Ersatzteilklausel mit dem Ziel, den Ersatzteilmarkt möglichst weitgehend zu liberalisieren.

Zu den Änderungen im Einzelnen:

2. Vorschlag für eine Neufassung der Designrichtlinie

Die Richtlinie will inhaltlich noch einmal stärker harmonisieren, als dies unter der Richtlinie 1998 der Fall ist, und so eine möglichst weitgehende Parallelität von Unionsdesign und fortbestehenden nationalen Designs herstellen.

2.1. Mit dem Ziel der Effizienz der Rechtssetzung und Vereinfachung schlägt die Designrichtlinie materiellrechtlich zunächst technologisch aktualisierte und genauere Definitionen der Begriffe „Erzeugnis“ und „Design“ vor, die im Wesentlichen sinnvoll erscheinen. Ausdrücklich einbezogen sind nunmehr Bewegung, Übergang oder eine andere Animation der bekannten Designmerkmale der Linien, Konturen, Farben, Gestalt, Oberflächenstruktur, Werkstoff usw. des Erzeugnisses oder seiner Verzierung, weil in den Begriff des „Erzeugnisses“ nunmehr ausdrücklich neben physischen Objekten auch in digitalen Formen ausgedrückte Designs eingeschlossen sind. Auch Zusammenstellungen von Waren und andere räumliche Anordnungen von Gegenständen, insbesondere Innenraumgestaltungen, sind vom Begriff des „Erzeugnisses“ nunmehr ebenso ausdrücklich erfasst wie Logos, Oberflächenmuster oder – im digitalen Bereich – grafische Anwenderschnittstellen (s. Art. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Richtlinienvorschlages).

Insbesondere die technologische Anpassung ist ohne Weiteres sinnvoll; auch die ausdrückliche Erwähnung der Zusammenstellung von Waren und räumlicher Anordnung von Gegenständen, insbesondere der Innenraumgestaltung, räumt Unsicherheiten der vergangenen Jahre aus und kommt den Bedürfnissen der Anwender – die immer stärker z. B. an unterschiedlichen Orten einheitlich gestaltete Innenräume oder Anordnungen von Gegenständen einsetzen – sinnvoll entgegen.

Ob allerdings auch die ausdrückliche Einbeziehung von ("grafischen") Logos in den Schutzbereich eines „Erzeugnisses“ sinnvoll ist, darf bezweifelt werden: Denn so wird über das Design möglicherweise ein Schutz gewährt, der für das entsprechende Logo als Marke mangels Unterscheidungskraft, aufgrund eines beschreibenden oder irreführenden Charakters oder aus ähnlichen Gründen nicht in Frage käme, ohne dass dem gleichzeitig die im Markenrecht angelegten Durchsetzungsschranken gegenüberstünden. Die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart bei Designs sind anerkanntermaßen deutlich niedriger, aber auch ihrer Natur nach inhaltlich andere als die der Unterscheidungskraft bzw. des fehlenden beschreibenden Charakters bei Marken. Darüber hinaus ist die mögliche Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Marke durch das Erfordernis der rechtserhaltenden Benutzung für konkrete Waren oder Dienstleistungen jedenfalls fünf Jahre nach Eintragung beschränkt, was gleichzeitig ermöglicht, nicht benutzte Marken als „Registerleichen“ aus dem Register entfernen zu können. Ein Design muss hingegen überhaupt nicht, geschweige denn rechtserhaltend und auch nicht zwingend – gerade, wenn es sich um ein Logo, Oberflächenmuster o. Ä. handelt – auch nur für eine konkrete Ware oder im Zusammenhang mit einer konkreten Leistung benutzt werden. Darüber hinaus werden Logos als Designs oder als wesentlicher Teil von Designs für Dritte nicht recherchierbar sein, weil es eben keinen, jedenfalls keinen zwingenden Zusammenhang mit konkreten Waren geben muss. Anders als bei Marken, wo ein dritter Benutzer sich vor Anmeldung einer eigenen Marke oder Beginn der Benutzung eines eigenen Zeichens in den Registern entsprechend über bestehende Drittrechte für konkrete Waren oder Leistungen informieren kann, ist dies bei Designs

ungleich schwieriger, weil – noch verstärkt durch die Möglichkeit, Sammelanmeldungen vorzunehmen – jedem Rechercheversuch eine nahezu unübersehbare Zahl in Frage kommender Designs entgegenstehen würde. Die Erweiterung der Definition eines Erzeugnisses in Art. 2 Nr. 4 lit. b auf „Logos“ sollte deshalb gestrichen werden.

2.2. In Art. 10 passt der Entwurf der Designrichtlinie nunmehr verbindlich die Vorgaben für die Schutzdauer an die des (bisherigen) Gemeinschafts- bzw. jetzt Unionsgeschmacksmusters an, legt nämlich fest, dass ein eingetragenes Design für einen Zeitraum von fünf Jahren, der allerdings um weitere fünf Jahreszeiträume verlängerbar ist, geschützt wird, statt den Mitgliedstaaten wie bislang auch den Schutz für eine längere erste Schutzdauer zu ermöglichen. Dies ist schon angesichts der fortschreitenden Harmonisierung und im Interesse eines überaus sinnvollen Gleichlaufes zwischen nationalen und Unionsdesigns zu begrüßen.

2.3. In Art. 11 sieht der Vorschlag der Designrichtlinie nun erstmals ausdrücklich auch ein Recht auf das eingetragene Design zu Gunsten des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers vor; dies entspricht wiederum Art. 14 der alten GGV und dem neuen Vorschlag einer Unionsdesignverordnung bis hin zum Wortlaut. Die Neuregelung füllt eine in der Richtlinie bestehende, nicht mehr gut erklärbare Lücke und ist deshalb wiederum ausgesprochen sinnvoll.

Auch Art. 12 füllt eine in der bisherigen Gemeinschaftsgeschmacksmusterrichtlinie bestehende Lücke: Er führt neu eine Vermutung zu Gunsten des eingetragenen Inhabers des Designs ein, der also in allen Verfahren als handlungsberechtigt gilt. Dies stellt nicht nur die Parallelität zur bisherigen GGV (und dem neuen Vorschlag der EU-Designverordnung), sondern auch zu den entsprechenden Regelungen im Markenrecht her und ist sinnvoll.

2.4. Die Anpassungen und Ergänzungen in Art. 13 und 14 des Richtlinienvorschlages, die Eintragungshindernisse und – insofern neu aufgespalten – Nichtigkeitsgründe betreffen, sind redaktioneller Natur und betreffen im Übrigen nur kleine Änderungen; eine Stellungnahme erübrigt sich deshalb.

Von größerer Bedeutung vor allem für die Praxis ist das in Art. 31 des Richtlinienvorschlages neu und zwingend von den Mitgliedsstaaten einzuführende Amtsverfahren zur Löschung bzw. Erklärung der Nichtigkeit eines Designs. Diese Änderung entspricht der schon bisher unter der GGV geltenden Rechtslage für (jetzt) Unionsdesigns, i. Ü. der jüngsten Reform durch die Markenrechtsrichtlinie und war überfällig: Amtsverfahren sind für alle Beteiligten deutlich kostengünstiger und im Übrigen in vielen Fällen sinnvoller bei dem Amt durchzuführen, das ein Design eingetragen hat, statt die Beteiligten in jedem Fall in ein gerichtliches Streitverfahren zu zwingen. Im Markenrecht sind zwingende Amtsverfahren auch auf Ebene der Mitgliedstaaten mit der Markenrechtsrichtlinie 2015 eingeführt worden; auch insofern ist der Gleichlauf zwischen Design und Marken als zweier Schutzrechte auf harmonisierter europäischer Grundlage mehr als sinnvoll.

Neu ist allerdings im Rahmen der Nichtigkeits- bzw. Lösungsgründe, dass insofern nur ein eingetragenes Recht aus dem betreffenden Mitgliedstaat als Grundlage dienen kann, nicht jedoch ein nicht eingetragenes, etwa durch das nationale Recht bislang vorgesehenes Designrecht. Dies wiederum stellt die Parallelität zur auch bislang schon geltenden Rechtslage bezüglich der früheren Gemeinschafts- und zukünftigen Unionsdesigns her: Auch dort konnte nur ein eingetragenes Unionsdesign als Grundlage für Nichtigkeits- oder Lösungsanträge dienen. Neu ist in beiden Fällen, d. h. für nationale und Unionsdesigns, dass eine Anmeldung allein nicht genügt, sondern das Recht nur vorbehaltlich einer Eintragung des betreffenden älteren Designs geltend gemacht werden kann. Beides dient der Klarheit über bestehende Rechte für Dritte und ist sinnvoll.

2.5. Art. 15 des Richtlinienvorschlages stellt klar, dass Gegenstand des geschützten Designs nur ein in der Anmeldung sichtbares Erscheinungsmerkmal sein kann. Dies beseitigt zum Teil langjährige Unklarheiten in der Praxis in diesem Bereich (s. dazu z. B. EuGH C-534/2018 – *Mast-Jägermeister/EUIPO* und BGH in der Vorlageentscheidung *Sattelunterseite*, I ZB 31/20). Klargestellt wird dies allerdings in Art. 15 nur für die Darstellung in der Anmeldung des betreffenden Designs. Handelt es sich dabei um ein Teil eines komplexen Erzeugnisses – wie in der BGH-Vorlageentscheidung *Sattelunterseite* –, genießt die Ansicht des entsprechenden Bauelements, wenn es in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, dennoch nur Schutz, wenn es bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt (Art. 3 (3) lit. a Richtlinienvorschlag, der unverändert bleibt). Wann etwas bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt, ist dementsprechend weiterhin nach dem konkreten Produkt zu beurteilen, was ebenfalls sinnvoll ist.

Art. 16 sieht zwei wichtige Neuerungen für das Recht aus dem Design vor: Absatz 2 lit. d erweitert den Schutz zum einen auch gegenüber der Erstellung, dem Herunterladen, Kopieren, Teilen und/oder Verbreiten von Medien oder Software, mit denen das Design aufgezeichnet wird, um ein entsprechendes dreidimensionales Erzeugnis herstellen zu können, d. h. Medien, Soft- und Hardware insbesondere rund um 3D-Drucker. Dies war angesichts der technologischen Entwicklung längst überfällig und schließt also eine in der Praxis schmerzlich verspürte Lücke.

Des Weiteren sieht der neue Art. 16 (3) – wiederum entsprechend den jüngsten Neuerungen im Markenrecht – vor, dass Ein- und vor allem Durchfuhr auf der Grundlage eines in der EU eingetragenen Designs auch dann verhindert werden können, wenn das Erzeugnis nicht in der Europäischen Union verbleiben soll, mit der Ausnahme – die wiederum der Ausnahme im Markenrecht entspricht –, dass eine Durchfuhr nicht verhindert werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass das Erzeugnis im Bestimmungsland nicht untersagt werden könnte.

Die neue Vermutung der Rechtsgültigkeit in Art. 17 des Richtlinienvorschlages ist schon der Klarheit halber sinnvoll, auch wenn sie in der Praxis möglicherweise nicht viel verändern wird.

Unverändert sehen Art. 16 (früher 12) des Vorschlags für eine Designrichtlinie und Art. 19 des Vorschlags für eine Designverordnung ein ausschließliches Recht zu Gunsten des Inhabers eines Designs vor, der also wie bei anderen gewerblichen Schutzrechten Herstellung, Anbieten, Inverkehrbringen usw. eines designverletzenden Produkts vollständig untersagen kann. Dies ist allerdings möglicherweise insofern problematisch, als ein Design das gesamte Erzeugnis, also ein vollständiges Produkt erfasst, auch wenn das verletzte Design möglicherweise nur einen Teil des Erzeugnisses betrifft. Der uneingeschränkte Verbotsanspruch kann so zu unverhältnismäßigen Ergebnissen führen, gerade bei Durchsetzung im einstweiligen Verfügungsverfahren. Es ist deshalb zu erwägen, ob – vergleichbar § 139 Abs. 1 S. 3 und 4 PatG – eine Verhältnismäßigkeitsausnahme auch im Designrecht eingefügt werden sollte. Jedenfalls sollte noch einmal darüber nachgedacht werden, ob auch im Designrecht am Automatismus des Verbotsanspruchs unbedingt festgehalten werden muss.

2.6. Die im alten Art. 13, jetzt Art. 18 des Richtlinienvorschlages vorgesehenen Beschränkungen der Rechte aus dem Design enthalten als einzige wirkliche Neuerung die ausdrückliche Erlaubnis von Handlungen, die das Design zeigen oder verwenden, zu Zwecken der Kommentierung, Kritik oder Parodie. Angesichts der zum Teil deutlichen Parallelen zum Urheberrecht und des möglicherweise gleichzeitigen Schutzes eines Erzeugnisses oder Erscheinungsbilds durch Urheberrecht einerseits und Design andererseits war diese Ergänzung notwendig – anderenfalls wäre eine Handlung z. B. zur Kommentierung oder als Parodie zwar nach dem Urheberrecht erlaubt gewesen, könnte jedoch nach Designrecht untersagt werden. Diese musste sinnvollerweise vermieden werden.

Art. 19 setzt sodann die sog. Ersatzteil- und Reparaturklausel in eine dauerhafte Regelung für die neue Richtlinie um. Die Regelung gibt im Wesentlichen die bisherige Kompromiss-Übergangslösung wieder: Danach wird ein eingetragenes Design, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, dann nicht geschützt, wenn das Design des Bauelements von der Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses abhängt und das Design nur verwendet wird, um das komplexe Erzeugnis zu reparieren oder in seine ursprüngliche Erscheinungsform zurückzusetzen. Allerdings ist, wenn diese Einrede greifen soll, stets erforderlich, dass der Hersteller oder Verkäufer des entsprechenden (nachgebauten) Bauelements den Verbraucher klar und sichtbar auf dem Erzeugnis oder in sonst geeigneter Form über den Ursprung seines Bauteils, d. h. darüber informiert, dass es sich z. B. nicht um ein Original handelt. Um hier Härten im nationalen Recht zu vermeiden, sieht die Richtlinie eine Übergangsfrist vor. Da das deutsche Recht eine entsprechende Regelung in § 40a Designgesetz bereits kennt, ist dies – jedenfalls hierzulande – nicht relevant.

Art. 21 führt nunmehr zwingend auch für das nationale Recht ein Vorbenutzungsrecht ein, das der bislang schon bestehenden Regelung in Art. 22 GGV entspricht. Wiederum ist dieser Gleichlauf mehr als sinnvoll – es war schon bislang nicht verständlich, weshalb ein Dritter gegenüber einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, jedoch nicht gegenüber einem eventuell identisch bestehenden nationalen Recht Vorbenutzungsrechte geltend machen konnte.

2.7. Die Neueinführung eines Registersymbols, eines Buchstaben (D), für eingetragene Designs kann durchaus sinnvoll sein, um Dritte über den Bestand eingetragener Schutzrechte zu informieren. Da allerdings der Schutz nicht von der Beifügung des Symbols abhängt, wird sich zeigen müssen, ob und welche Bedeutung dies in der Praxis überhaupt erlangen kann.

2.8. Des Weiteren sieht der Richtlinienvorschlag vor allem nunmehr auch für das nationale Designrecht die Möglichkeit einer aufgeschobenen Bekanntmachung vor (Art. 30 des Vorschlages). Dies entspricht der unter Geltung der GGV bestehenden Rechtslage für Gemeinschaftsgeschmacksmuster und ist als zwingende Vorgabe überaus sinnvoll, um eine weitere Harmonisierung zu erreichen und vor allem in der Praxis zu vermeiden, dass ein Muster auf EU-Ebene aufgeschoben veröffentlicht werden kann, während es auf nationaler Ebene sogleich veröffentlicht werden muss. Im deutschen Recht gibt es die Aufschiebung der Bekanntmachung bereits in § 21 Designgesetz.

3. Vorschlag für eine Designverordnung

Wie erwähnt, will der Vorschlag für eine Designrichtlinie das nationale Recht auch insofern weiter harmonisieren, als eine Reihe aus der GGV bekannter Vorschriften (Vorbenutzungsrecht, aufgeschobene Bekanntmachung und weitere) nunmehr durch die Richtlinie ebenfalls zwingend durch die Mitgliedsstaaten vorzusehen sind. Demgegenüber enthält der Verordnungsvorschlag weniger Neuerungen, nämlich – neben der Aktualisierung der Terminologie – eine der Richtlinie entsprechende Definition der Begriffe Geschmacksmuster bzw. Design und Erzeugnis, eine wiederum der Richtlinie entsprechende Klarstellung des Schutzgegenstandes (Art. 18a des Vorschlags), d. h. die Klarstellung, dass nur sichtbare Elemente Schutz genießen, und eine Klarstellung des Umfangs der Rechte aus einem eingetragenen Geschmacksmuster, insbesondere – wiederum der Richtlinie entsprechend – gegenüber 3D-Drucktechnologien. Auch der Vorschlag für eine Designverordnung wird durch eine Schranke zur Referenznutzung, Kritik und Parodie ergänzt. Die neue Reparaturklausel in der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (Art. 20a neu) entspricht inhaltlich wiederum derjenigen der Richtlinie.

4. Ausblick

Insgesamt sind sowohl der Vorschlag einer EU-Designverordnung als auch der Vorschlag einer neuen Designrichtlinie inhaltlich sinnvoll, um die Harmonisierung des Designrechts innerhalb der Europäischen Union weiter voranzubringen und vor allem eine größere Parallelität zwischen bestehenden nationalen und Unionsdesignrechten herzustellen. Angesichts der Dauer der bisherigen Reformdiskussion sollten dabei aber insbesondere die Details gut bedacht und ggf. nochmals überarbeitet werden. Dazu gehört vor allem die Einbeziehung von Logos in den Schutzbereich (dazu vorstehend unter 2.1) und die Frage nach dem Automatismus eines Verbotsausspruches (dazu vorstehend unter 2.5).
