

Aus der Spruchpraxis der Design-Nichtigkeitsabteilung

DPMAnutzerforum

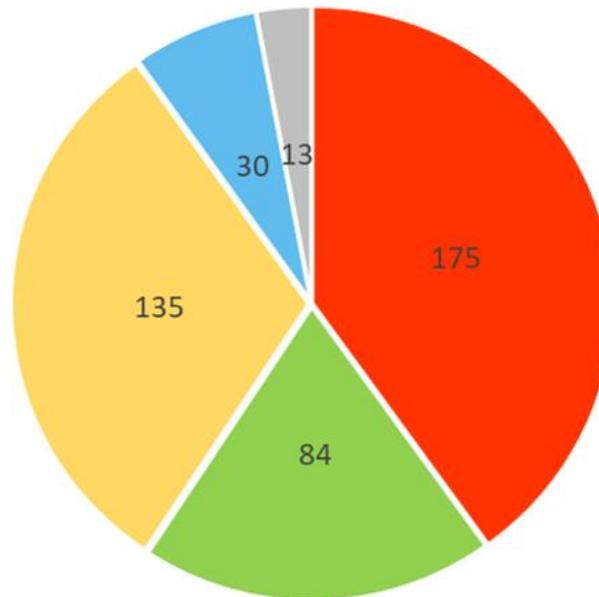
München, 20. März 2024

Dr. Doris Walter

Deutsches Patent- und Markenamt

DPMA-Spruchpraxis 2014 - 2023

Nichtigkeit 40%
Zurückweisung 20%
Einstellung 30%
Nichtzahlung 7%
Sonstiges 3%



437 Verfahren zur Hauptsache vor dem DPMA abgeschlossen

Vermeidbare Kostenrisiken

- Nichtigkeitsantragsteller/in:
 - Klageüberfall, s. § 93 ZPO
 - Unzureichend belegte Internet-Offenbarung (s. CP 10 sowie DPMA Nutzerforum 2022)
- Designinhaber/in:
 - Eigene Vorveröffentlichung außerhalb der 1-jähr. Neuheitsschonfrist
 - Unüberlegte Abmahnungen auf Internet-Verkaufsplattformen





§ 93 ZPO: „Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.“

@ Antragsteller/in:

- vor Nichtigkeitsantrag zum Verzicht auf das Design auffordern
- angemessene Frist (3-4 Wochen) setzen
- Aufforderung mit Gründen versehen
- Verzichtsaufforderung nur ausnahmsweise entbehrlich (s. UWG)

@ Designinhaber/in:

- DPMA prüft § 93 ZPO nur, falls Designinhaber/in dazu vorträgt.
- Bloßes Nicht-Widersprechen ist kein Anerkenntnis iSv § 93 ZPO;
aktives Anerkenntnis ist nötig (Verzicht; Löschungseinwilligung)
(BPatG 30 W (pat) 811/16 vom 18. Mai 2017).

?Anders im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren?

Einjährige Neuheitsschonfrist

§ 6 DesignG: „Eine Offenbarung bleibt ... unberücksichtigt, wenn ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten als Folge von Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dasselbe gilt, wenn als Folge einer missbräuchlichen Handlung gegen den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger“

- Neuheitsschonfrist privilegiert auch eine nicht-identische Nachanmeldung; übereinstimmender Gesamteindruck zwischen Voroffenbarung und Nachanmeldung genügt.



N 14/21 Steigleiter





N 14/21 Steigleiter

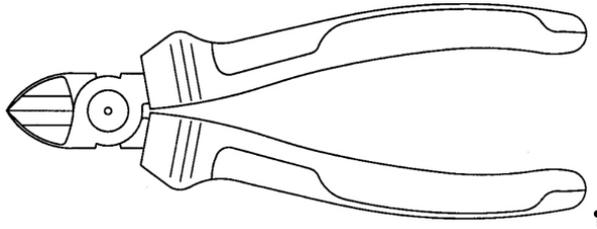


- **DPMA: Violette Farbe nicht eigenartig** gegenüber den mit identischer Form und identischer Profilierung in den Farben Schwarz, Rot, Orange und Blau bereits vom Designinhaber selbst (außerhalb der Neuheitsschonfrist) offenbarten Leitern.
- **Beschwerde anhängig**
Az. BPatG: 30 W (pat) 801/23



N 58/20 Zange

Angegriffenes Design



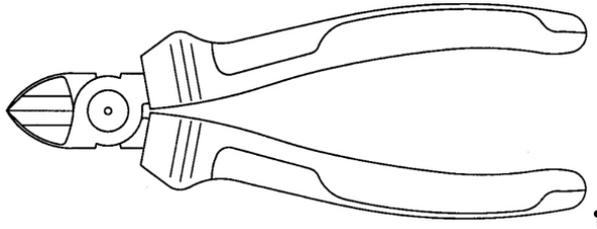
Formenschatz (GeschmMG)





N 58/20 Zange

Angegriffenes Design



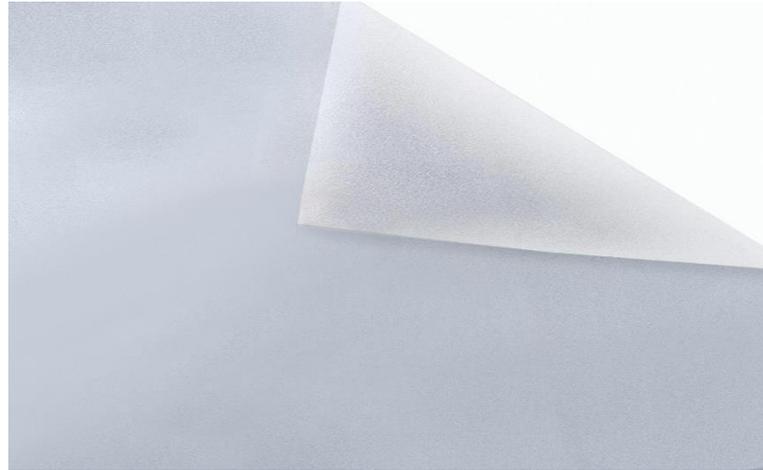
Formenschatz (GeschmMG)



DPMA: **Blockartige Verzahnung** zw. der harten und der weichen Grifffläche begründet - bei **ansonsten ausschließlich technisch bedingten Merkmalen** – die Eigentümlichkeit des angegriffenen Designs (Beschluss rechtskräftig)

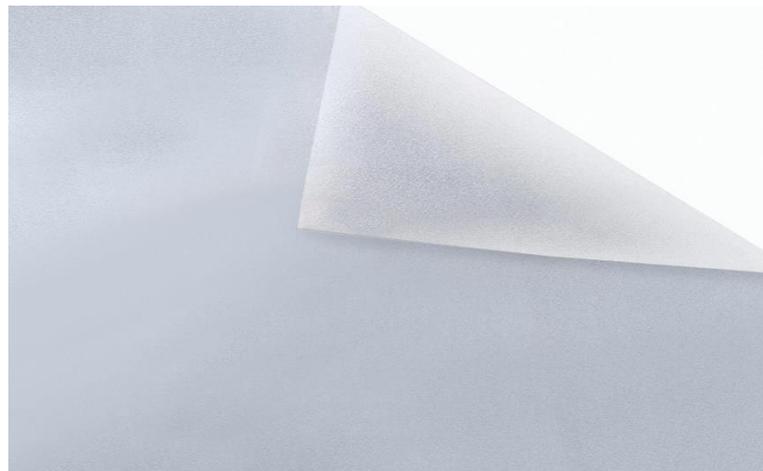


N 8/21 Folienausschnitt





N 8/21 Folienausschnitt

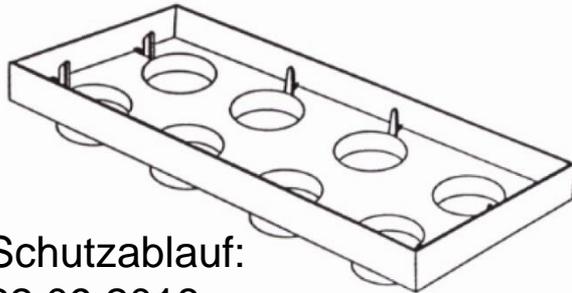
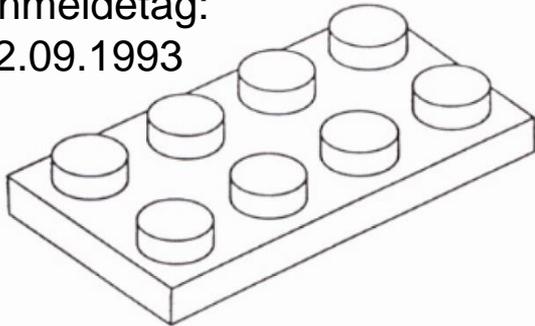


DPMA: Designfähigkeit ja; jedoch sind **sämtliche Merkmale ausschließlich technisch bedingt** (Beschluss rechtskräftig).



N 64 und 65/16 Lego

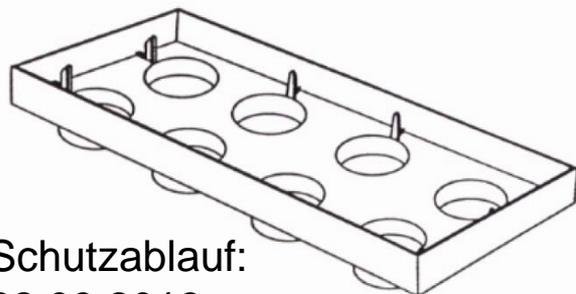
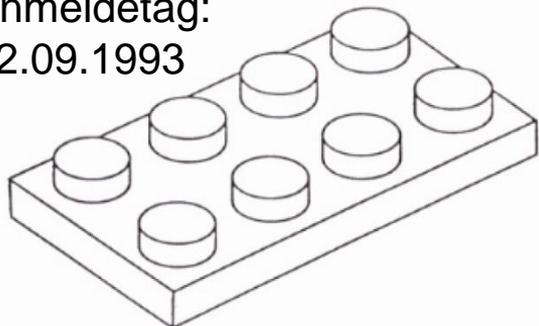
Anmeldetag:
22.09.1993



Schutzablauf:
22.09.2018

N 64 und 65/16 Lego

Anmeldetag:
22.09.1993



Schutzablauf:
22.09.2018

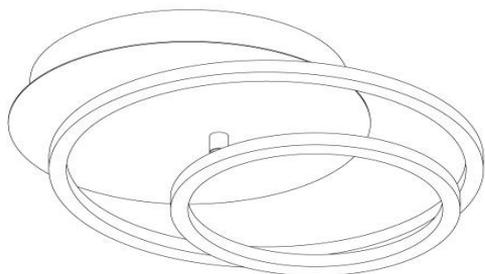
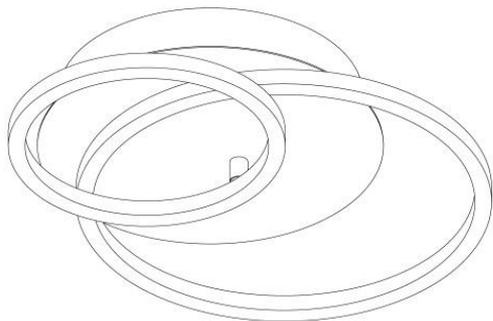
DPMA: Summarisch schutzfähig, denn:
Glattheit von Noppenabdeckung und Oberfläche („smooth surface“, EuG T 537/22 v. 24.1.24) spricht ästhetisches Empfinden i.S.d. Rechtspr. zum GeschmMG 1986 an
= B. v. 18. März 2021

BPatG: Summarisch schutzfähig, denn:
Designalternativen sind vorhanden; dass sie nicht gangbar i.S.d. Rechtspr. zum GeschmMG 1986 sind, hat der AST nicht dargelegt.
= B. v. 23. Nov. 2023, 30 W (pat) 803/21

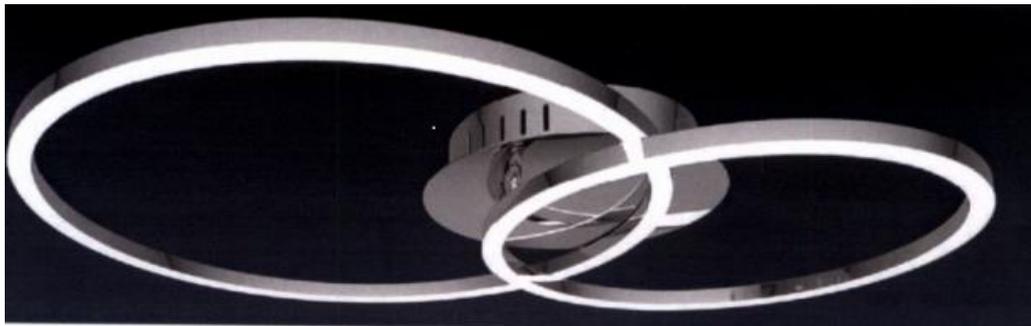


N 25/22 Verstellbare Deckenleuchte

Angegriffenes Design

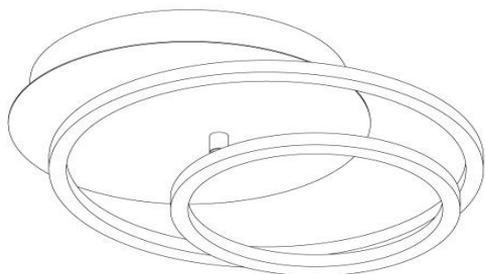
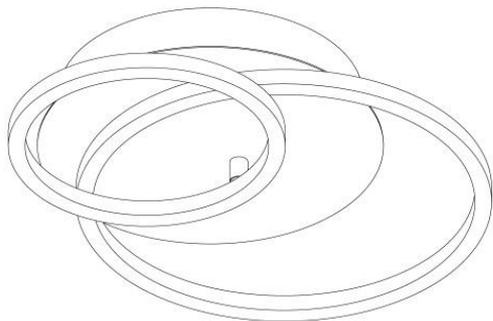


Entgegengehaltenes älteres Design

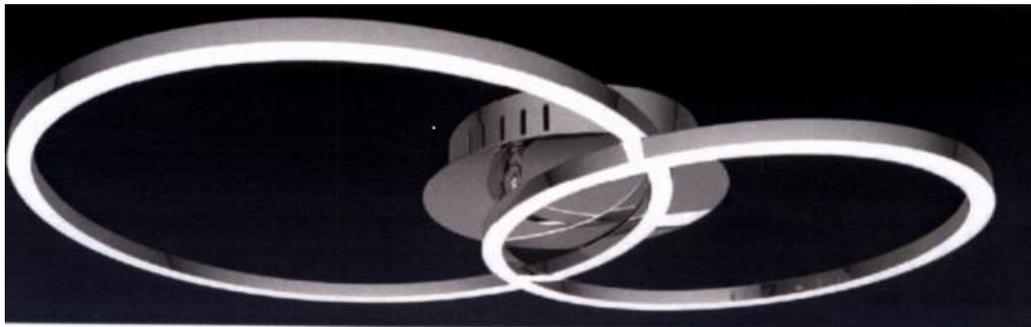


N 25/22 Verstellbare Deckenleuchte

Angegriffenes Design



Entgegengehaltenes älteres Design



- DPMA: Einheitlichkeit ja. Jedoch **fehlt die Eigenart („deja vu“)**. Denn der informierte Benutzer kann sich in der Entgeghaltung die eingedrehte Position unschwer vorstellen.
- **Beschwerde anhängig** Az: 30 W (pat) 801/24

Beschwerdeverfahren 2014 - 2023

259 beschwerdefähige DPMA-Beschlüsse zur Hauptsache

Davon 160 mit Prüfung der Nichtigkeitsgründe,
davon gg **124 Beschlüsse keine Beschwerde (= 80%)**

160 Verfahren mit Prüfung
der Nichtigkeitsgründe

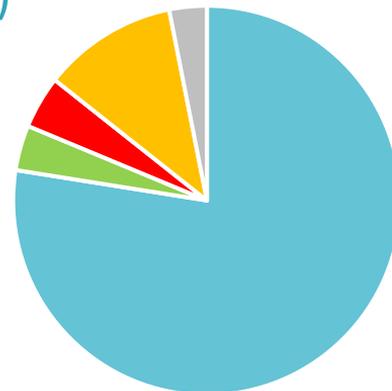
36 Beschwerden zur Hauptsache, davon

6x DPMA bestätigt

7x DPMA aufgehoben

18 Beschwerden erledigt (Rü Beschw, Rü NiA, EEE)

5 offene Beschwerden



Aus der Spruchpraxis der Design-Nichtigkeitsabteilung

DPMA Nutzerforum

München, 20.03.2024

Dr. Doris Walter

Deutsches Patent- und Markenamt

Fragen im Chat?
Gerne!