



Mandanteninformation | August 2019

BUNDESGERICHTSHOF GIBT „SCHNITTMENGEN- THEORIE“ IM DESIGNRECHT AUF WAS GIBT ES NEUES BEI PRINZ & PARTNER?

von Dr. Adrian Kleinheyer

Bundesgerichtshof gibt „Schnittmengentheorie“ im Designrecht auf

Im deutschen und europäischen Designrecht gilt, dass Gegenstand eines Designs bzw. Geschmacksmusters nur die Erscheinungsform *eines* Erzeugnisses oder eines Teils hiervon sein darf. Nicht zulässig ist es, mehrere Erscheinungsformen eines Erzeugnisses (beispielsweise unterschiedliche Farbvarianten) innerhalb eines Designs darzustellen. Die im deutschen Designrecht vorgesehene Möglichkeit, pro Design bis zu zehn (EU: bis zu sieben) Darstellungen mit unterschiedlichen Ansichten einzureichen, dient dem Zweck, den Schutzgegenstand durch Wiedergabe des Designs aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder in verschiedenen Zuständen zu verdeutlichen; sie dient dagegen nicht dem Zweck, unterschiedliche Ausführungsformen eines Erzeugnisses in einer Einzelanmeldung zusammenzufassen. Um verschiedene Ausführungsformen schützen zu lassen, bedarf es der Anmeldung separater Designs, gegebenenfalls im Wege einer Sammelanmeldung.

Obwohl diese Vorschrift klar und eindeutig ist, wurde sie von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bislang großzügig ausgelegt: Auch die Darstellung unterschiedlicher Erscheinungsformen eines Erzeugnisses innerhalb eines Designs wurde mitunter als zulässig erachtet, wenn alle Erscheinungsformen zumindest eine gemeinsame Grundform aufwiesen. Im Wege der Auslegung der Anmeldung konnte man zu dem Ergebnis gelangen, dass Abweichungen der Darstellungen bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht bleiben müssen und der Schutzgegenstand aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht.

Diese „Schnittmengentheorie“ hat der Bundesgerichtshof nun in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss aufgegeben und entschied, dass die Darstellung mehrerer Erscheinungsformen eines Erzeugnisses in einem einzelnen Design unzulässig ist (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2018 – I ZB 25/18).

Konkret betraf der Beschluss die Darstellung mehrerer Ausführungsformen eines Schutzhelms für Kinder mit unterschiedlichen Farbkombinationen und Verzierungen innerhalb einer Designeintragung. Das Bundespatentgericht hatte im Einklang mit der „Schnittmengentheorie“ die Rechtsgültigkeit des Designs damit bejaht, dass alle Varianten des Helmes die gleiche Grundform aufwiesen. Der Bundesgerichtshof hob diese Entscheidung unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung und Verweis auf den Wortlaut der geltenden Vorschriften des Designgesetzes auf und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung zurück an das Bundespatentgericht.

Für die Praxis bedeutet dies, dass sich Designanmelder zukünftig noch genauer darüber im Klaren sein müssen, welche Bestandteile und Facetten ihres Produkts sie konkret als Design schützen lassen möchten. Wird ein Produkt in mehreren verschiedenen Varianten (z.B. mit unterschiedlichen Aufdrucken oder austauschbaren Anbauteilen) vertrieben, sollte die Grundgestaltung zum Gegenstand eines Designs gemacht werden und die verschiedenen Varianten zum Gegenstand weiterer eigenständiger Designs. Aus Kostengründen bietet es sich an, alle Designs in einer Sammelanmeldung zusammenzufassen, denn so profitiert der Anmelder von einer Gebührendegression.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Dr. Adrian Kleinheyer (a.kleinheyer@prinz.eu) kontaktieren.

Prinz & Partner im Ranking der Financial Times

Prinz & Partner ist von der Financial Times in die Liste der 142 „Europe’s Leading Patent Law Firms“ aufgenommen worden. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die von der Financial Times 2019 erstmals an Patentanwaltskanzleien vergeben wurde. Die Liste basiert auf Empfehlungen, die von über 2.700 Mandanten und Kollegen abgegeben wurden.

Weitere Informationen zum Ranking finden Sie unter folgendem Link:
[Europe's Leading Patent Law Firms](#)

Zwei Kollegen zum European Patent Attorney qualifiziert

Zwei unserer Kollegen haben die Europäische Eignungsprüfung EQE abgelegt, so dass sie künftig den Titel „European Patent Attorney“ führen dürfen. Wir gratulieren Dr. Tobias Philipp und Tobias Sorg zur bestandenen Prüfung und freuen uns mit ihnen über die neu erworbene Qualifikation.

KONTAKTDATEN



Dr. Tobias Philipp

Dipl.-Ing., Ingénieur Diplômé (ECP)
European Patent Attorney
Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-105
Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
t.philipp@prinz.eu



Tobias Sorg

Dipl.-Phys., B.Sc. in Wirtschaftsingenieurwesen
European Patent Attorney
Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-112
Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
t.sorg@prinz.eu

Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu