

TaylorWessing

# Die Reform des Designrechts in der EU – Ersatzteile, 3D-Druck Sichtbarkeit etc.

29.11.2023

Sebastian Fiscoeder, LL.M.



Wenn dann plötzlich ein Auto da steht, das aussieht wie ein Smart, aber keiner ist, sondern doch eine Kopie, die nicht ganz legal erarbeitet wurde, dann ist das nicht gut.

(A. Merkel)

# Brand

Logo

Produkt

Werbung

Image

etc.

Designrecht

# Agenda

- Highlights Designschutz
- EU-Designrechtsreform – Überblick
- EU-Designrechtsreform – Wichtig & gut
- EU-Designrechtsreform – Nice to have
- EU-Designrechtsreform – Schlampig & schlecht



# Agenda

- Highlights Designschutz
- EU-Designrechtsreform – Überblick
- EU-Designrechtsreform – Wichtig & gut
- EU-Designrechtsreform – Nice to have
- EU-Designrechtsreform – Schlampig & schlecht

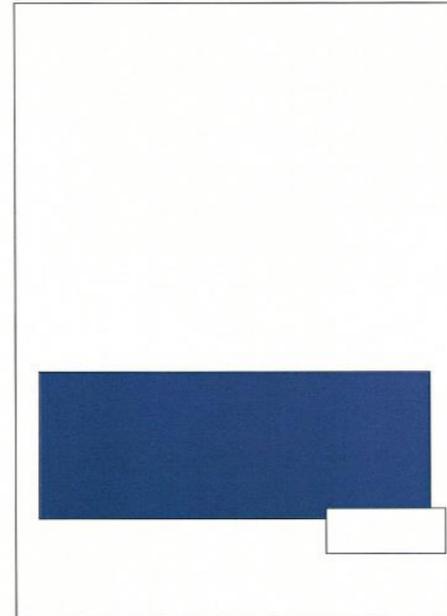


# Highlights

## Schutzgegenstand und Erzeugnisbegriff

- Logos und grafische Symbole
- Kein Spezialitätsgrundsatz – Schutzgegenstand ist nicht auf Erzeugnis beschränkt
- Kein Benutzungszwang
- Keine Unterscheidungskraft o.ä.

RCD 000404751-0001



DE 402016000038-0003



# Highlights

## Schutzumfang des eingetragenen Designs

- Jedes jüngere Design, wenn „kein anderer Gesamteindruck“
- Nachahmung ist nicht Verletzungsvoraussetzung

## Geringe Anmeldegebühren

- 1 Design € 350
- 2.-10. Design € 175/Design
- Ab 11. Design € 80/Design

# Highlights

## Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkung

- Materielle Schutzvoraussetzungen:  
Neuheit und Eigenart
- Ungeprüftes Schutzrecht – Eintragung  
ohne Prüfung der materiellen  
Schutzvoraussetzungen
- Robuste Vermutung der Rechtsgültigkeit
- Beklagter trägt Prozessrisiken

1.1



1.2



1.3



1.4



# Agenda

- Highlights Designschutz
- EU-Designrechtsreform – Überblick
- EU-Designrechtsreform – Wichtig & gut
- EU-Designrechtsreform – Nice to have
- EU-Designrechtsreform – Schlampig & schlecht



# Kommissionsvorschlag EU-Designrechtsreform

## Wichtig & Gut

- Design- und Erzeugnisbegriff
- 3D-Druck
- Transit
- Reparaturklausel
- „One class“ und Sammelanmeldungen
- Gebühren
- Nationale Anmeldeverfahren ohne materielle Prüfung

## Nice to have

- Verbindliche Regelungen für nationale Designs
- „D im Kreis“-Symbol

## Schlampig & Schlecht

- Wiedergabe und Sichtbarkeit
- Ausschließlich technisch bedingte Gestaltungsmerkmale
- Schrankenregelung für referentielle Benutzung

# Design vs. Geschmacksmuster

# Agenda

- Highlights Designschutz
- EU-Designrechtsreform – Überblick
- EU-Designrechtsreform – Wichtig & gut
- EU-Designrechtsreform – Nice to have
- EU-Designrechtsreform – Schlampig & schlecht



# Designbegriff erweitert

## Art. 3 GGV

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet:

a) "Geschmacksmuster" die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt; ...

## Art. 3 UGV-E

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Geschmacksmuster“ die Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich aus den Merkmalen, insbesondere den Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur, den Werkstoffen des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt, **einschließlich der Bewegung, des Übergangs oder einer anderen Art der Animation dieser Merkmale**; ...

# Erzeugnisbegriff erweitert

## Art. 3 GGV

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet: ...

- b) „Erzeugnis“ jeden industriellen oder handwerklichen Gegenstand, einschließlich – unter anderem – der Einzelteile, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen, Verpackung, Ausstattung, graphischen Symbolen und typographischen Schriftbildern; ein Computerprogramm gilt jedoch nicht als „Erzeugnis“; ...

## Art. 3 UGV-E

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck ...

2. „Erzeugnis“ jeden industriellen oder handwerklichen Gegenstand, ausgenommen Computerprogramme, **unabhängig davon, ob er in einem physischen Objekt verwendet wird oder digitale Form** annimmt, einschließlich:

- a) Verpackung, Zusammenstellungen von Waren, Ausstattung, räumliche Anordnungen von Gegenständen, insbesondere wenn sie einen Innenraum bilden sollen, und Einzelteilen, die in einem komplexen Erzeugnis zusammengesetzt werden sollen;
- b) grafischen Arbeiten oder Symbolen, Logos, Oberflächenmustern, typografischen Schriftbildern und **grafischen Anwenderschnittstellen**; ...

# 3D-Druck

## Art. 19 Abs. 1 GGV

Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Die erwähnte Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

## Art. 19 Abs. 2 UGV-E

- (1) Ein eingetragenes EU-Geschmacksmusters gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne die Zustimmung des Inhabers zu benutzen.
- (2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:  
...  
d) die Erstellung, das Herunterladen, das Kopieren und das Teilen oder das Verbreiten von Medien oder Software, mit denen das Geschmacksmuster aufgezeichnet wird, um die Herstellung eines unter Buchstabe a genannten Erzeugnisses zu ermöglichen.

# Transitregelung

## Art. 19 Abs. 3 UGV-E

...ist der Inhaber eines eingetragenen EU-Geschmacksmusters berechtigt, Dritten zu verbieten, im Handelsverkehr Erzeugnisse, die in der Union nicht in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden, aus Drittländern in die Union zu verbringen, wenn das Geschmacksmuster identisch in diesen Erzeugnissen aufgenommen ist oder auf diesen verwendet wird oder das Geschmacksmuster in seinen wesentlichen Merkmalen nicht von solchen Erzeugnissen unterschieden werden kann und keine Genehmigung erteilt wurde.

Das ... Recht erlischt, wenn ... der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Erzeugnisse nachweist, dass der Inhaber des eingetragenen EU-Geschmacksmusters nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Erzeugnisse im Land der endgültigen Bestimmung zu untersagen.

# Reparaturklausel

## Art. 110 GGV

- (1) Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem auf Vorschlag der Kommission Änderungen zu dieser Verordnung in Kraft treten, besteht für ein Muster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.
- (2) Der Vorschlag der Kommission gemäß Absatz 1 wird gleichzeitig mit den Änderungen, die die Kommission zu diesem Bereich gemäß Artikel 18 der Richtlinie 98/71/EG vorschlägt, vorgelegt und trägt diesen Änderungen Rechnung.

# Reparaturklausel

## Art. 20a UGV-E

- (1) Ein EU-Geschmacksmuster, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, **von dessen Erscheinungsform das Geschmacksmuster des Bauelements abhängt**, und das im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 ausschließlich zum Zweck der Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses verwendet wird, um diesem wieder seine **ursprüngliche Erscheinungsform** zu verleihen, wird nicht geschützt.
- (2) Der Hersteller oder der Verkäufer eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses kann sich nicht auf Absatz 1 berufen, wenn er es versäumt hat, die Verbraucher durch eine klare und sichtbare Angabe auf dem Erzeugnis oder in einer anderen geeigneten Form ordnungsgemäß über den Ursprung des Erzeugnisses zu informieren, das für die Reparatur des komplexen Erzeugnisses verwendet werden soll, sodass er eine fundierte Wahl zwischen konkurrierenden Erzeugnissen treffen kann, die für die Reparatur verwendet werden können.

# EuGH, GRUR 2018, 284 – Acacia/Audi ua. und Acacia ua./Porsche

RCD 000290770-0001



Acacia-Felge



**vs.**

# Reparaturklausel – Das Parlament stiftet Verwirrung

## Vorschlag des Rechtsausschusses des Parlaments zu Art. 20a UGV-E

(1) Ein ~~EU-Geschmacksmuster~~ eingetragenes Geschmacksmuster, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, ~~von dessen Erscheinungsform das Geschmacksmuster des Bauelements abhängt und~~ das im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 ausschließlich zum Zweck der Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses verwendet wird, um diesem wieder seine ursprüngliche Erscheinungsform zu verleihen, wird nicht geschützt. ~~Es wird davon ausgegangen, dass dieses Bauelement eines komplexen Erzeugnisses zum Zweck der Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses verwendet wird.~~

(1a) Absatz 1 gilt nicht für Felgen, Radzierkappen und ähnliche Bauteile eines komplexen Erzeugnisses, deren Form nicht von der Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses bestimmt wird.

- Soll die Reparaturklausel nur für eingetragene EU-Geschmacksmuster eine Schutzschranke darstellen, nicht für nicht eingetragene EU-Geschmacksmuster?
- Soll die Beschränkung der Schutzschranke auf formgebundene Bauteile aufgeweicht werden?

# Sammelanmeldungen ohne „One Class“-Erfordernis

## Art. 37 Abs. 1 GGV

Mehrere Geschmacksmuster können in einer Sammelanmeldung für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zusammengefasst werden. Außer im Falle von Verzierungen besteht diese Möglichkeit vorbehaltlich des Erfordernisses, dass alle Erzeugnisse, in die die Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen sie verwendet werden sollen, derselben Klasse ... angehören müssen.

## Art. 37 Abs. 1 UGV-E

In einer Sammelanmeldung für eingetragene EU-Geschmacksmuster können höchstens 50 Geschmacksmuster zusammengefasst werden. Jedes Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung wird vom Amt nach einem von seinem Exekutivdirektor festgelegten System nummeriert.

# Gebühren EUIPO

## Anmeldegebühren

1 Design	€ 350
2.-10. Design	€ 175/Design
ab 11. Design	€ 80/Design

## Verlängerungsgebühren

1. Verlängerung	€ 90
2. Verlängerung	€ 120
3. Verlängerung	€ 150
4. Verlängerung	€ 180

## Anmeldegebühren UGV-E

1 Design	€ 250
ab 2. Design	€ 125/Design

## Verlängerungsgebühren UGV-E

1. Verlängerung	€ 70
2. Verlängerung	€ 140
3. Verlängerung	€ 280
4. Verlängerung	€ 560

# Materielle Schutzvoraussetzungen im Anmeldeverfahren

## Art. 11 GMRL

Ein Muster wird von der Eintragung ausgeschlossen, oder das Recht an einem Muster wird, wenn das Muster eingetragen worden ist, für nichtig erklärt,

...

b) wenn es die Schutzvoraussetzungen der Artikel 3 bis 8 nicht erfüllt;

## Art. 37 DRL-E

Die Ämter beschränken ihre Prüfung, ob die Anmeldung eines Designs für eine Eintragung infrage kommt, auf das Fehlen der in Artikel 13 genannten materiellrechtlichen Eintragungshindernisse.

## Art. 13 DRL-E

Ein Design wird von der Eintragung ausgeschlossen, wenn

- a) wenn das Design kein Design im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 ist,
- b) das Design die Schutzvoraussetzungen des Artikels 8 nicht erfüllt.

# Agenda

- Highlights Designschutz
- EU-Designrechtsreform – Überblick
- EU-Designrechtsreform – Wichtig & gut
- EU-Designrechtsreform – Nice to have
- EU-Designrechtsreform – Schlampig & schlecht



# Verbindliche Regelungen für nationale Designs

## Art. 12 DRL-E

Verfügungsbefugnis des Anmelders und des eingetragenen Inhabers wird vermutet

## Art. 16 DRL-E

Transitregelung wie in Art. 19 Abs. 3 UGV-E

## Art. 17 DRL-E

Robuste Vermutung der Rechtsgültigkeit

## Art. 21 DRL-E

Vorbenutzungsrecht und Reichweite

## Art. 23 DRL-E

Möglichkeit des Urheberrechtsschutzes

## Art. 27 DRL-E

Sammelanmeldung ohne „One Class“-Erfordernis

## Art. 30 DRL-E

Einheitliche Regelungen zur Aufschiebung der Bekanntmachung

## Art. 31 DRL-E

Nichtigkeitsverfahren beim Amt

# Art. 26a UGV-E, Art. 24 DRL-E – Eintragungssymbol



# Eintragungssymbol – Vorschlag des Rechtsausschusses des Parlaments



# Agenda

- Highlights Designschutz
- EU-Designrechtsreform – Überblick
- EU-Designrechtsreform – Wichtig & gut
- EU-Designrechtsreform – Nice to have
- EU-Designrechtsreform – Schlampig & schlecht



# Wiedergabe und Schutzgegenstand

## § 17 Abs. 2 DesignG

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

# Sichtbarkeit als allgemeine Schutzvoraussetzung

## EuG, T-494/12 Biscuits Poult gegen OHIM - Banketbakkerij Merba (Biscuit)

Rn. 20: "Aus den Erwägungsgründen 7, 12, 14 ergibt sich, dass nur sichtbare Teile von Erzeugnissen ... geschützt werden."



# Sichtbarkeit als spezielle Schutzvoraussetzung

## Art. 3 GGV

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet:

...

c) "komplexes Erzeugnis" ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann.

## Art. 4 GGV

(2) Ein Geschmacksmuster, das in einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart:

- a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt, und
- b) soweit diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.

(3) "Bestimmungsgemäße Verwendung" ... bedeutet Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

# Wiedergabe und Sichtbarkeit

## Art. 18a UGV-E

Schutz wird für diejenigen Erscheinungsmerkmale eines eingetragenen Geschmacksmusters gewährt, die in der Anmeldung zur Eintragung sichtbar dargestellt werden.

## Klarstellender Erwägungsgrund (Vorschlag INTA, MARQUES, ECTA)

Außer bei Geschmacksmustern für Bauteile eines komplexen Erzeugnisses hängt der Schutz eines Geschmacksmusters nicht davon ab, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Situation sichtbar ist.

# Technische Funktionalität

## EuGH (Zweite Kammer), Urt. v. 8.3.2018 – C-395/16 (DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH)

- Subjektives Motiv des Entwerfers ist entscheidend: Waren bei der Wahl des Gestaltungsmerkmals nur technisch-funktionale Erwägungen maßgebend?
- Feststellung anhand objektiver Kriterien



# Technisch bedingte Designs

## Art. 8 Abs.1 GGV

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.

## Klarstellender Erwägungsgrund (Vorschlag INTA, MARQUES, ECTA)

Funktionale Geschmacksmuster sind nicht von vornherein schutzunfähig. Die Ausnahmevorschrift, wonach ein Gestaltungsmerkmal nicht geschützt ist, das ausschließlich durch seine technische Funktion bedingt ist, ist eng auszulegen.

# Schutzschränke

## Art. 20 Abs. 1 GGV

Die Rechte aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster können nicht geltend gemacht werden für:

- a) Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden,
- b) Handlungen zu Versuchszwecken,
- c) die Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung oder für Lehrzwecke ...

## Art. 20 Abs. 1 UGV-E

Die Rechte aus dem EU-Geschmacksmuster können nicht geltend gemacht werden für:

...

- d) Handlungen zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf ein Erzeugnis, die vorgenommen werden, um ein Erzeugnis als das des Inhabers des Rechts an einem Geschmacksmuster zu identifizieren oder sich auf dieses zu beziehen;
- e) Handlungen zum Zweck der Kommentierung, Kritik oder Parodie;

## Takeaway

- Designs schützen Brands – die EU-Designrechtsreform ist für Markeninhaber relevant
- Schutz digitaler Darstellungen wird möglich
- Schutz teils gestärkt, teils geschwächt
- Anmeldeverfahren werden einfacher und günstiger
- Praxisrelevante Fehlentwicklungen werden nicht korrigiert



# Fragen? Anmerkungen?

Sebastian Fiscoeder ist ein leidenschaftlicher IP-Rechtler mit über 20-jähriger Erfahrung im Marken-, Design-, Lauterkeits- und Urheberrecht. Er schützt und verteidigt, was eine Marke – im umfassenden Sinn – und ihre Marktposition ausmacht. Seine Tätigkeit reicht von der kurzfristigen, pragmatischen Beratung über die strategische Markenberatung, Vertragsverhandlungen und Eilmaßnahmen bis zu komplexen und hochkarätigen Gerichtsverfahren. Sebastian Fiscoeder hat besondere Expertise für unkonventionelle Marken aufgebaut, z.B. Farbmarken, Formmarken oder Slogans, und im Bereich der Rechtsdemoskopie.

Oft empfohlener Anwalt für Marken- und Designrecht und Wettbewerbsrecht, [JUVE 2023/2024](#)

„einer der wissenschaftlichsten IP-Anwälte“, „super Erfahrung, insbes. bei Farbmarken“, [Wettbewerber JUVE 2023/2024](#)

Hervorgehoben als „Notable Practitioner – Germany“, [Managing Intellectual Property Stars, 2022/2023](#)

Hervorgehoben als „Rising Star – Germany“, [Managing Intellectual Property Stars, 2018 – 2020](#)

Hervorgehoben als Bester Anwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Konfliktlösung, [Best Lawyers in Germany, Handelsblatt 2020 – 2023](#)

Bronze - Führender Anwalt: „Fiscoeder, der 2019 an Bord kam, ist ein Experte für nicht-traditionelle Marken, einschließlich Farb- und Formmarken.“, [World Trademark Review \(WTR\), 2023](#)

„Er ist ein Prozessanwalt und Berater mit einzigartigem Einblick in nicht-konventionelle Marken wie Farbmarken, Formmarken und Slogans.“, [World Trademark Review \(WTR\), 2021](#)



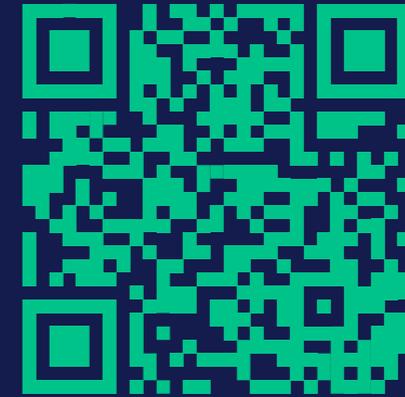
**Sebastian Fiscoeder, LL.M.**  
**(Trinity College Dublin)**

T +49 211 8387-207

S.Fiscoeder@taylorwessing.com



**Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**



Melden Sie sich hier zu unserem  
Newsletter an und bleiben Sie  
immer auf dem Laufenden!

[taylorwessing.com/de/subscribe](https://taylorwessing.com/de/subscribe)

