

Bulling · Langöhrig · Hellwig · Müller · Ell

Designschutz in Deutschland und Europa mit USA, Japan, China und Korea

Von

Prof. Dipl.-Ing. Dr. jur. Alexander Bulling
Patentanwalt, Stuttgart
Honorarprofessor der Universität Stuttgart

Dipl.-Ing. Angelika Langöhrig
Patentanwältin, Stuttgart

Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Tillmann Hellwig
Patentanwalt, Stuttgart

Dipl.-Ing. Roland Müller
Patentanwalt, Stuttgart

Dipl.-Ing. Patrick Ell
Patentanwalt, Stuttgart

5. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2022

Vorwort zur fünften Auflage

Bei der in weiten Teilen überarbeiteten und aktualisierten Neuauflage blieb der bewährte Aufbau gegenüber den Voraufgaben unverändert.

Ausgehend von der Voraufgabe wird in der nunmehr vorliegenden 5. Auflage die seit Juli 2017 ergangene Rechtsprechung berücksichtigt. Diesbezügliche und weitere Änderungen und Neuerungen werden wie gewohnt in der gebotenen Ausführlichkeit erläutert.

Die Informationen über das Designrecht in den USA, in Japan, China und Korea in englischer Sprache wurden aktualisiert, wobei die einzelnen Kapitel im Aufbau einander angeglichen sind.

Auch das sich zunehmender Beliebtheit erfreuende Anmeldeverfahren nach dem Haager Musterabkommen (Genfer Fassung) wird nunmehr ausführlicher und praxisbezogen erläutert.

Wie auch bei den vorherigen Auflagen verbinden die Autoren mit der Neuauflage die Hoffnung, dass auch diese Auflage ihren festen Platz in der Handbibliothek des Praktikers findet.

Stuttgart, im August 2021

Die Autoren

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur fünften Auflage.....	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXI
A. Einführung	1
B. Schutzrechtsformen: Eingetragene und nicht eingetragene Designs	3
C. Materielles Designrecht	5
I. Der Schutzgegenstand	5
1. Design und Erscheinungsform	5
2. Erzeugnis	6
3. Komplexes Erzeugnis und »Set of Article«.....	11
4. Ausblick	12
II. Schutzvoraussetzungen	13
1. Neuheit	13
2. Eigenart	17
3. Sichtbarkeit von Bauelementen eines komplexen Erzeugnisses	30
4. Nicht schutzfähige Gegenstände	38
a) Öffentliche Ordnung und guten Sitten	38
b) Zeichen von öffentlichem Interesse	38
c) Technisch bedingte Merkmale	38
d) Verbindungsteile	41
e) Verbindungselemente eines modularen Systems.....	41
f) Computerprogramme	42
g) Erzeugnisfreie Erscheinungsformen	42
5. Zum Schutz von Elementen eines Designs	42
III. Umfang, Beginn und Dauer des Schutzes	44
1. Schutzgegenstand und Auslegung	44
2. Schutzzumfang	46
2. Beginn und Schutzdauer nicht eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster	57
3. Beginn und Schutzdauer eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster.....	59
4. Beginn und Schutzdauer deutscher Designs	59
IV. Neuheitsschonfrist	60
V. Schutz grafischer Benutzeroberflächen und animierter Designs	62
VI. Designs mit alternierenden Positionen.....	79
VII. Reparaturteile	81
1. EU-Richtlinie 98/71/EG	81
2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	82
3. Deutschland	84
4. Weitere EU-Länder, USA und Japan.....	86
VIII. Rechtsinhaber	87
1. Berechtigter Anmelder	87
2. Übertragung und Rechtsnachfolge	88

Inhaltsverzeichnis

3.	Anmeldung durch Nichtberechtigten	88
IX.	Wirkung des Designs	89
1.	Rechte aus dem Design	89
2.	Vorbenutzungsrecht	91
3.	Lizenzen	92
X.	3D-Druck und Design	92
1.	Einführung	93
2.	Der 3D-Druckprozess	94
3.	CAD-Daten	95
4.	Ausnahmen und Schutzschranken	96
5.	Verletzungshandlungen	98
6.	Fazit und Ausblick	100
XI.	Künstliche Intelligenz und Design	100
1.	Beispiele von KI-Designs	101
2.	Technischer Hintergrund	101
3.	Gesetzliche Regelungen	103
4.	Argumente für und gegen die Schutzfähigkeit von KI-Designs	104
5.	Ausblick	106
D.	Neues deutsches Designrecht für Altmuster	107
I.	Neues Recht für Designs	107
II.	Geschmacksmuster nach dem Erstreckungsgesetz	108
E.	Das Anmeldeverfahren	109
I.	Einreichung der Anmeldung	109
1.	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	109
2.	Deutsche Designs	109
II.	Erfordernisse der Anmeldung	110
III.	Sammelanmeldungen	116
IV.	Gebühren	117
1.	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	117
2.	Deutsche Designs	118
V.	Priorität	119
1.	Auslandspriorität	119
2.	Ausstellungspriorität	122
VI.	Weiterleitung von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen durch das DPMA	123
F.	Das Eintragungsverfahren	124
I.	Formalprüfung	124
II.	Eintragungshindernisse	125
III.	Rücknahme oder Änderung der Anmeldung	125
IV.	Weiterbehandlung	126
V.	Eintragung	126
VI.	Bekanntmachung	127
1.	Bekanntmachung	127
2.	Aufschiebung der Bekanntmachung	127
a)	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	128
b)	Deutsches Design	129

VII. Änderung von Angaben im Register	130
VIII. Berührung eines eingetragenen Designs	130
G. Formelles Verfahrensrecht	132
I. Allgemeine Verfahrensgrundsätze.	132
1. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	132
2. Deutsche Designs	132
II. Entscheidungen, Zustellung	133
III. Fristen, Wiedereinsetzung	134
1. Fristenberechnung	134
2. Wiedereinsetzung	135
IV. Sprachen des Amtes.	136
1. Sprache des DPMA und des BPatG	136
2. Sprachenregelung beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster.	137
V. Vertretung	138
1. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	138
2. Deutsche Designs	139
VI. Kosten beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster	139
1. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	139
2. Deutsche Designs	140
VII. Register- und Akteneinsicht.	141
1. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	141
2. Deutsche Designs	141
VIII. Verlängerung	142
1. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	142
2. Deutsche Designs	143
IX. Organisation	143
1. Organisation des EUIPO	143
2. Organisation des DPMA	144
H. Beendigung des Designschutzes.	147
I. Beendigung des Schutzes durch Zeitablauf	147
II. Verzicht auf das Design	148
1. Verzicht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	148
2. Kein Verzicht auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	150
3. Verzicht auf ein deutsches Design	150
III. Zur Nichtigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern und Designs	152
IV. Nichtigkeitsklärung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern	153
1. Antrag auf Nichtigkeitsklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters	153
2. Nichtigkeitsklage gegen ein nicht eingetragenes GGM	158
3. Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters	158
4. Nichtigkeitsgründe	159
5. Aktivlegitimation	160
6. Beitritt des Inhabers eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einen Rechtsstreit Dritter	161

Inhaltsverzeichnis

7.	Entscheidungen über die Rechtsgültigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters und deren Wirkung	161
V.	Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit von Designs	162
1.	Antrag auf Nichtigkeitsklärung eines eingetragenen Designs	162
2.	Der Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens vor der Designabteilung	165
3.	Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit vor dem Designgericht	166
4.	Nichtigkeitsgründe	167
5.	Aktivlegitimation	168
6.	Beitritt eines Dritten	169
7.	Entscheidungen über die Nichtigkeit eines Designs und deren Wirkungen	169
VI.	Vergleich der Nichtigkeitsgründe von GGV und DesignG	170
I.	Verletzungsverfahren Gemeinschaftsgeschmacksmuster	172
I.	Zuständigkeit	172
1.	Sachliche und örtliche Zuständigkeit	172
2.	Internationale Zuständigkeit	174
3.	Ergänzende Vorschriften zur Zuständigkeit nationaler Gerichte	176
II.	Anwendbares Recht	176
III.	Verletzungsklagen	177
1.	Vermutung der Rechtsgültigkeit und Einreden	177
2.	Sanktionen bei Rechtsverletzungen	178
3.	Beschränkung der Rechte aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster	179
4.	Aussetzung des Verfahrens	180
5.	Kosten des mitwirkenden Patentanwalts	181
6.	Erteilung der Vollstreckungsklausel für Kostenentscheidungen	181
7.	Erschöpfung	181
8.	Verjährung	182
IV.	Berufung und weitere Rechtsmittel	182
V.	Parallele Klagen aus Gemeinschaftsgeschmacksmustern und nationalen Designs	182
VI.	Verhältnis zu anderen Schutzformen nach nationalem Recht	183
J.	Verletzungsverfahren deutsches Design	184
I.	Zuständigkeit	184
II.	Anwendbares Recht	184
III.	Verletzungsklagen	184
1.	Vermutung der Rechtsgültigkeit und Einreden	184
2.	Sanktionen bei Rechtsverletzungen	185
3.	Beschränkung der Rechte aus dem Design	187
4.	Aussetzung des Verfahrens	187
5.	Kosten des mitwirkenden Patentanwalts	189
6.	Erschöpfung	189
7.	Verjährung und Herausgabeanspruch	189
IV.	Berufung und weitere Rechtsmittel	189
V.	Streitwertbegünstigung	190

K. Typografische Schriftzeichen	191
L. IR-Designs nach dem Haager Musterabkommen	194
I. Vertragsfassungen und Vertragsstaaten	194
II. Anmerkungen zur Londoner und Haager Fassung	200
III. Neuerungen der Genfer Fassung	201
IV. Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Fassung	204
V. Beitritt Deutschlands zur Genfer Fassung	206
1. Zum Gesetz zu der Genfer Akte	206
2. Zum Geschmacksmusteränderungsgesetz	207
VI. Besonderheiten in den Mitgliedsstaaten aufgrund von Mitteilungen (»declarations«) der Mitgliedsstaaten	209
1. Möglichkeit der Hinterlegung von Sammelanmeldungen/ Einheitlichkeit	209
2. Anspruch	210
3. Benennungsgebühr	210
4. Eid/eidliche Versicherung	210
5. Entwerfer als Anmelder	210
6. Information Disclosure Statement	210
7. Bestimmte Ansichten des Designs erforderlich	211
8. Gemeinsames Amt für mehrere Vertragsstaaten	211
VII. Besonderheiten in Mitgliedsstaaten	211
1. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in Japan	212
2. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in Kanada	213
3. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in Marokko	216
4. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in Russland	216
5. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in der Schweiz	218
6. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in Tunesien	219
7. Besonderheiten bei IR-Designanmeldungen in den USA	219
M. Das US-amerikanische Design Patent	222
I. Introduction	222
II. Designs Entitled to Protection	222
III. Designs Not Entitled to Protection	230
IV. Filing Requirements and Strategies	234
V. Design Patent Examination	243
VI. Design Patent Infringement	244
VII. Damages	248
VIII. Conclusion	248
N. Das Japanische Designgesetz	249
I. Designs Eligible for Protection under the Design Law	249
1. Definition of a Design under the Design Law	249
2. Designs Eligible for Design Registration (Registration Requirements)	250
a) Industrial applicability	250
b) Novelty	250
c) Designs that could not easily have been created	251
3. Exceptions to lack of novelty of design	251
4. Designs which Lack Grounds of Registrability	252

Inhaltsverzeichnis

a)	Designs liable to contravene public order or morality.	253
b)	Designs liable to give rise to confusion with respect to articles connected with any other person's business	253
c)	Designs composed of only shapes indispensable to secure the functions of an article	253
5.	First-to-file Rule	253
II.	Assessment of Identicalness/Similarity of Design	254
1.	Identicalness of design	255
2.	Similarity of design	255
3.	Methods of assessing similarity of design	255
III.	Systems Unique to the Design Law	256
1.	Partial Design	257
2.	Related Design	257
3.	Secret Design	258
4.	Design for a set of articles.	259
5.	Design which has movable elements.	260
IV.	Applications claiming priority right based on the Paris Convention.	260
V.	Alternative Kinds of Design Application	260
1.	Division of design application.	260
2.	Conversion to design application	261
3.	New application for design as amended	261
VI.	Application and Registration Procedure.	261
1.	Application Process.	261
2.	Examination	262
3.	Amendment	262
4.	Registration	262
5.	Publication	263
6.	Appeal trial against Examiner's Decision of Refusal.	263
VII.	International Design Application Based on the Geneva Act of the Hague Agreement	263
VIII.	Registered Design Right	264
1.	Term of design right	264
2.	Design invalidation trial	264
IX.	Effect of Design Right	264
X.	Infringement of Design Right	264
1.	Injunctions	265
2.	Right to claim compensation for damage	265
3.	Criminal penalty.	265
O.	Das Chinesische Design Patent	266
I.	Introduction	266
II.	Substantive requirements.	267
1.	Unprotectable Designs	267
a)	Contrary to the laws of the State	267
b)	Contrary to Social Morality	267
c)	Detrimental to Public Interest	267
d)	Designs of two-dimensional printed goods serving mainly as indicators.	267

e)	Designs elements of which (shape, pattern and colors) are indefinite	268
f)	Designs of component(s) of combination products where the component(s) cannot be sold or used independently	268
g)	Designs with only common geometric shapes or patterns.	269
h)	Work belonging wholly to the field of fine arts, calligraphy or photography	269
i)	Graphical User Interfaces (hereinafter »GUIs«) per se.	270
j)	Designs of GUIs of conventional products that are irrelevant to human-computer interaction.	270
2.	Novelty.	271
3.	Non-Prejudicial Disclosures	272
a)	First Exhibited at an International Exhibition Sponsored or Recognized by the Chinese Government	272
b)	Made Public at a Prescribed Academic or Technological Meeting.	272
c)	Disclosed by another Person without the Consent of the Applicant.	273
4.	Inventiveness (Significantly Different)	273
a)	Circumstances where lack of significant difference can be found	273
b)	Design space	276
5.	Conflict with any prior legal rights of any other person	278
6.	Representing a design clearly	280
7.	Other important issues	282
III.	Filing a Design Application	282
1.	Minimum requirements for filing a design application	282
2.	Application form	283
3.	Drawings or photographs	283
a)	Views.	284
b)	Preparation of drawings or photographs.	286
4.	Brief description.	287
a)	Product name	287
b)	Usage.	288
c)	Essential features	288
d)	Representative view	290
e)	Other necessary statements.	290
5.	Partial design	290
6.	Multiple designs in one application	291
a)	Similar designs of the same product.	291
b)	Multiple designs of »products in a set«.	292
7.	Priority claiming.	293
8.	Official fees.	295
9.	Electronic filing (e-filing)	296
10.	GUI product design	296
a)	Products with dedicated user interface	297
b)	Products with general operating system interface	297
c)	Products with application user interface.	297

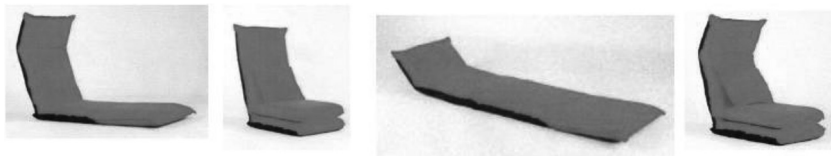
Inhaltsverzeichnis

d)	Products with web application	298
e)	Products with icon	298
f)	Usage of a GUI product not clearly explained	301
g)	GUI design area not clearly indicated	302
h)	Tendency of a dynamic GUI to change not clearly explained	302
IV.	Examination and Grant procedures	303
1.	Examination procedure	303
a)	Office action	303
b)	Notification on correction of deficiencies	304
2.	Amendment	307
3.	Grant and registration procedure	308
4.	Term of protection	308
V.	Infringement and Invalidation of Design Patent	308
1.	Protection scope of design patent	309
2.	Enforcement of design patents	312
3.	Evaluation report	315
4.	Discovery/Evidence Collection	316
5.	Preliminary injunction	316
6.	Damages	316
7.	Official court fee	317
8.	Defense	318
VI.	Outlook	321
P.	Das Koreanische Geschmacksmuster	322
I.	Introduction	322
II.	Substantive Requirements	322
1.	Unprotectable Designs	322
2.	Industrial Applicability	323
3.	Novelty and Non-Obviousness	323
III.	Filing a Design Application	324
1.	Documents to be Submitted	325
a)	Application	325
b)	Drawings of the Design	325
c)	Certified Copy of the Priority Application	327
d)	Power of Attorney	327
e)	Deadline for submission	327
2.	Formality Examination	327
3.	First-to-File Rule	328
IV.	Examination	328
1.	Substantial Examination System (SES) and Partial-Substantial Examination System (PSES)	328
2.	Requirements for Registrations under SES	329
3.	Requirements for Registration under PSES	330
4.	Examination	330
5.	Publication and Post-grant Opposition	331
6.	Response to an Office Action	331
7.	Appeal and Trail	331
V.	Systems Related to Application	331

1.	Introduction	331
2.	Exception to Loss of Novelty	332
3.	Request for Early Publication	332
4.	Request for Accelerated Examination	332
5.	Divisional Application	333
VI.	Design Registration	333
1.	Registration Fee	333
2.	Design Right	333
3.	Scope of Design Protection.	334
VII.	Infringement and Countermeasures.	334
1.	Infringement of Design Right.	334
2.	Measures to prevent infringement of design rights by third parties in advance.	335
a)	Related Designs	335
b)	Secret Design.	335
c)	Indication of Design Registration	335
d)	Publication of Applications	336
3.	Measures against Infringement of Design Rights.	336
VIII.	Unique Korean Design System	337
1.	Introduction	337
2.	Related Design	338
3.	Multiple Design	338
4.	Design for a Set of Articles	338
5.	Secret Design	339
6.	Design for a Part of an Article.	339
7.	GUI Design	339
8.	Font Design	340
IX.	Outlook	340
Q.	Marke und Design	341
I.	Älteres Design und jüngere Marke.	343
II.	Jüngeres Muster und ältere Marke	344
R.	Unlauterer Wettbewerb und Design	346
S.	Urheberrecht und Design	354
T.	Grenzbeschlagnahme	361
Anhänge	363
Anhang 1:	Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ..	365
Anhang 2:	Durchführungsverordnung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	420
Anhang 3:	Gebührenverordnung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster	480
Anhang 4:	Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz).	489

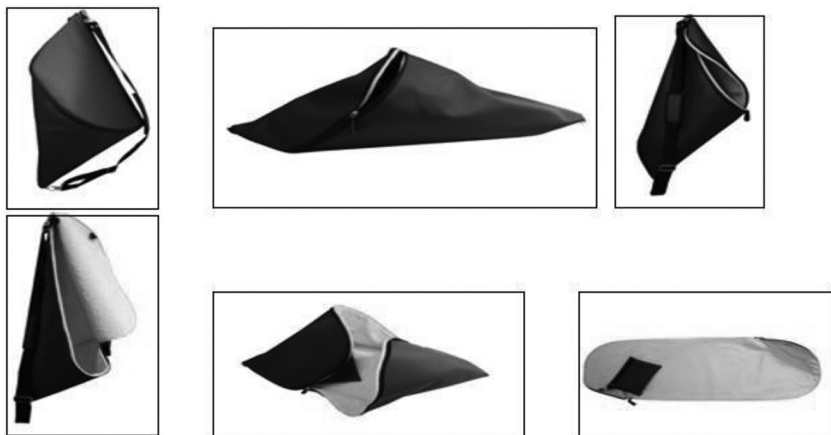
Inhaltsverzeichnis

Anhang 5:	Designverordnung (DesignV)	531
Anhang 6:	Gebührenverzeichnis	545
Anhang 7:	Übersicht Eurolocarno	548
Anhang 8:	Amtliche deutsche Übersetzung der Genfer Fassung vom 2.7.1999 (Genfer Akte) des Haager Abkommens vom 6.11.1925 über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle vom 11.1.2016	555
Anhang 9:	Amtliche deutsche Übersetzung der gemeinsamen Ausführungsordnung zu den Fassungen des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle von 1999 und 1960 sowie der Neufassung der amtlichen deutschen Übersetzung hierzu vom 11.1.2016 in der Fassung vom 1. Februar 2021	582
Anhang 10:	Konkordanzliste GGV, GGDV und GGGebV.....	624
Anhang 11:	Konkordanzliste EU-Richtlinie 98/71EG, DesignG und DesignV.....	636
Anhang 12:	Zuständigkeiten der Landgerichte in Designsachen	643
Sachregister		645



GGM 000809470–0001

In manchen Fällen können unterschiedliche Konfigurationen zu unterschiedlichen Erzeugnissen führen, wie beispielsweise die Tasche, die in ein Handtuch verwandelt werden kann: 248



KR Design D20110100 (Taschen mit Handtuch und Geldbörse)

VII. Reparaturteile

1. EU-Richtlinie 98/71/EG

Gemäß Art. 3 Abs. 3 i. V. m Art 1 lit. c) der für die Harmonisierung maßgeblichen **EU-Richtlinie 98/71/EG** sind Einzelteile von komplexen Erzeugnissen, die aus mehreren Bauelementen bestehen und sich auseinanderbauen und wieder zusammenbauen lassen, dann schutzfähig, wenn das Einzelteil bei seiner bestimmungsgemäßen Verwendung sichtbar bleibt und selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt (vgl. dazu auch Rdn. 110 ff.). Insofern sind auch Einzelteile zu Reparaturzwecken (Reparaturteile) als grundsätzlich schutzfähig anzusehen. 249

- 250 In Art. 14 EU-Richtlinie 98/71/EG ist eine Sonderregelung in Form der sogenannten **Freeze-Plus-Lösung** für **Reparaturteile zur Herstellung der ursprünglichen Erscheinungsform** eines komplexen Erzeugnisses vorgesehen. Bis zu einer derzeit noch nicht erfolgten Änderung der Richtlinie können die Mitgliedsstaaten ihre bestehenden Rechtsvorschriften für derartige Reparaturteile entweder beibehalten oder eine Reparaturklausel zur Liberalisierung des Handels mit Reparaturteilen vorsehen.
- 251 Eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten konnte im Hinblick auf Ersatzteile bisher nicht erreicht werden. Daher blieb es auf diesem Gebiet vorerst bei unterschiedlichen nationalen Regelungen. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass eine Harmonisierung der europäischen Rechtslage in Kürze erfolgen wird, da Deutschland Ende 2020 die Liberalisierung für Ersatzteile eingeführt hat und Frankreich eine Liberalisierung in naher Zukunft beabsichtigt.¹³⁴

2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster

- 252 Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffend wurde die Übergangsbestimmung des Art. 110 GGV geschaffen. Danach wird vorläufig **kein** Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster für Muster oder Merkmale begründet, die als Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses im Rahmen einer Reparatur verwendet werden, um diesem wieder sein **ursprüngliches Erscheinungsbild** zu verleihen.
- 253 Reparaturteile, sogenannte **must-match** Teile, zeichnen sich im Gegensatz zu **must-fit** Teilen dadurch aus, dass sie nicht unbedingt technisch-funktionell zueinander passen müssen, aber aus ästhetischen Gründen nicht verschieden sein sollten. Hierunter fallen insbesondere **formgebende (abhängige) Teile**, wie beispielsweise die Kraftfahrzeugindustrie betreffend Stoßstangen, Kühlergrille, Motorhauben und Autotüren sowie andere Industrien betreffende Einzelteile und insbesondere Gehäuseteile.
- 254 Fraglich war, ob auch **ungebundene Bauteile**, also vom Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses **unabhängig Teile**, wie beispielsweise Fahrzeugfelgen, unter

¹³⁴ Der Entwurf des »loi d'orientation des mobilités«, der in seinem Artikel 110 darauf abzielte, den Schutz von Ersatzteilen durch die Einfügung der Reparaturklausel stark einzuschränken, wurde vom Verfassungsrat für ungültig erklärt (Entscheidung n°2019-794 vom 20. Dezember 2019). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die »Reparaturklausel« in naher Zukunft, aber wahrscheinlich nicht vor 2022, in das französische Gesetz eingeführt wird.

die Schutzschranke von Art. 110 GGV fallen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen entschied der EuGH, dass aus dem Wortlaut des Art. 110 Abs. 1 GGV folgt, das »die Abhängigkeit des geschützten Geschmacksmusters vom Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses nicht zu den in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen zählt.«¹³⁵ Demnach fallen auch ungebundene Teile wie Autofelgen, die farblich und in der Größe den Originalfelgen entsprechen, wenn die Verwendung der Felgen notwendig ist, um ein Kraftfahrzeug zu reparieren, das etwa aufgrund des Abhandenkommens der Originalfelgen oder deren Beschädigung schadhafte geworden ist, unter die Schutzschranke nach Art. 110 GGV.¹³⁶

Der Anbieter solcher Reparaturteile (im EuGH Fall Kraftfahrzeugfelgen), kann sich allerdings nur dann auf die Schutzschranke gemäß Art. 110 Abs. 1 GGV mit Erfolg berufen, wenn er **Sorgfaltspflichten** erfüllt. Gemäß dem EuGH obliegt es dem Hersteller und dem Anbieter, den nachgelagerten Benutzer mit einem klaren, gut sichtbaren Hinweis auf dem Erzeugnis, auf dessen Verpackung, in den Katalogen oder in den Verkaufsunterlagen darüber zu informieren, dass in die betreffende Felge ein Geschmacksmuster aufgenommen ist, dessen Inhaber er nicht ist, und dass diese Felge ausschließlich dazu bestimmt ist, mit dem Ziel verwendet zu werden, die Reparatur des Kraftfahrzeugs zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen. Der Hersteller und der Anbieter haben zudem mit geeigneten Mitteln, insbesondere vertraglicher Art, dafür zu sorgen, dass die nachgelagerten Benutzer die Felgen ausschließlich mit dem Ziel der Reparatur des Kraftfahrzeugs verwenden. Weiß der Hersteller oder der Anbieter, dass der nachgelagerte Benutzer die Felgen nicht ausschließlich mit dem Ziel der Reparatur des Kraftfahrzeugs verwendet, oder müssen Hersteller oder Anbieter dies bei Würdigung aller maßgeblichen Umstände vernünftigerweise annehmen, muss ein Verkauf unterbleiben.¹³⁷ 255

Erwähnenswert ist, dass ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, für das gem. Art. 110 kein Schutz besteht, nicht löschungsreif ist; ein Nichtigkeitsgrund liegt hier nicht vor, vgl. Rdn. 591. Ein Vorschlag für eine endgültige Änderung der GGV soll gleichzeitig mit der Vorlage der Änderungsvorschläge der Kommission im Hinblick auf Art. 14 der EU-Richtlinie 98/71/EG vorgelegt werden (Art. 110 Abs. 2 GGV). 256

135 EuGH GRUR 2018, 284 – Acacia; Vorinstanz OLG Stuttgart GRUR 2005, 308 – Autofelge und Revision zum BGH (I ZR 226/14).

136 BGH GRUR 2018, 1246 – Kraftfahrzeugfelgen II; nach Zurückverweisung aufgrund von EuGH GRUR 2018, 284 – Acacia.

137 BGH GRUR 2018, 1246 – Kraftfahrzeugfelgen II; nach Zurückverweisung aufgrund von EuGH GRUR 2018, 284 – Acacia.

3. Deutschland

- 257 Für Deutschland gilt folgendes: Gem. § 73 Abs. 1 DesignG können Rechte aus einem Design gegenüber Handlungen nicht geltend gemacht werden, die die Benutzung eines Bauelements zur Reparatur (Reparaturteils) eines komplexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ursprünglicher Erscheinungsform betreffen, wenn diese Handlungen nach der Rechtslage zum Ablauf des 31. Mai 2004 (alte Rechtslage) nicht verhindert werden konnten. Handlungen, gegen die nach alter Rechtslage Ansprüche geltend gemacht werden konnten, können folglich geahndet werden. Dadurch bleibt für Reparaturteile, die zur Herstellung des ursprünglichen Zustands dienen, der »Status quo« nach alter Rechtslage erhalten, nach dem es genügt, dass das Ersatzteil die ihm eigene ästhetische Wirkung im Rahmen des Gesamtprodukts entfaltet.¹³⁸
- 258 Nach kontroverser Diskussion¹³⁹, ob eine Liberalisierung des Ersatzteilmarkts in Deutschland eingeführt werden soll oder nicht, setzten sich die Befürworter der Liberalisierung durch. Am 2.12.2020 trat der in das DesignG eingefügte § 40a DesignG in Kraft,¹⁴⁰ der für ab dem 2.12.2020 angemeldete Designs gilt und der wie folgt lautet:

§ 40a Reparaturklausel

- (1) *Es besteht kein Designschutz für ein in ein Erzeugnis eingebautes oder darauf angewandtes Design, das ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist und das allein mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um ihm wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen. Dies gilt nicht, wenn der vorrangige Zweck, zu dem das genannte Bauelement auf den Markt gebracht wird, ein anderer als die Reparatur des komplexen Erzeugnisses ist.*
- (2) *Absatz 1 findet nur Anwendung, sofern die Verbraucher ordnungsgemäß über den Ursprung des zu Reparaturzwecken verwendeten Erzeugnisses durch Verwendung einer Kennzeichnung oder in einer anderen geeigneten Form unterrichtet werden, so dass diese in Kenntnis der Sachlage unter miteinander im Wettbewerb stehenden Erzeugnissen für Reparaturzwecke wählen können.*

¹³⁸ Zum Schutz von Reparaturteilen nach alter Rechtslage vgl. insbesondere BGH GRUR 1987, 518 – Kotflügel.

¹³⁹ Vgl. https://www.bmju.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/St%C3%A4rkung_fairen_Wettbewerbs.html und http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2018-10-05-GRUR-Stn-RefE-Gesetz-Staerkung-fairen-Wettbewerbs.pdf.

¹⁴⁰ Gemäß Artikel 5 des Gesetzes zur Stärkung des freien Wettbewerbs vom 29.11.2020.

Der Gesetzesbegründung folgend soll § 40a Abs. 1 Satz 2 DesignG klarstellen, dass die Ausnahme in Absatz 1 lediglich auf **formgebundene** Ersatzteile anwendbar ist, also auf solche Ersatzteile, deren Erscheinungsbild durch die Formgebung des Originals vorgegeben ist. In Abgrenzung dazu sollen frei austauschbare Accessoires, wie zum Beispiel Felgen, nicht von dieser Regelung erfasst sein; sie bleiben damit dem Designschutz zugänglich.¹⁴¹ Wünschenswert wäre gewesen, diese Klarstellung unmittelbar im Gesetzestext zu verankern und nicht in die Gesetzesbegründung auszulagern.¹⁴² 259

Um Verbrauchertäuschungen zu vermeiden, wird außerdem in Absatz 2 eine Pflicht zur Unterrichtung des Verbrauchers über die Herkunft der nach Absatz 1 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse eingeführt. Dieser kann durch Verwendung einer Kennzeichnung, beispielsweise einer Marke oder eines Firmennamens, nachgekommen werden. Hierbei sind insbesondere die unter Rdn. 255 genannten Voraussetzungen zu beachten. 260

Die Einführung der Reparaturklausel wird zum einen durch das abweichende Verhältnis von Immaterialgüterrechten und Wettbewerbsfreiheit und zum anderen durch keine damit einhergehende Beeinträchtigung von Sicherheit und Qualität begründet.¹⁴³ 261

Die Reparaturklausel trägt gemäß der Gesetzesbegründung dem Umstand Rechnung, dass auf dem Sekundärmarkt für Ersatzteile das Verhältnis von Immaterialgüterrechten (Innovationsschutz) und Wettbewerbsfreiheit (Imitationsschutz) abweichenden Rahmenbedingungen unterliegt. Auf Grund der Formgebundenheit von Ersatzteilen ist der Käufer gezwungen, exakt das gleiche Ersatzteil zu kaufen wie dasjenige, dessen Austausch erforderlich ist. Die Gestaltung von Ersatzteilen kann folglich keinen eigenen Innovationsschutz genießen, da sich die Gewinnaussichten auf dem Sekundärmarkt im Hinblick auf die ursprüngliche Formgebung des Gesamtprodukts nicht mehr verändern. Vom Design des Ersatzteils geht keine eigene Anreizwirkung für den Verkehr aus. Die Gewährung von Designschutz für Ersatzteile bewirkt insofern eine Monopolstellung des Originalherstellers. Auf dem Sekundärmarkt für Ersatzteile ist die Entwicklung eigenständigen Wettbewerbs kaum möglich, da die Marktchancen Dritter immer von der Vorleistung des Originalherstellers abhängig sind. 262

Eine Beeinträchtigung der Sicherheit durch die auf dem Markt angebotenen Ersatzteile ist gemäß der Gesetzesbegründung nicht zu erwarten, da durch die 263

141 Bundestagdrucksache 19/12084, S. 40.

142 Vgl. dazu: *Klawitter*, Die Reparaturklausel im Designrecht: Aktueller Stand und Ausblick, Mitt. 2019, 309.

143 Bundestagdrucksache 19/12084, S. 41.

Norm insbesondere solche Teile erfasst werden, die die äußere Gestaltung des komplexen Erzeugnisses betreffen (etwa Karosserie-Teile bei Automobilen wie Kotflügel oder Kühlerhauben). Darüber hinaus existieren einschlägige Normen und Prüfungsverfahren, deren Geltung die Einführung der Reparaturklausel unberührt lässt und die gleichermaßen für Ersatzteile der Originalhersteller und Ersatzteile sonstiger Hersteller gelten. Produkte, die solche Vorgaben nicht einhalten, wären im Markt nicht verkehrsfähig. Die Reparaturklausel wird sich insofern nicht nachteilig auf die Verkehrssicherheit auswirken.

- 264 Gemäß der Gesetzesbegründung wird zudem darauf abgestellt, dass mit der Einführung der Reparaturklausel auf nationaler Ebene auch einen Gleichlauf mit dem Unionsrecht hergestellt werden soll.¹⁴⁴ Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach Auffassung des EuGH die Anwendbarkeit des Art. 110 Abs. 1 GGV jedoch gerade nicht auf formgebundene Teile beschränkt ist (vgl. Rdn. 254).
- 265 Gemäß § 73 Abs. 2 DesignG ist § 40a DesignG nicht auf Rechte aus eingetragenen Designs anwendbar, die vor dem 2.12.2020 angemeldet worden sind. Insofern gilt für Designs, die vor diesem Stichtag angemeldet wurden, die oben beschriebene alte Rechtslage, gemäß derer es genügt, dass das Ersatzteil die ihm eigene ästhetische Wirkung im Rahmen des Gesamtprodukts entfaltet (vgl. Rdn. 257).

4. Weitere EU-Länder, USA und Japan

- 266 Die Umsetzung von Art. 14 der EU-Richtlinie 98/71/EG in die nationale Gesetzgebung der einzelnen EU-Länder stellt sich wie folgt dar:
- 267 Folgende Länder sehen einen Designschutz für Reparaturteile vor: Österreich, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Malta, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Schweden.
- 268 In folgenden Ländern gibt es zwischenzeitlich Reparaturklauseln zur Liberalisierung des Ersatzteilmarktes, nämlich in Belgien, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich, wobei in Frankreich wohl nicht vor 2022 eine Liberalisierung des Ersatzteilmarktes eingeführt wird.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Bundestagdrucksache 19/12084, S. 41.

¹⁴⁵ Der Entwurf des »loi d'orientation des mobilités«, der in seinem Artikel 110 darauf abzielte, den Schutz von Ersatzteilen durch die Einfügung der Reparaturklausel stark einzuschränken, wurde vom Verfassungsrat für ungültig erklärt (Entscheidungen^o2019–794 vom 20. Dezember 2019). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die »Reparaturklausel« in naher Zukunft, aber wahrscheinlich nicht vor 2022, in das französische Gesetz eingeführt wird.

Griechenland hat eine Zwischenlösung gewählt. Hier ist eine Schutzdauer von fünf Jahren mit einer angemessenen Vergütung für den Musterinhaber vorgesehen. 269

Ergänzend sei erwähnt, dass in den USA für Reparaturteile kein Schutz gewährt wird. Japan sieht einen Schutz von maximal 15 Jahren vor. 270

Zur Änderung der EU-Richtlinie muss der Rat der EU (je ein Vertreter der Mitgliedsstaaten auf Ministerebene) in Abstimmung mit dem EU-Parlament einen Änderungsvorschlag verabschieden. Die in der Vergangenheit vorhandene Sperrminorität, der u. a. Deutschland und Frankreich angehörte, wird zukünftig aufgrund der Liberalisierung der Ersatzteilmärkte in Deutschland und wohl bald Frankreich nicht mehr gegeben sein. Insofern ist mit einer baldigen Änderung der EU-Richtlinie 98/71/EWG zu rechnen, wodurch sämtliche Mitgliedstaaten verpflichtet werden, ihre nationalen Gesetze hin zu einer europaweiten Liberalisierung zu ändern. 271

VIII. Rechtsinhaber

1. Berechtigter Anmelder

Das Recht auf das Design steht dem Entwerfer oder seinem Rechtsnachfolger zu (Art. 14 GGV; § 7 DesignG). Haben mehrere Personen ein Design gemeinsam entwickelt, so steht ihnen das Recht auf das Design gemeinsam zu. 272

Wird ein Design von einem Arbeitnehmer in Ausübung seiner Aufgaben oder nach den Weisungen seines Arbeitgebers entworfen, so steht das Recht auf das Design dem Arbeitgeber zu. Dies gilt, sofern vertraglich nichts Anderes vereinbart wurde oder sofern bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern die anwendbaren innerstaatlichen Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen (Art. 14 Abs. 3 GGV; § 7 Abs. 2 DesignG). 273

In jedem Verfahren vor dem Amt sowie in allen anderen Verfahren gilt die Person als berechtigt, auf deren Namen das Design eingetragen wurde, oder vor der Eintragung die Person, in deren Namen die Anmeldung eingereicht wurde (Art. 17 GGV; § 8 DesignG). Diese Vermutung bezieht sich auch auf den prozessualen Anspruch auf Eintragung des Designs. 274

Anmelder können dabei natürliche oder juristische Personen sein. Das DPMA akzeptiert auch Gesellschaften des bürgerlichen Rechts als Anmelder, wobei dann neben dem Namen und des Sitzes der Gesellschaft wenigstens ein 275