

Designrechte: Scharfes Schwert oder stumpfe Waffe?

*Patentanwalt Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing.
Alexander Bulling*



Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg
12. Juli 2023

Überblick

1. Nachbau / Fälschung
2. Grundlagen
 - Design und Erzeugnis
 - Schutz und Schutzzumfang
 - 2 Fallbeispiele
3. Anmeldung eigener Designs
 - Erfordernisse
 - Einzel- und Sammelanmeldungen
 - Farbigkeit
 - Disclaimer
 - alternierende Designs
4. Schutzzumfang maximieren
 - 3 Fallbeispiele
5. Fazit

1. Nachbau Luxusprodukte



Quelle: Watch it! 1/2007 Magazin stern

1. Nachbau Konsumgüter



Links Original: Nyta UG, Karlsruhe, DE

Rechts Plagiat: Licht-Design Skapetze GmbH & Co. KG, Simbach, DE

(Quelle: <https://www.plagiarius.com/index.php?ID=35>)



Links Original: Ledlenser GmbH & Co. KG, Solingen, DE

Rechts Plagiat: Vertrieb: u.a. über Stels Solutions Sp. z o.o., Polen

(Quelle: <https://www.plagiarius.com/index.php?ID=53>)

1. Nachbau Gebrauchsgütern



Kärcher Hochdruckreiniger "HD 6/15 C" und
sein chinesischer Twin
(Quelle: <https://www.plagiarius.com/index.php?ID=25>)



Links Original: Haaga Kehrsysteme GmbH, Ebersbach, DE
Rechts Plagiat: Artred Smart Tech Co., Ltd., China
(Quelle: <https://www.plagiarius.com/index.php?ID=35>)

1. Nachbau Investitionsgüter



Links Original: ERSA Reflowlötanlage HOTFLOW 3/20, ERSA GmbH Wertheim, Deutschland

Rechts Plagiat: ZSW US-800 Reflowlötanlage, ZSW, China

1. Nachbau / Fälschung

Patentämter der G7 wollen gemeinsam gegen Produktfälschungen vorgehen

Die Patentämter der G7-Industrienationen wollen gemeinsam verstärkt gegen Produktpiraten und Fälscher vorgehen. Darauf haben sich die Behördenchefs bei einer Online-Konferenz in München geeinigt. Fälschungen und Produktpiraterie seien internationale Phänomene, die eine effektivere und stärker koordinierte Antwort verlangten, heißt es in der von Bundesjustizministerium und Deutschem Patent- und Markenamt (DPMA) veröffentlichten Erklärung.

Gefälschte Waren als Gefahr für Gesundheit und Sicherheit

Beteiligt sind neben Deutschland die Weltorganisation für geistiges Eigentum, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Die Behördenchefs warnten, dass gefälschte Waren nicht zuletzt gefährlich für Gesundheit und Sicherheit sein können. Als Beispiel nannten sie gefälschte Corona-Impfstoffe, Corona-Testkits und Schutzausrüstungen. "Gerade in den Industriestaaten verursacht Produktpiraterie großen wirtschaftlichen Schaden", sagte DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer. "Nahezu jede Branche ist davon betroffen."

5,8% aller Einfuhren in EU sind gefälschte Produkte

Ganz aktuelle Daten gibt es nicht, aber laut einer Studie des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurden im Jahr 2019 weltweit gefälschte Waren für 412 Milliarden Euro verkauft, ein Anteil von 2,5% am Welthandel. In der EU lag demnach der Anteil gefälschter Produkte mit 5,8% aller Einfuhren noch einmal mehr als doppelt so hoch. Unternehmen und Fachleute für das Urheberrecht beklagen seit Jahren, dass ein Großteil der Fälschungen in China hergestellt wird. Am häufigsten beschlagnahmt werden laut DPMA gefälschte Markenschuhe, gefolgt von Bekleidung, Lederwaren, elektronischen Geräten und Kosmetika. Doch auch gefälschte Produkte mit großen Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken würden in großem Umfang gefälscht angeboten, etwa Arzneimittel und Autoteile.

Patentamts-Präsidentin rät zur Vorsicht bei Online-Einkäufen

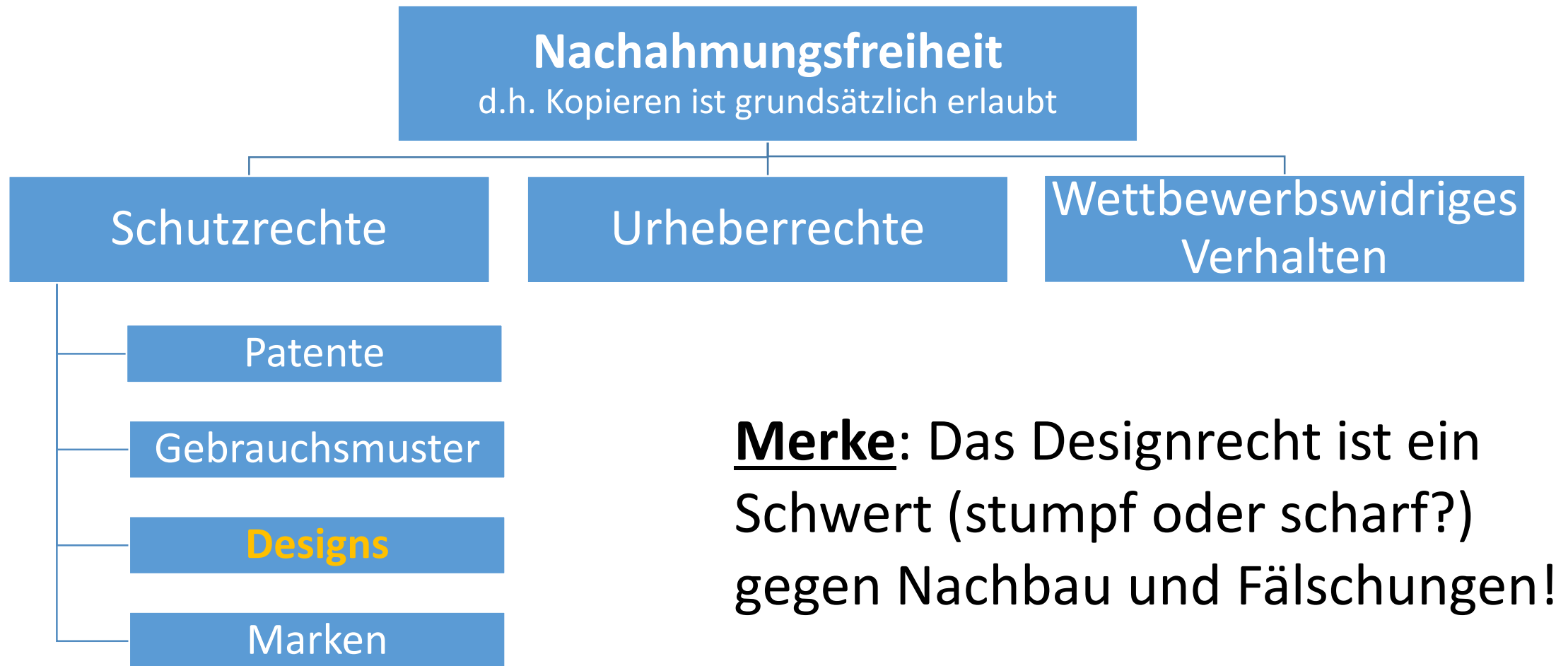
Patentamts-Präsidentin Rudloff-Schäffer appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, den Kampf gegen Fälschungen und Produktpiraterie auch beim Weihnachtseinkauf zu unterstützen: "Seien Sie aufmerksam, wenn Sie Ihre Weihnachtsgeschenke online kaufen." Leider stellten sich allzu verlockende Angebote manchmal als Fälschung heraus. "Den Schaden haben Sie als Verbraucher und die vielen wirklich innovativen Unternehmen."

Redaktion beck-aktuell, 12. Dez 2022 (dpa).

5,8% Fälschungen,
d.h. von 20 Produkten
ist eines gefälscht!

Quelle: 12. Dez 2022,
<https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/patentaemter-der-g7-wollen-gemeinsam-gegen-produktfaelschungen-vorgehen>

1. Nachbau - eigentlich erlaubt?

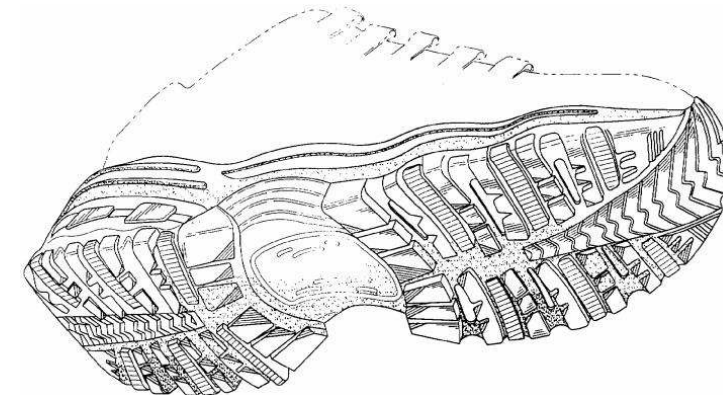
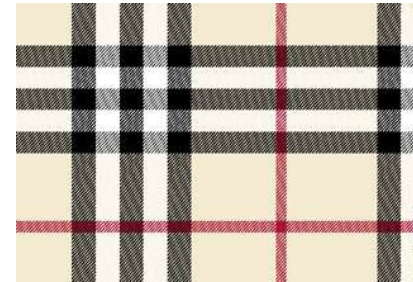


Überblick

1. Nachbau / Fälschung
2. Grundlagen
 - Design und Erzeugnis
 - Schutz und Schutzzumfang
 - 2 Fallbeispiele
3. Anmeldung eigener Designs
 - Erfordernisse
 - Einzel- und Sammelanmeldungen
 - Farbigkeit
 - Disclaimer
 - alternierende Designs
4. Schutzzumfang maximieren
 - 3 Fallbeispiele
5. Fazit

2. Design und Erzeugnis (§1 DesignG)

- ein **Design** ist 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;
- ein **Erzeugnis** ist jeder industrielle oder handwerkliche **Gegenstand**, einschließlich Verpackung, Ausstattung, grafischer Symbole und typografischer Schriftzeichen sowie von Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen



2. Was ist geschützt? (§ 37(1) DesignG)

Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

What you see is what you get!

2. Schutzzumfang (§ 38(2) DesignG)

Der Schutz erstreckt sich auf jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen **Gesamteindruck** erweckt.

Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird der Grad der **Gestaltungsfreiheit** des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs berücksichtigt.

Der Grad der **Gestaltungsfreiheit** selbst hängt insbesondere von **Musterdichte** und **Gestaltungsvorgaben** ab:

große Gestaltungsfreiheit → größerer Schutz

geringe Gestaltungsfreiheit → geringer Schutz

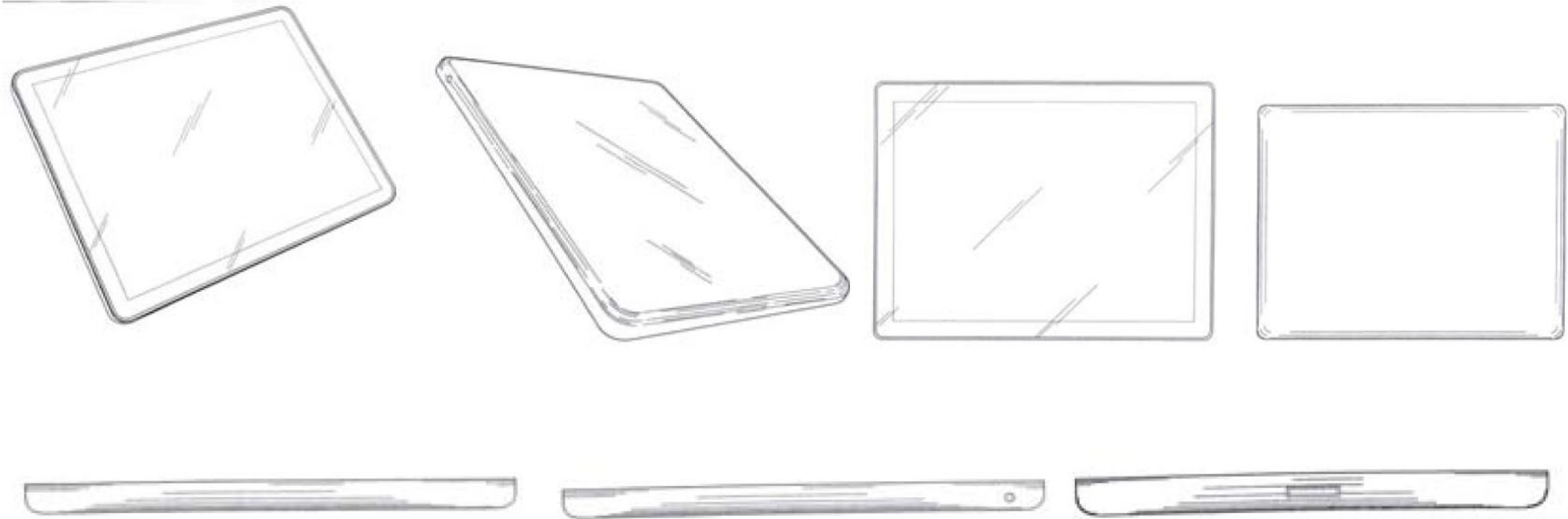
2. Fallbeispiel 1

Designstreit Apple vs. Samsung in 2011



2. Fallbeispiel 1

Designstreit Apple vs. Samsung 2011



Apple's EU-Design RCD - 000181607

2. Fallbeispiel 1

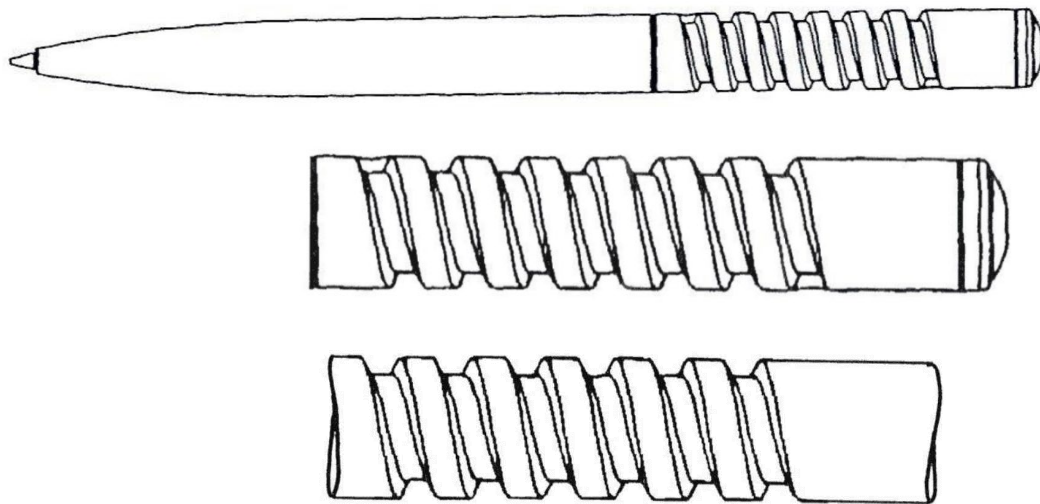
Designstreit Apple vs. Samsung 2011

- **LG Düsseldorf:**
Designverletzung bejaht
- **OLG Düsseldorf:**
Designverletzung verneint, weil anderer Gesamteindruck:
 - kein einteiliges Gehäuse
 - Andere Eckenausbildung: bogenförmiger, klammerartiger Verlauf der Ecken





2. Fallbeispiel 2 Schreibgeräte (BGH GRUR 2011, 112)



„intermediate portion of writing utensil“



Das Design eines Teils eines Erzeugnisses ist selbständig schutzfähig (§1 Nr. 1 DesignG). Bei der Prüfung des übereinstimmenden Gesamteindrucks ist auch bei der angegriffenen Ausführungsform nur der Spiralteil zugrunde zu legen; Verletzung bejaht.

Überblick

1. Nachbau / Fälschung
2. Grundlagen
 - Design und Erzeugnis
 - Schutz und Schutzzumfang
 - 2 Fallbeispiele
3. Anmeldung eigener Designs
 - Erfordernisse
 - Einzel- und Sammelanmeldungen
 - Farbigkeit
 - Disclaimer
 - alternierende Designs
4. Schutzzumfang maximieren
 - 3 Fallbeispiele
5. Fazit

3. Anmeldung eigener Designs

Erfordernisse

- Wiedergabe des Designs, max. 7 Ansichten
- Erzeugnisangabe
- ggfs. Beschreibung



RCD No. 002319392-0001 (25.04) (Stools steps) Owner: CDH GROUPE (société par actions simplifiée)



RCD No. 002327015-0001 (12.11) (Bicycle frames) Owner: Marcin, Kacper Hajek



RCD No 002325456-0001

3. Anmeldung eigener Designs

Einzel- und Sammelanmeldungen

- Sammelanmeldung für mehrere unterschiedliche Designs (EUIPO: unbegrenzte Anzahl in der selben Klasse; DPMA: max. 100, unabhängig von der Klasse)
- Die einzelnen Designs können unabhängig voneinander behandelt werden
- Ansprüche können aus einzelnen Designs geltend gemacht werden, ebenso Lizenzvergaben, Verzichte, Bekanntmachungen etc.
- Spätere Teilung möglich
- Vorteil Sammelanmeldung: Günstigere Gebühren

3. Anmeldung eigener Designs

Farbigkeit

- **Schwarz-weiße graphische Darstellung***:
 - Bei der Verletzungsprüfung ist die angegriffene Form grundsätzlich von der farblichen Gestaltung zu abstrahieren
 - Frage der Übereinstimmung des Gesamteindrucks der Muster ist anhand einer einheitlichen Farbgebung zu beantworten.
 - Aber: wenn beim angegriffenen Muster **Kontrastfarben** Verwendung finden kann dies zu einem abweichenden Gesamteindruck führen

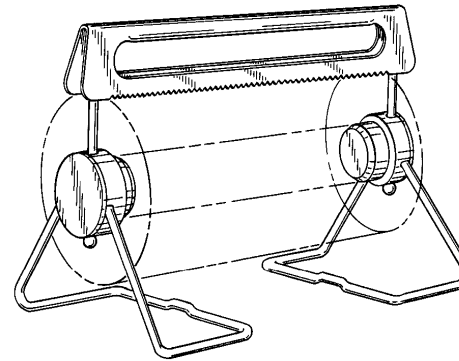
(*BGH GRUR 2011, 1112 Rn. 52 – Schreibgeräte, sowie: OLG Frankfurt am Main GRUR-RS 2021, 38362 Rn. 45 – Tellerschleifgerät; OLG Frankfurt am Main GRUR-RS 2016, 05170 Rn. 29 – Schutzhülle; OLG München GRUR-RS 2016, 130613 Rn. 22 – Schuhsohlen; OLG Frankfurt am Main BeckRS 2015, 11017 Rn. 36 – Gefächertes Federdesign)

3. Anmeldung eigener Designs

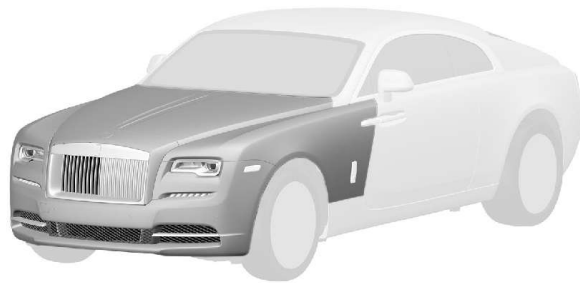
Disclaimer

Visuelle Disclaimer zum Ausschluss von Merkmalen:

- gestrichelten Linien
- Farbschattierungen
- Grenzlinien
- Unschärfen



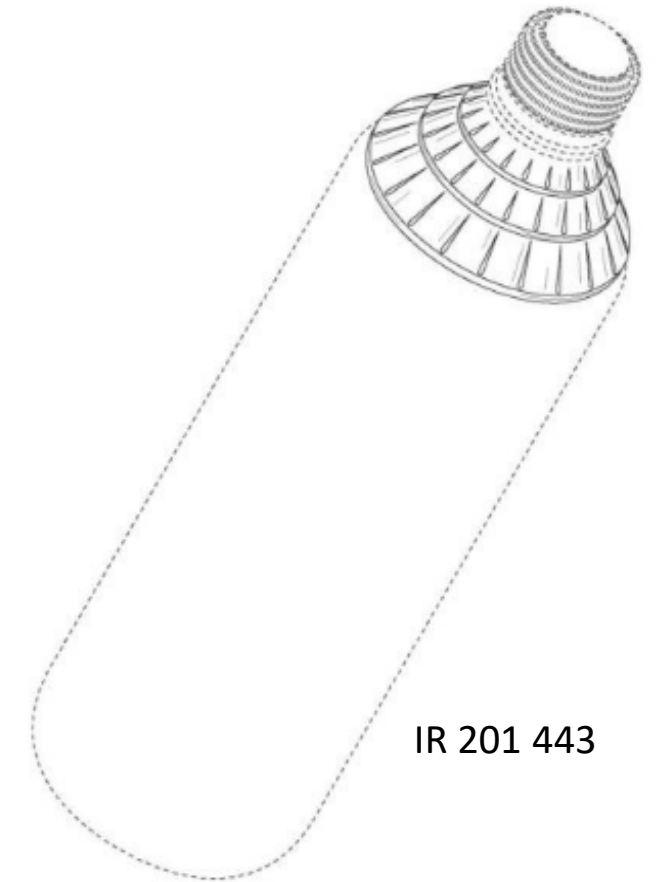
USPTO Design patent application guide



RCD 3502574-0001



Color shading RCD 8634380-0002



IR 201 443

3. Anmeldung eigener Designs

Disclaimer

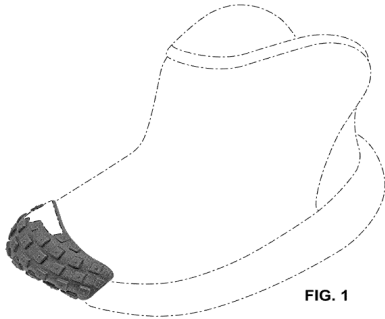


FIG. 1

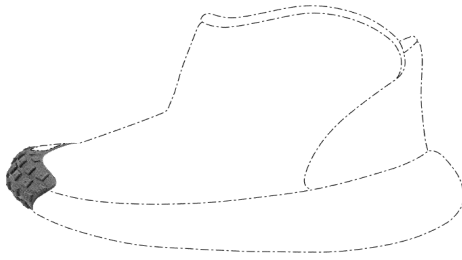


FIG. 2



FIG. 3

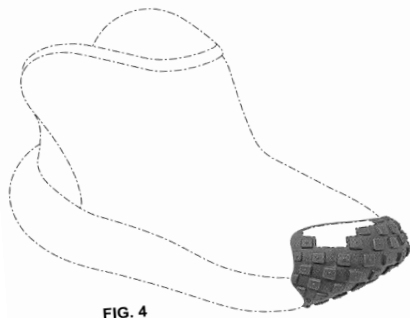


FIG. 4

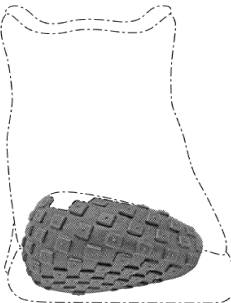


FIG. 5

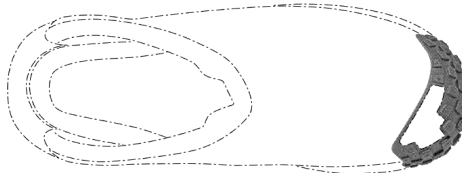


FIG. 6

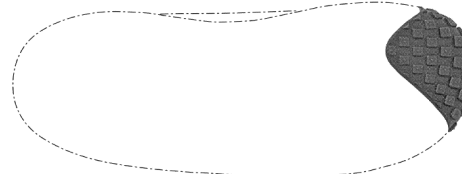


FIG. 7

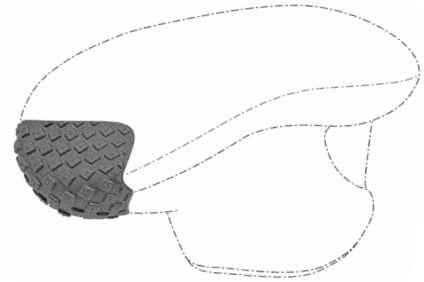
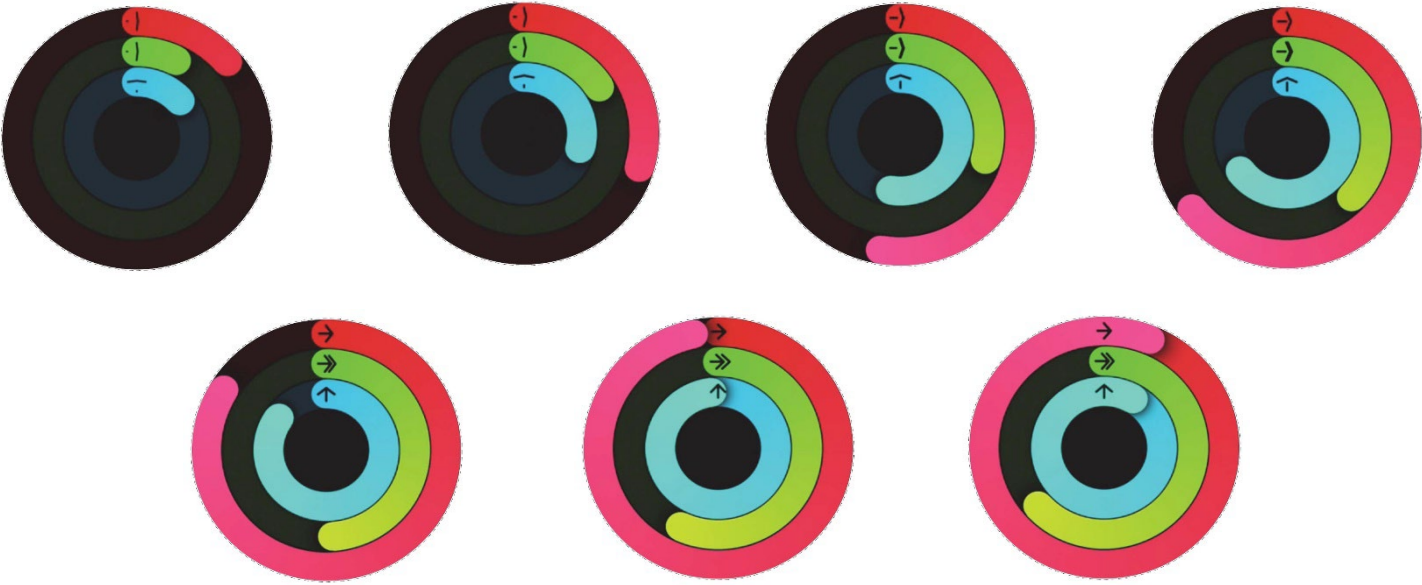


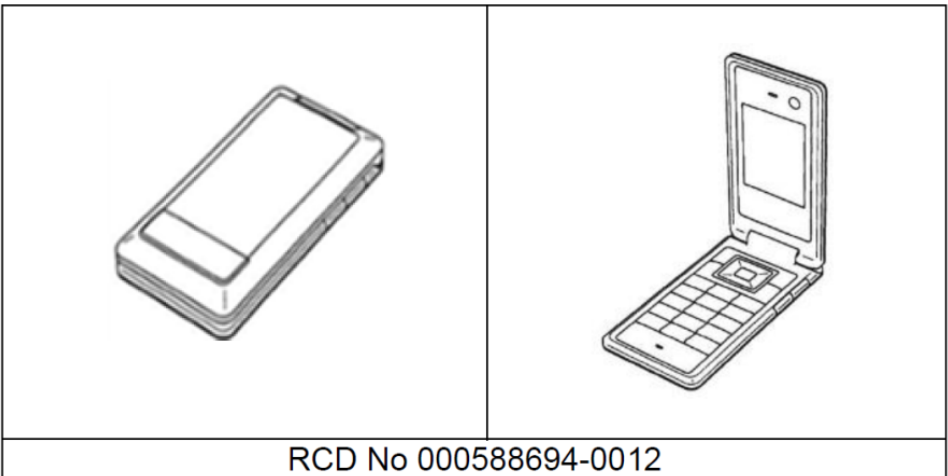
FIG. 8

US D 984,789 S

3. Anmeldung eigener Designs alternierende Designs



RCD 2765396-0009 "Animated Graphical User Interfaces"



RCD No 000588694-0012

Überblick

1. Nachbau / Fälschung
2. Grundlagen
 - Design und Erzeugnis
 - Schutz und Schutzzumfang
 - 2 Fallbeispiele
3. Anmeldung eigener Designs
 - Erfordernisse
 - Einzel- und Sammelanmeldungen
 - Farbigkeit
 - Disclaimer
 - alternierende Designs
4. Schutzzumfang maximieren
 - 3 Fallbeispiele
5. Fazit

4. Schutzbereich maximieren

durch Sammelanmeldung mit ...

- unterschiedlichen Abstrahierungsstufen des Designs
- unterschiedlichen Varianten/ Alternativen
- ausgewählten/ wesentlichen Teilabschnitten des Designs* und
- unterschiedlichen/ alternierenden Positionen,
- ggfs. unter Verwendung von visuellen Disclaimern

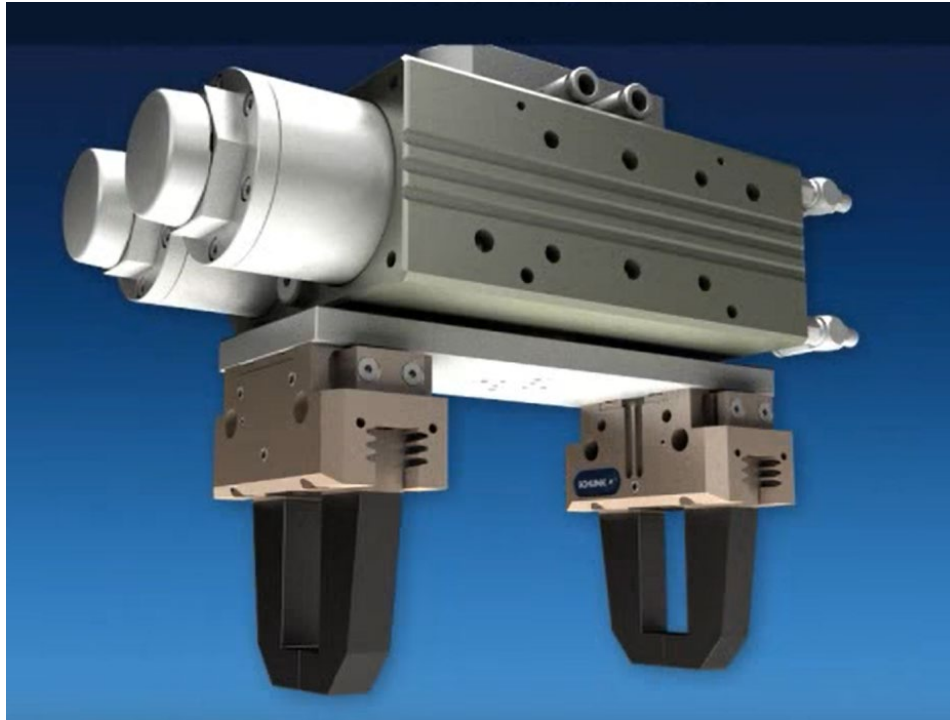
... jeweils unter Berücksichtigung des maßgeblichen Formenschatzes!

*BGH Schreibgeräte, GRUR 2011, 1112; EuGH Front Kit, GRUR 2021, 1523



4. Fallbeispiel 1: Schwenkeinheit

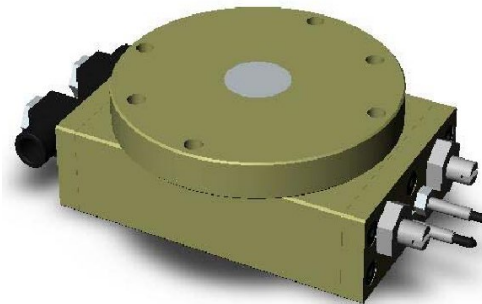
Abstrahierung der Erscheinungsform





4. Fallbeispiel 1: Schwenkeinheit

Analyse Formenschatz und Ermittlung Unterscheidungsmerkmal

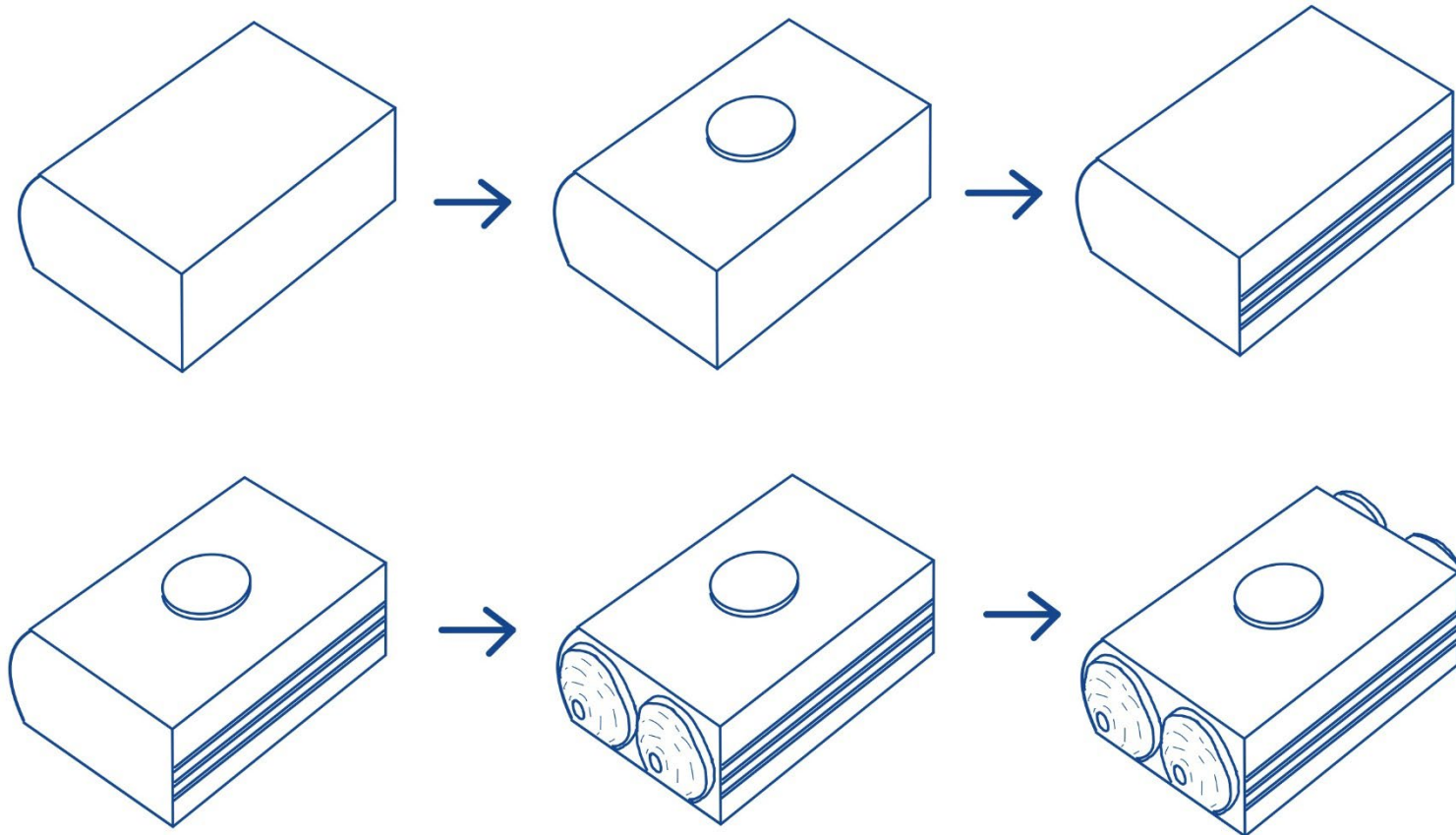


Unterscheidungsmerkmale:

- Buchrückenartige Grundform
- eingelassener Schwenkteller
- 3 Rillen an der geraden Seite
- 4 Rillen an der gewölbten Seite
- Form der Abdeckkappen

4. Fallbeispiel 1: Schwenkeinheit

Abstrahierungsstufen und Sammelanmeldung; beliebig viele weitere Kombinationen von Merkmalen möglich



4. Fallbeispiel 2: Lötstation mit Ablage

Abstrahierung und
Variantenbildung, um
Schutzumfang zu maximieren



GGM [008654115](#) – Sammelanmeldung mit 7 Mustern

4. Fallbeispiel 2: Lötstation mit Ablage

Analyse Formenschatz und Unterscheidungsmerkmale



Hakko_Lötstation_FX951



Weller_Lötstation_WT10122



JBC_Ablageständer_DI_D2



Quick_Lötstation_TS1200A



Metcal_Lötstation_PS-900



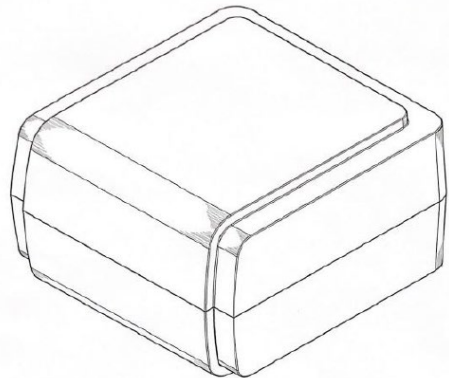
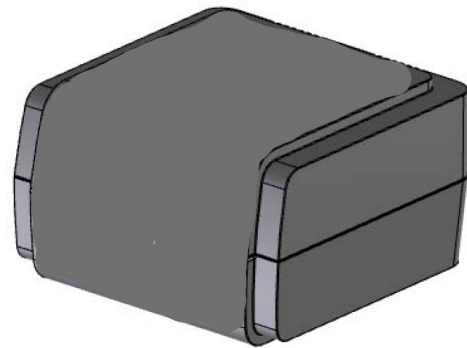
JBC_Lötstation_CD2E020



JBC_Lötstation_DI_D2

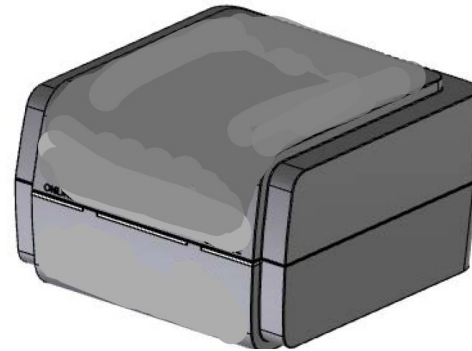
4. Fallbeispiel 2: Lötstation - Abstrahierung in 3 Designs

Design 1: Grundgehäuse mit Einband

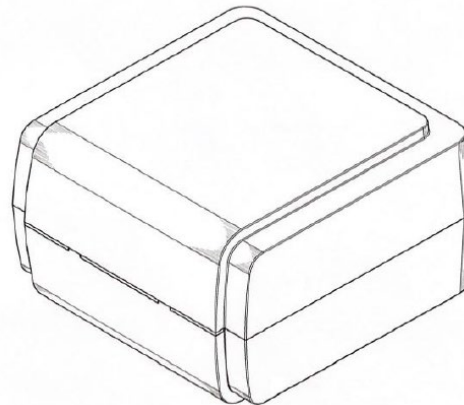


1:1.000

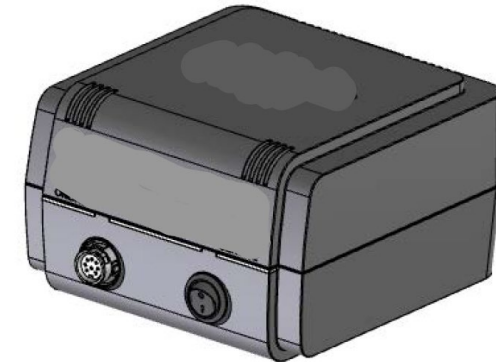
Design 2: Grundgehäuse mit Einband und LEDs



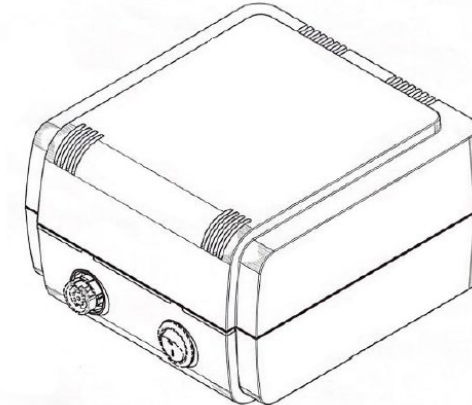
2002.1



Design 3: Grundgehäuse mit Einband, LEDs und Details

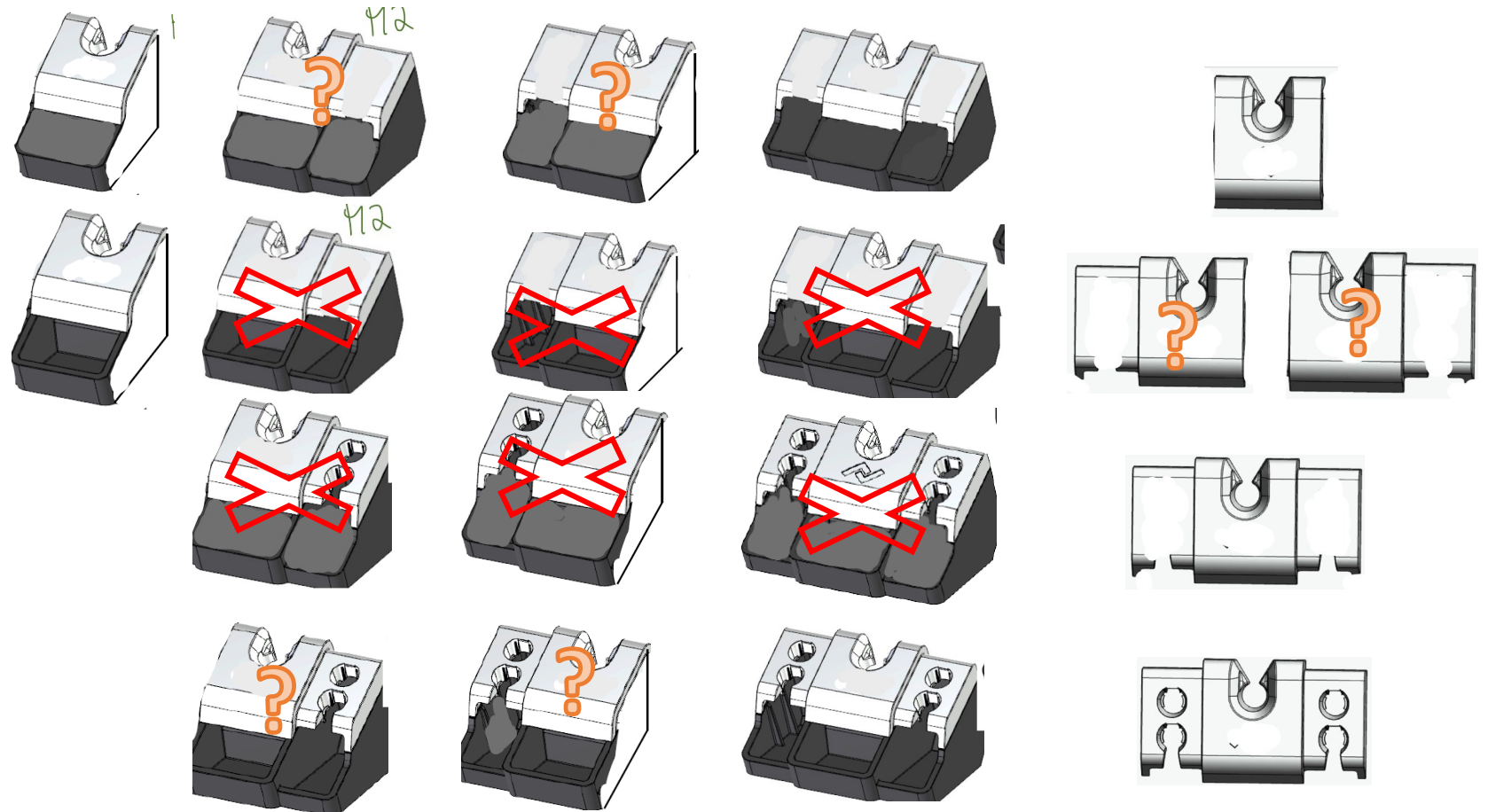


3003.1



4. Fallbeispiel 2: Lötstation

Welche Variante der Ablage?

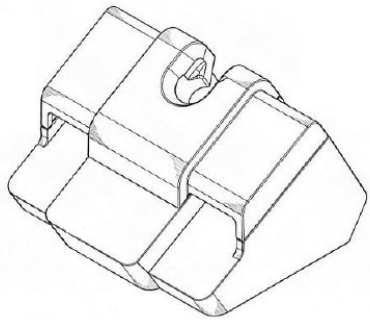


4. Fallbeispiel 2: Lötstation

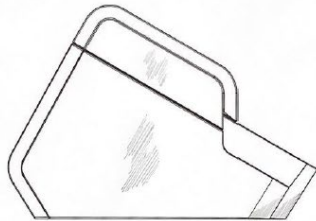
Design 1: Symmetrisch
ohne Ablageöffnungen

Design 2: Symmetrisch mit
Ablageöffnungen

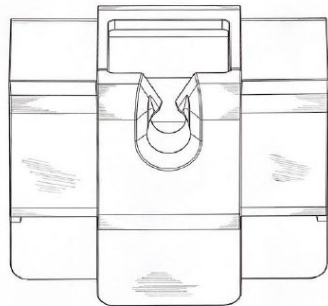
0005.1



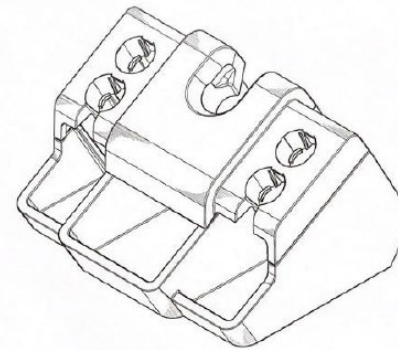
0005.4



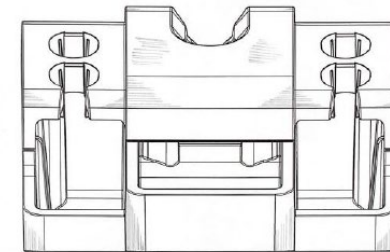
0005.5



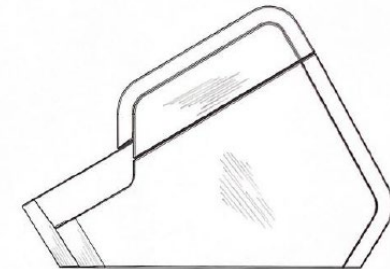
0004.1



0004.2



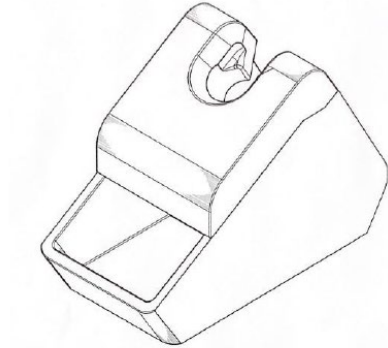
0004.3



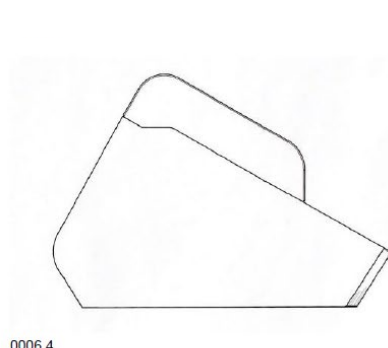


4. Fallbeispiel 2: Lötstation

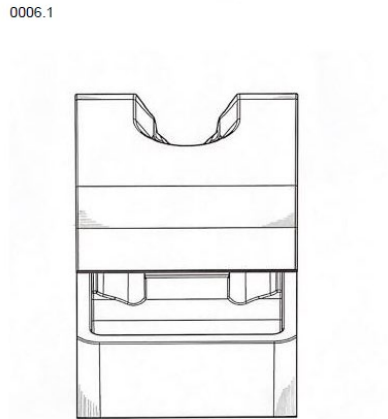
Design 3: Mittelteil mit offenem Fach



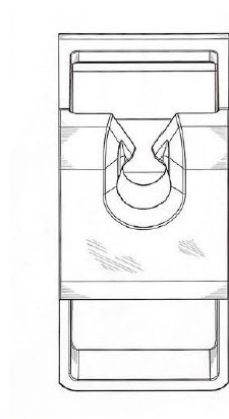
0006.1



0006.4

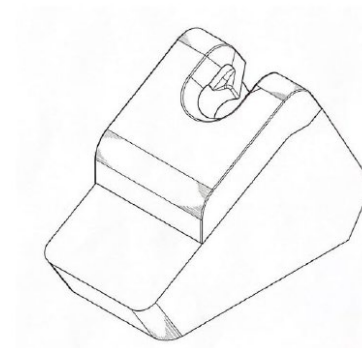


0006.2

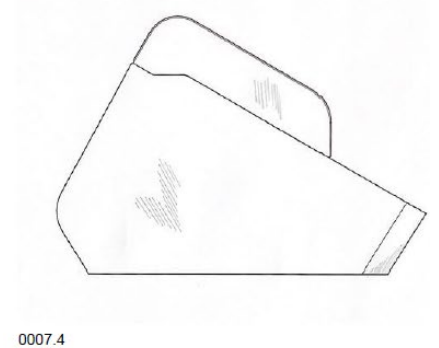


0006.5

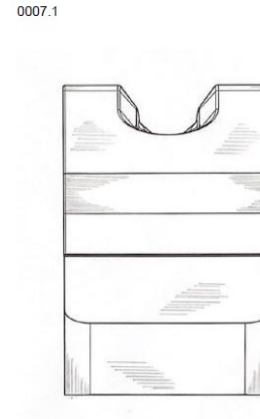
Design 4: Mittelteil mit geschlossenem Fach



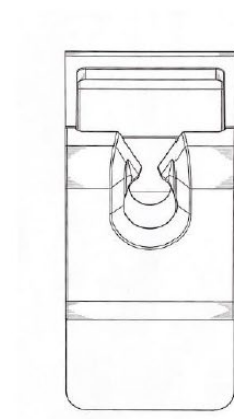
0007.1



0007.4

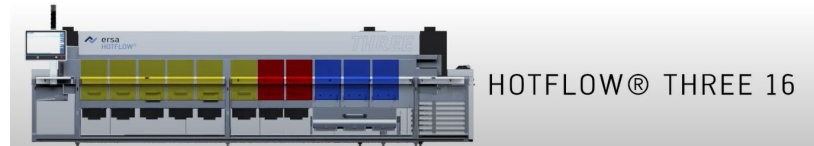
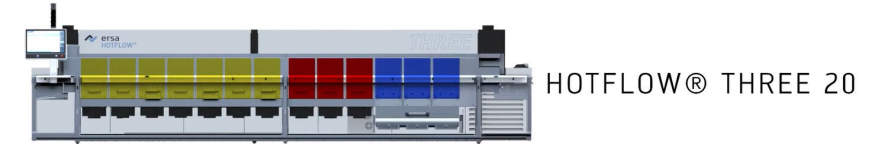


0007.2



4. Fallbeispiel 3: Lötanlage

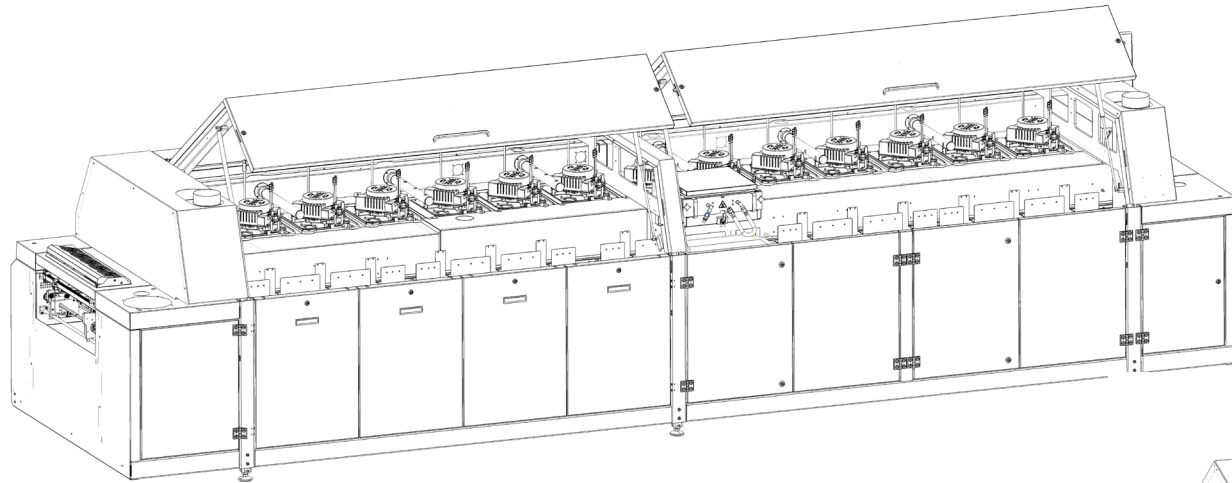
Zustände und Teilabschnitte einer
Reflowlötanlage



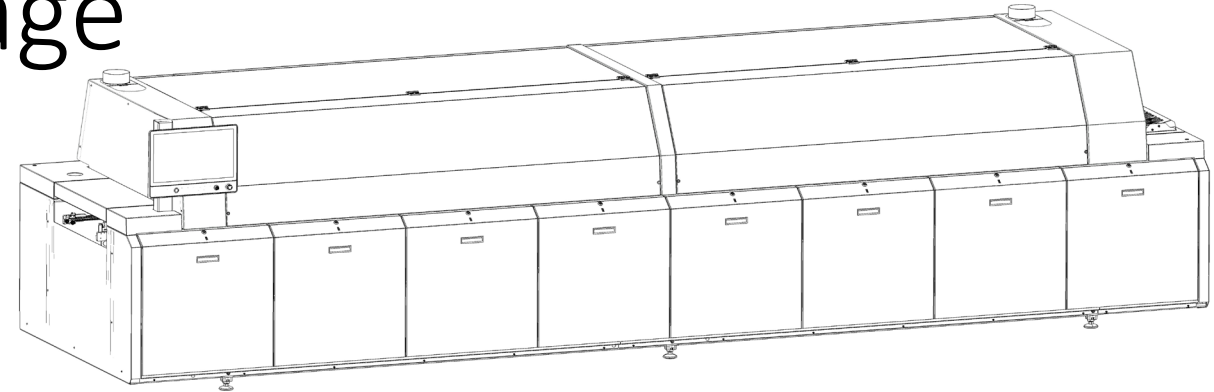
[GGM 008740666](https://www.gm.com/008740666)

Produktvideo https://www.youtube.com/watch?v=B_vYuYwSATk - YouTube

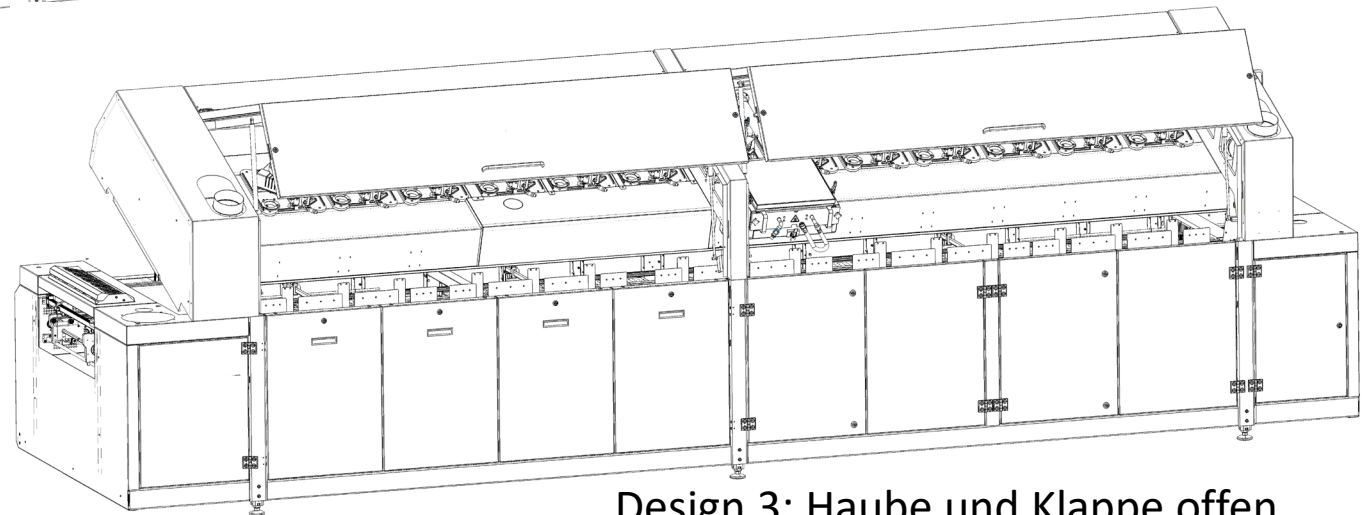
4. Fallbeispiel 3: Lötanlage



Design 2: Klappe offen

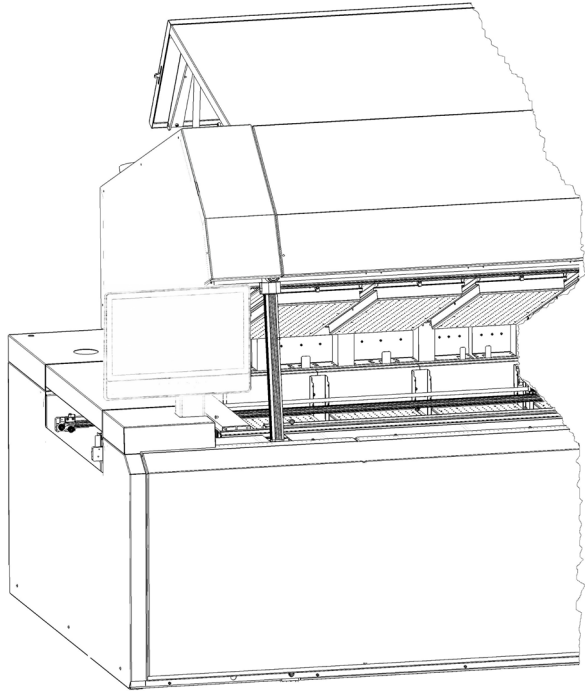


Design 1: Maschine geschlossen

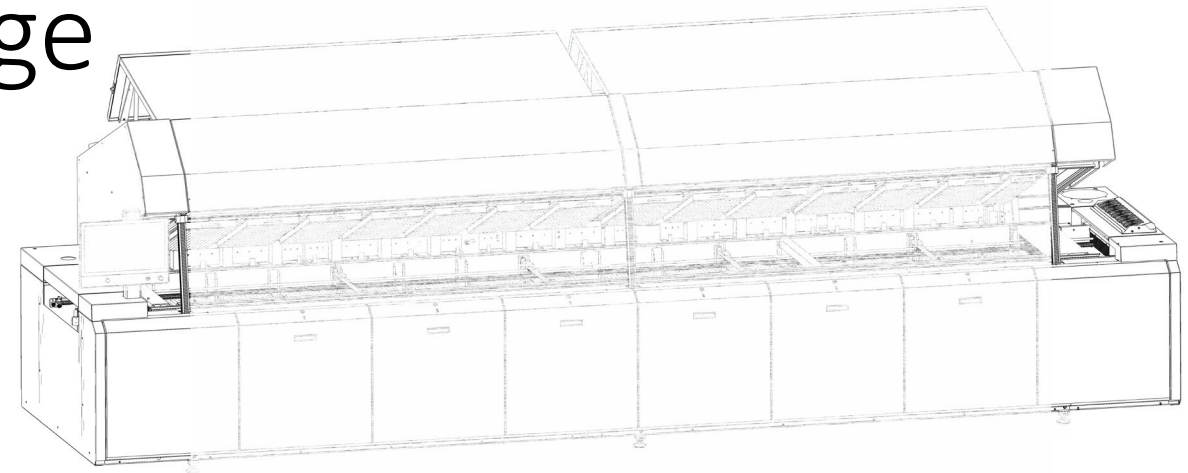


Design 3: Haube und Klappe offen
(jeweils mehrere Ansichten)

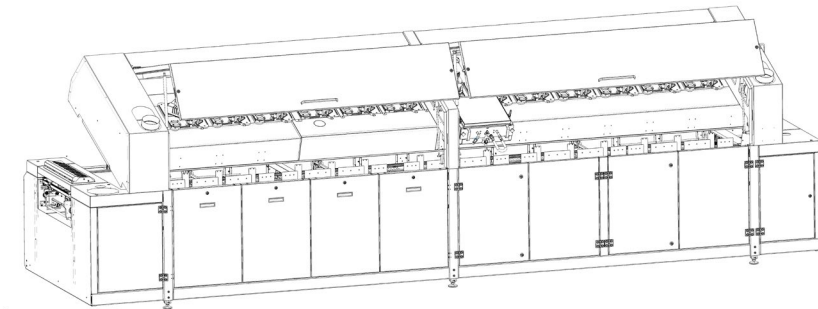
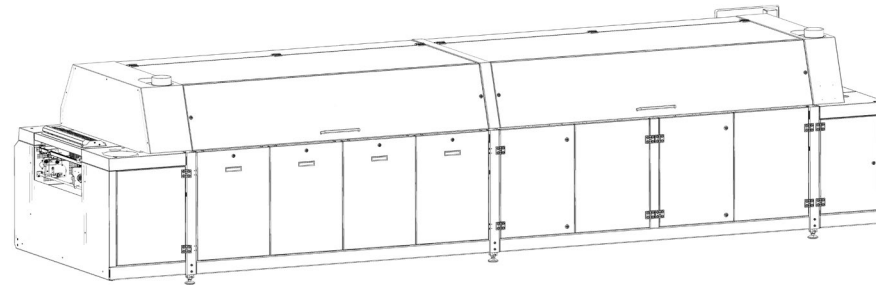
4. Fallbeispiel 3: Lötanlage



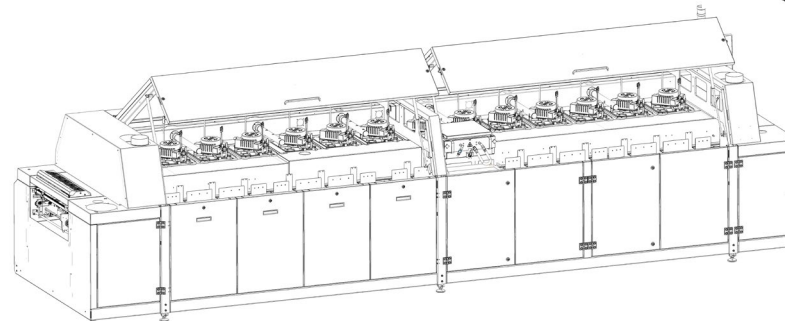
Design 5: Einlaufabschnitt



Design 4: Mittelteil unscharf

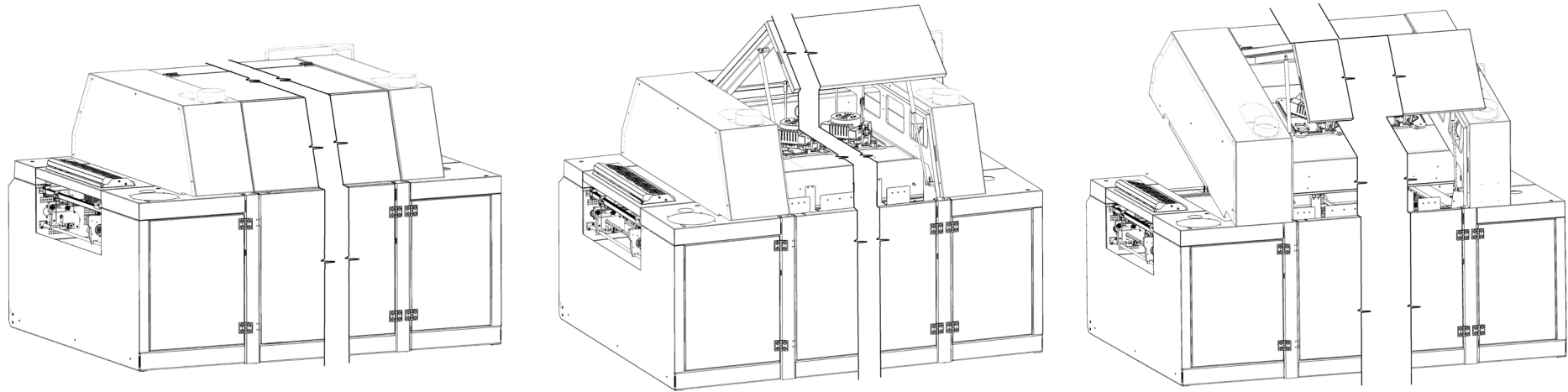


Design 6: Maschine alternierend



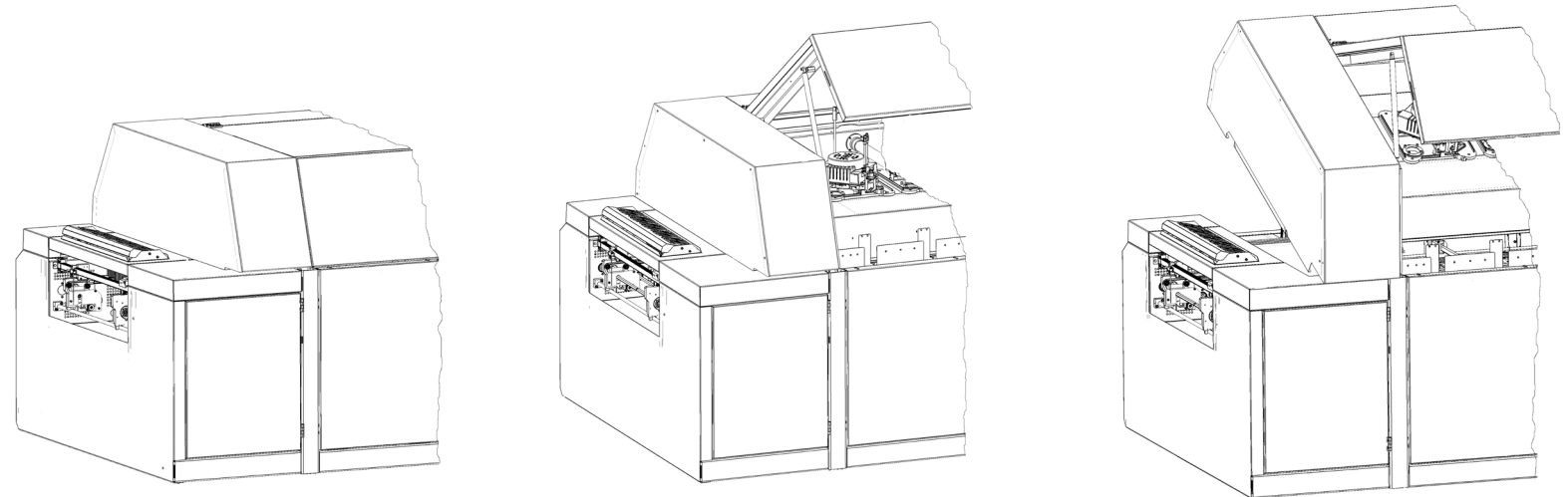
(jeweils mehrere Ansichten)

4. Fallbeispiel 3: Lötanlage



Design 7: alternierender Ein- und Auslauf

Design 8: alternierender Einlauf
(jeweils mehrere Ansichten)



Überblick

1. Nachbau / Fälschung
2. Grundlagen
 - Design und Erzeugnis
 - Schutz und Schutzzumfang
 - 2 Fallbeispiele
3. Anmeldung eigener Designs
 - Erfordernisse
 - Einzel- und Sammelanmeldungen
 - Farbigkeit
 - Disclaimer
 - alternierende Designs
4. Schutzzumfang maximieren
 - 3 Fallbeispiele
5. **Fazit**

5. Fazit: Design, scharfes Schwert oder stumpfe Waffe?

Es kommt darauf an ...

... welchen Schutzzumfang das Design gewährt...

... und das hängt maßgeblich davon ab, was als zu schützendes Design sichtbar wiedergegeben ist!

5. Fazit:

Design, scharfes Schwert oder stumpfe Waffe?

Also: Schutzzumfang des sichtbar wiedergegebenen Designs optimieren, durch

Sammelanmeldung, mit insbesondere

- unterschiedlichen **Abstrahierungsstufen** des Designs
- unterschiedlichen **Varianten/ Alternativen**
- ausgewählten/ prägenden **Teilabschnitten** des Designs und
- unterschiedlichen/ **alternierenden Positionen**,
- unter Verwendung von **visuellen Disclaimern**,

jeweils unter Berücksichtigung des maßgeblichen Formenschatzes!

Vielen Dank!

Noch Fragen? Dann gerne melden!

bulling@dreiss.de

0711-2489380



Prof. Dr. Alexander Bulling

Patentanwalt

European Patent Attorney

European Trademark and Design Attorney

European Patent Litigator

Partner

DREISS Patentanwälte PartG mbB

Friedrichstraße 6

70174 Stuttgart

bulling@dreiss.de - www.dreiss.de

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling

studierte Maschinenbau an der Universität Stuttgart und Gewerblichen Rechtsschutz an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er zum Dr. jur. promoviert wurde. Er ist seit 1999 als Patentanwalt in Stuttgart tätig. Seit 2004 lehrt Herr Bulling Patent-, Marken und Designrecht an der Universität Stuttgart, wo er 2011 zum Honorarprofessor ernannt wurde. Er ist unter anderem Autor des Studienskriptes Grundlagen des Designrechts der Fernuniversität Hagen und Mitautor des Handbuchs Designrecht in Deutschland und Europa. Er ist Mitglied des GRUR Fachausschusses Designrecht, dessen Vorsitz er von 2016 bis März 2023 inne hatte.