



## Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes

*Zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachung zum Ausstellungsschutz hat die Patentanwältskammer nachfolgende Stellungnahme an das Bundesministerium der Justiz abgegeben:*

Für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem vorliegenden Referentenentwurf möchten wir uns bedanken.

Aus unserer Sicht ist dieser Entwurf gut gelungen. Das geänderte Gesetz als „Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Design Gesetz – DesignG)“ zu nennen, finden wir sehr zeitgemäß, weil es dadurch nun möglich ist, den für die breite Allgemeinheit unverständlichen Begriff „Geschmacksmuster“ in den auch international verständlichen Begriff „Design“ zu ändern. Aus unserer Sicht gibt es auch keine wirkliche Alternative zu „eingetragenes Design“, weil alles andere unscharf ist. Der Begriff „registered design“ ist weltweit etabliert.

Abgrenzungsschwierigkeiten sind aus unserer Sicht nicht zu erwarten, weil wir auch das nichteingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster kennen und so die Unterscheidung zwischen eingetragenen und nichteingetragen notwendiger Weise schon heute machen müssen.

Wir begrüßen es sehr, dass die Bindung an dieselbe Warenklasse bei der Sammelanmeldung nach § 12 beibehalten wurde.

Aus unserer Sicht sind noch einige wenige Änderungen wünschenswert, die wir nachfolgend zusammenfassen:

### § 23 Abs. 2

Es ist ausgesprochen sinnvoll, dass die Designabteilung um ein technisches Mitglied vergrößert werden kann, wenn bei der Beurteilung der Gestaltung technische Fragen aufgeworfen werden. Der Vorsitzende der Designabteilung sollte aber nicht nur bei „besonderen technischen Schwierigkeiten“ ein technisches Mitglied hinzuziehen können, sondern eigentlich immer dann, wenn Zweifel bestehen könnten, ob ein Merkmal eines Designs rein technischer Natur ist. Wir schlagen deshalb vor, Satz 2 wie folgt zu ändern:

*„Ergeben sich in der Sache besondere technische Fragestellungen, so soll ein technisches Mitglied im Sinne des § 26 Abs. 2 Satz 2 des Patentgesetzes hinzugezogen werden.“*

### § 23 Abs. 3

Über das Ablehnungsgesuch soll ein anderes rechtskundiges Mitglied des DPMA, das vom Präsidenten bestimmt wird, entscheiden. Satz 2 könnte Anlass zu der Überlegung geben, dass ein einziges rechtskundiges Mitglied auch gegen die Ausschließung und Ablehnung aller Mitglieder der Designabteilungen entscheiden soll. Satz 2 könnte deshalb zwecks Klarstellung lauten:

*„Über das Ablehnungsgesuch entscheiden, soweit es einer Entscheidung bedarf, andere rechtskundige Mitglieder entsprechend der Anzahl der abgelehnten Mitglieder...“*



### § 23 Abs. 3 S. 3

Aus unserer Sicht sollten Zeugen und Sachverständige, die in den Verfahren gehört werden, auch eine Vergütung nach dem JVEG erhalten. Wir schlagen deshalb vor, Satz 3 wie folgt zu formulieren:

*„§ 128 Absatz 1 bis 5 und 7 und die §§ 124, 126 bis 128a des Patentgesetzes sind entsprechend anzuwenden“*

### § 33 Abs. 2 Nr. 2

Ein eingetragenes Design wird für nichtig erklärt, wenn es in den Schutzbereich eines früher eingetragenen Designs fällt, auch wenn das früher eingetragene Design erst nach dem Anmeldetag des für nichtig zu erklärenden eingetragenen Designs offenbart wurde. Hier sollte nicht darauf abgestellt werden, ob das Design früher eingetragen wurde. Entscheidungserheblich sollte nur sein, dass es einen älteren Zeitrang als das nichtige Design hat. Die Regelung könnte daher lauten:

*„2. es in den Schutzbereich eines eingetragenen Designs mit älterem Zeitrang fällt, auch wenn dieses erst nach dem Anmeldetag für des nichtig zu erklärenden eingetragenen Designs offenbart wurde,“*

### § 33 Abs. 2 Nr. 3

Ein eingetragenes Design soll für nichtig erklärt werden, wenn in einem später eingetragenen Design ein Zeichen mit Unterscheidungskraft verwendet wird und der Inhaber des Zeichens berechtigt ist, die Verwendung zu untersagen.

Analog zu den Ausführungen zu Nr. 2 sollte es auch hier nicht darauf ankommen, ob das nichtige eingetragene Design später eingetragen wurde, sondern ob ihm ein jüngerer Zeitrang zukommt.

Zweck dieser Regelung ist aus unserer Sicht, sicher zu stellen, dass Kollisionen mit einer prioritätsälteren Marke oder eine prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichnung geahndet werden können, wobei es nicht darauf ankommen soll, ob das ältere Zeichen in dem eingetragenen Design eine prägende Stellung im Sinne der markenrechtlichen Verletzungsrechtsprechung einnimmt.

§ 8 Abs. 2 MarkenG regelt die absoluten Schutzhindernisse. Gemäß Abs. 2 Nr. 1 sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, denen für die Waren- oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG findet Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 aber dann keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung in Folge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Gerade solche Zeichen mit überragendem Bekanntheitsgrad sind besonders „gefährdet“ unberechtigt in ein Design übernommen zu werden. Gleiches gilt für notorisch bekannte Marken gemäß § 10 MarkenG.

Damit auch durch Verwendung dieser Marken in einem eingetragenen Design ein Nichtigkeitsgrund geschaffen wird, könnte Abs. 2 Nr. 3 wie folgt lauten:

*„3. in einem eingetragenen Design mit jüngerem Zeitrang ein Zeichen mit Unterscheidungskraft verwendet wird und der Inhaber des Zeichens berechtigt ist, die Verwendung zu untersagen. § 8 Abs. 3 und § 10 MarkenG gelten entsprechend.“*

### § 34a Abs. 5

Das Nichtigkeitsverfahren vor der Designabteilung steht in Konkurrenz zur Widerklage vor dem Designgericht. Aus unserer Sicht wäre es deshalb zu begrüßen, wenn die Kostenentscheidung in beiden Fällen streitwertabhängig ist.



In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass ein Schutzrechtsinhaber gegen potenzielle Schutzrechtsverletzer zeitversetzt Klagen anhängig macht, weil ihm zum Beispiel erst zeitversetzt zur Kenntnis gelangt, dass mehrere Dritte voneinander unabhängig die potenzielle Schutzrechtsverletzung begehen. Jede Beklagte kann (muss) dann gegebenenfalls eine Nichtigkeitsklage mit durchaus unterschiedlicher Begründung anhängig machen. Wünschenswert wäre es aus unserer Sicht, dass derjenige, gegen den später eine Verletzungsklage anhängig gemacht wird, einem etwaig bereits anhängigen Nichtigkeitsverfahren (als Nebenintervenient) beitreten kann, damit er gegebenenfalls deutlich schneller zu einer Entscheidung gelangen kann. Hierzu wäre eine entsprechend § 59 Abs. 2 PatG vorgesehene Regelung als zusätzlicher Abs. 6 wünschenswert.

#### § 34b

Wir schlagen vor, dass in Satz 1 „von dem Bestehen des Designschutzes“ ersetzt wird durch „vom Rechtsbestand des eingetragenen Designs“. Aus unserer Sicht erfolgt hiermit eine Klarstellung. In Satz 3 könnte ergänzt werden, dass der Nichtigkeitsantrag unanfechtbar zurückgewiesen worden ist, um keine Zweifel aufkommen zu lassen, dass das

Gericht natürlich nicht an die Entscheidung gebunden ist, so lange die Rechtsmittelfrist noch läuft bzw. ein Rechtsmittelverfahren anhängig ist.

#### Übergangsregelung

Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung sollten auch die bis dahin angemeldeten bzw. eingetragenen Geschmacksmuster als eingetragenes Design bezeichnet werden können, um nicht für dasselbe Schutzrecht zukünftig zwei unterschiedliche Bezeichnungen führen zu müssen. Eine entsprechende Übergangsregelung wäre deshalb wünschenswert.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Anmerkungen Berücksichtigung finden und stehen für Gespräche gerne zur Verfügung.

25. Februar 2013

gez.  
Dr. Christof Keussen  
Vizepräsident

gez.  
Thorsten Rehmann  
Vorsitzender des  
Ausschusses für  
Geschmacksmusterrecht