

Gewerblicher Rechtsschutz II: Markenrecht und Designschutz

Übersicht VL 4

Designschutz III: Auslandsschutz

*Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. **Alexander Bulling**,
Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 bulling@dreiss.de
www.dreiss.de*

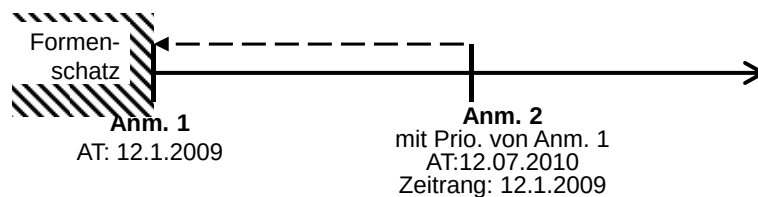
Zeitrang - Priorität

§ 13 (2), § 14 GeschmMG, Art. 41 GGV u. Art. 4C(1) PVÜ

Priorität: Der Anmelder einer ersten Voranmeldung (Anm. 1) kann innerhalb von 6 Monaten nach der Voranmeldung für das gleiche Muster eine **Nachanmeldung** (Anm. 2) unter Inanspruchnahme der Priorität, d.h. des Zeitrangs der Voranmeldung einreichen. Die Voranmeldung braucht dazu nicht mehr anhängig zu sein, ein vom Amt zuerkannter Anmeldetag reicht aus.

Vier Voraussetzungen für wirksame Prio.-Inanspruchnahme:

1. Gleicher Anmelder oder Rechtsnachfolger
2. Voranmeldung ist die erste Anmeldung für dieses Muster
3. Innerhalb 6 Monatsfrist
4. Das gleiche Muster betreffend



14.05.2014

2

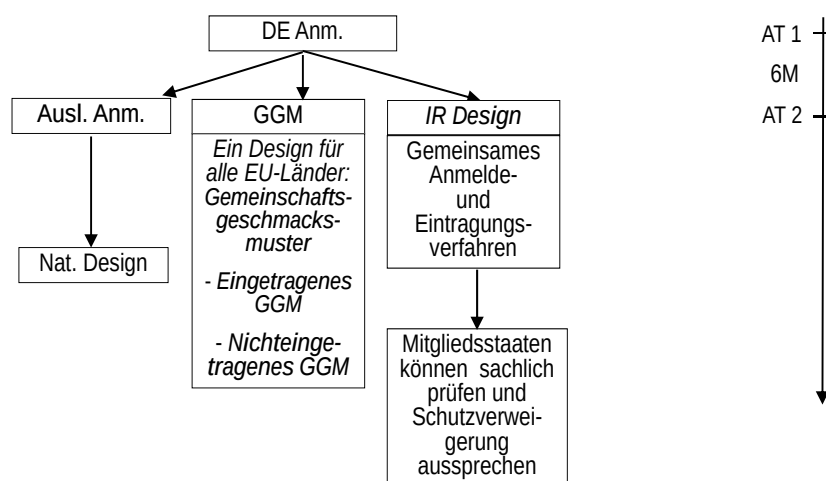
Rechtsgrundlage Priorität

- Grundlegender internationaler Vertrag ist die Pariser Verbandsübereinkunft – **PVÜ von 1883**
- Fast alle wirtschaftlich wichtigen Staaten der Erde sind PVÜ Mitglied
 - Grundsatz der **Inländergleichbehandlung (Art.2)**:
Ausländer werden gleich behandelt wie Inländer
 - Grundsatz der Anerkennung des **Prioritätsrechts (Art. 4)**:
*Zwischen der Voranmeldung und der Nachanmeldung entstandener Stand der Technik ist für die Nachanmeldung **nicht schädlich***
- Ohne Prioritätsregelung müsste in **allen Ländern gleichzeitig** eingereicht werden
- **Kostenvorteil für den Anmelder**: Kosten für Nachanmeldungen treten später auf.
- **Achtung**: Prioritätsfrist bei Patent **12 Monate**, bei GeschmM und Marke nur **6 Monate**!

14.05.2014

3

Übersicht Nachanmeldemöglichkeiten



IR Design

- Internationaler Schutz (IR-Design) kann über das Haager Musterabkommen (HMA) erlangt werden
- HMA umfasst 3 Akten: eigenständige Vertragswerke
 - Londoner Akte von 1934
 - Haager Akte von 1960, ergänzt um die Stockholmer Fassung 1967
 - Genfer Akte von 1999, seit dem 1.1.2004
- Jeder Vertrag bildet einen geschlossenen Verbund von Mitgliedsstaaten – nur wer Mitglied eines Vertragswerkes ist, kann Schutz in der jeweiligen Akte erlangen
- Der Vertrag wird von der WIPO (World Intellectual Property Organisation) in Genf/Schweiz verwaltet
(<http://www.wipo.int/designs/en>)

7. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs¹

Hague Agreement (1925), revised at London (1934) and at The Hague (1960)² (supplemented by the Additional Act of Monaco (1961)),³ the Complementary Act of Stockholm (1967) and the Protocol of Geneva (1975),⁴ and amended in 1979), and the Geneva Act (1999) (Hague Union)

Status on April 15, 2014

State/IGO	Date on which State/IGO became party to the Agreement	Date on which State became party to the London Act	Date on which State became party to the Hague Act ⁵	Date on which State became party to the Complementary Act of Stockholm	Date on which State/IGO became party to the Geneva Act
African Intellectual Property Organization (OAPI)	September 16, 2008	—	—	—	September 16, 2008
Albania	March 19, 2007	—	March 19, 2007	March 19, 2007	May 19, 2007
Armenia	July 13, 2007	—	—	—	July 13, 2007
Azerbaijan	December 8, 2010	—	—	—	December 8, 2010
Belgium ⁶	April 1, 1979	—	August 1, 1984	May 28, 1979	Not yet in force ⁸
Belize	July 12, 2003	—	July 12, 2003	July 12, 2003	—
Benin	November 2, 1986	November 2, 1986 ⁷	November 2, 1986	January 2, 1987	—
Bosnia and Herzegovina	December 24, 2008	—	—	—	December 24, 2008
Botswana	December 5, 2006	—	—	—	December 5, 2006
Brunei Darussalam	December 24, 2013	—	—	—	December 24, 2013
Bulgaria	December 11, 1996	—	December 11, 1996	December 11, 1996	October 7, 2008
Côte d'Ivoire	May 30, 1993	May 30, 1993	May 30, 1993	May 30, 1993	—
Croatia	February 12, 2004	—	February 12, 2004	February 12, 2004	April 12, 2004
Democratic People's Republic of Korea	May 27, 1992	—	May 27, 1992	May 27, 1992	—
Denmark	December 9, 2008	—	—	—	December 9, 2008 ⁸
Egypt	July 1, 1952	July 1, 1952	—	—	August 27, 2004
Estonia	December 23, 2003	—	—	—	December 23, 2003
European Union	January 1, 2008	—	—	—	January 1, 2008
Finland	May 1, 2011	—	—	—	May 1, 2011
France ⁹	October 20, 1930	June 25, 1939 ¹⁰	August 1, 1984	September 27, 1975	March 18, 2007
Gabon	August 18, 2003	—	August 18, 2003	August 18, 2003	—
Georgia	August 1, 2003	—	August 1, 2003	August 1, 2003	December 23, 2003
Germany	June 1, 1928	June 13, 1939 ¹¹	August 1, 1984	September 27, 1975	February 13, 2010
Ghana	September 16, 2008	—	—	—	September 16, 2008
Greece	April 18, 1997	—	April 18, 1997	April 18, 1997	—
Hungary ¹²	April 7, 1984	—	August 1, 1984	April 7, 1984	May 1, 2004
Iceland	December 23, 2003	—	—	—	December 23, 2003
Italy	June 13, 1987	—	June 13, 1987	August 13, 1987	—

Kyrgyzstan.....	March 17, 2003	—	March 17, 2003	March 17, 2003	December 23, 2003
Latvia.....	July 26, 2005	—	—	—	July 26, 2005
Liechtenstein.....	July 14, 1993	January 28, 1951 ¹³	August 1, 1984	September 27, 1975	December 23, 2003
Lithuania.....	September 26, 2008	—	—	—	September 26, 2008
Luxembourg ⁵	April 1, 1979	—	August 1, 1984	May 28, 1979	Not yet in force ⁵
Mali.....	September 7, 2006	—	September 7, 2006	September 7, 2006	—
Monaco.....	April 29, 1956	April 29, 1956 ¹⁴	August 1, 1984	September 27, 1975	June 9, 2011
Mongolia.....	April 12, 1997	—	April 12, 1997	April 12, 1997	January 19, 2008
Montenegro.....	June 3, 2006	—	June 3, 2006	June 3, 2006	March 5, 2012
Morocco.....	October 20, 1930	January 21, 1941 ¹⁵	October 13, 1999	October 13, 1999	—
Namibia.....	June 30, 2004	—	—	—	June 30, 2004
Netherlands ⁵	April 1, 1979	—	August 1, 1984 ¹⁶	May 28, 1979 ¹⁶	—
Niger.....	September 20, 2004	—	September 20, 2004	September 20, 2004	—
Norway.....	June 17, 2010	—	—	—	June 17, 2010
Oman.....	March 4, 2009	—	—	—	March 4, 2009
Poland.....	July 2, 2009	—	—	—	July 2, 2009
Republic of Korea.....	July 1, 2014	—	—	—	July 1, 2014
Republic of Moldova.....	March 14, 1994	—	March 14, 1994	March 14, 1994	December 23, 2003
Romania.....	July 18, 1992	—	July 18, 1992	July 18, 1992	December 23, 2003
Rwanda.....	August 31, 2011	—	—	—	August 31, 2011
Sao Tome and Principe.....	December 8, 2008	—	—	—	December 8, 2008
Senegal.....	June 30, 1984	June 30, 1984 ¹⁷	August 1, 1984	June 30, 1984	—
Serbia ¹⁸	December 30, 1993	—	December 30, 1993	December 30, 1993	December 9, 2009
Singapore.....	April 17, 2005	—	—	—	April 17, 2005
Slovenia.....	January 13, 1995	—	January 13, 1995	January 13, 1995	December 23, 2003
Spain.....	June 1, 1928	March 2, 1956 ¹⁹	—	—	December 23, 2003
Suriname.....	November 25, 1975	November 25, 1975	August 1, 1984	February 23, 1977	—
Switzerland.....	June 1, 1928	—	August 1, 1984	September 27, 1975	December 23, 2003
Syrian Arab Republic.....	May 7, 2008	—	—	—	May 7, 2008
Tajikistan.....	March 21, 2012	—	—	—	March 21, 2012
The former Yugoslav Republic of Macedonia.....	March 18, 1997	—	March 18, 1997	March 18, 1997	March 22, 2006
Tunisia.....	October 20, 1930	October 4, 1942 ²⁰	—	—	June 13, 2012
Turkey.....	January 1, 2005	—	—	—	January 1, 2005
Ukraine.....	August 28, 2002	—	August 28, 2002	August 28, 2002	December 23, 2003
(Total: 62)	(62)	(12)	(34)	(34)	(47)

Londoner Akte v. 1934

- Noch 12 Mitgliedsstaaten
- Verfahrenssprache: Französisch
- Abnehmende Bedeutung
- Seit 1.1.2010 keine Neuanmeldungen mehr möglich
- Ist am Auslaufen und soll mittelfristig beendet werden

Haager und Genfer Akte

- Haager Akte 1960:
 - 2005: 31 Staaten
 - 2014: 34 Staaten
- Genfer Akte 1999
 - 2005: 18 Staaten
 - 2010: 38 Staaten
 - 2014: 47 Staaten
- Neue Staaten
 - Deutschland: 13.2.2010
 - Norwegen: 17.6.2010
 - EU: 1.1.2008
 - 01.07.2014 Korea
 - USA in Vorbereitung

Gemeinsamkeiten Haager Akte v. 1960 und Genfer Akte v. 1999

- Anmelder kann nur sein, wer Mitglied der jeweiligen Akte ist
- Sprache: französisch, spanisch oder englisch
- Mit Anmeldung müssen Staaten ausgewählt werden, für die Schutz bestehen soll
- Wiedergabe des Musters und Bezeichnung des Gegenstands
- Anmeldung bei der WIPO in Genf/Schweiz oder über nat. Ämter
- Aufschiebung der Veröffentlichung um max. 12 Monate (Haager Akte) bzw. 30 Monate (Genfer Akte)
- Sammelanmeldung bis zu 100 Muster der gleichen Klasse
- Gebühren (www.wipo.int/hague/en/fees):
 - int. Grundgebühr
 - nat. Gebühr für die benannten Länder
 - Veröffentlichungsgebühr
 - Ggfs. Individualgebühr (Genfer Akte)

Gemeinsamkeiten Haager Akte v. 1960 und Genfer Akte v. 1999

- Nur Formalprüfung, keine Sachprüfung durch WIPO
- Veröffentlichung im Internationalen Design Bulletin (<http://www.wipo.int/hague/en/bulletin>)
- Schutzdauer: 5 Jahre; alle 5 Jahre verlängerbar. Max. Dauer richtet sich nach nat. Bestimmungen
- Zahlung von Verlängerungsgebühren an die WIPO
- Muster muss den jeweiligen nationalen Schutzvoraussetzungen genügen, die von der WIPO nicht geprüft werden
- Kein einheitlicher Angriff auf das IR-Muster möglich
- Rechtsbeständigkeit wird vom jeweiligen nat. Verletzungsgericht geprüft

Besonderheiten Genfer Akte 1999

- Offen für
 - Staaten mit vorgeschalteter **materieller Sachprüfung** können beitreten, insbesondere USA oder Japan, und
 - Zwischenstaatliche Organisationen mit gemeinsamer Behörde, zB EU mit HABM
- Personen mit gewöhnlichem Aufenthaltsort sind anmeldeberechtigt
- Für die Zuerkennung eines Anmeldetages können prüfende Staaten verlangen:
 - Angaben über den Entwerfer
 - Eine Beschreibung des Musters
 - Schutzanspruch
- Maximale Dauer der Aufschiebung: 30 Monate ab Prioritätstag
aber: sieht das nat. Recht eines Vertragsstaates eine kürzere Frist vor: int. Registrierung wird dann nach Ablauf der kürzesten Frist veröffentlicht – Anmerkung: Eintragung erfolgt erst nach 6 Monaten

Besonderheiten Genfer Akte 1999

- Innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntmachung der int. Registrierung können Vertragsstaaten eine Schutzverweigerung („refusal“) aussprechen,
 - bei Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse (nicht Musterfähig, Verstoß gegen Gute Sitten oder öffentliche Ordnung), oder
 - Bei Nichterfüllung materieller Schutzvoraussetzungen bei Sachprüfung.
- Prüfende Ämter können die Frist von 6 auf 12 Monate verlängern
- Wird keine Verweigerung innerhalb der Frist ausgesprochen, dann hat die int. Registrierung die gleiche Wirkung wie eine nationale Registrierung
- Prüfende Staaten können eine *Individualgebühr* erheben

IR Design vs. GGM

- Nur wenige EU Länder gehören dem HMA an
- Verschiedene HMA Mitgliedsstaaten teilweise in verschiedenen Akten
- IR-Design können nur von Personen mit Sitz, Wohnsitz oder ggf. gewöhnlichem Aufenthaltsort in einem Mitgliedsstaat angemeldet werden (geschlossenes System)
≠ GGM: jeder kann anmelden
- Anmeldeverfahren und Gebührenberechnung kompliziert
- Schutzfähigkeit und Schutzzumfang richtet sich nach jeweiligem nationalem Recht
- GGM: bei Beitritt neuer Länder zur EU automatische Schutzerstreckung (2007: Bulgarien und Rumänien)
- Vorteilhaft: IR Muster (Genfer Akte) mit **EU** und den **Nachbarstaaten** (**Schweiz**, Norwegen, Island, Makedonien, Moldavien, Ukraine, Türkei, Marokko, ...)

IR Design in DE

- §66-71 : neu seit dem 13.2.2010
- Anmeldung kann bei DPMA o. WIPO eingereicht werden - § 67
- Eintragungshindernisse nach § 18 werden geprüft - §69
- Nachträgliche Schutzentziehung möglich - §70
 - Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit für DE (Nichtigkeit)
 - Klage auf Einwilligung in die Schutzentziehung (Löschung)
 - Gericht hat setzt DPMA in Kenntnis; DPMA unterrichtet WIPO

Wirkung IR Muster: § 71 GeschmMG

- (1) Eine internationale Eintragung, deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht, hat ab dem Tag ihrer Eintragung dieselbe Wirkung, wie wenn sie an diesem Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt als Geschmacksmuster angemeldet und in dessen Register eingetragen worden wäre.

IR Design in EU -Art. 106a – 106f

- Einreichung muss bei WIPO erfolgen- Art. 106b
- Schutzverweigerung möglich – Art. 106e
- Nichtigerklärung – Art 106f
- Wirkung Art. 106d:
 - Eine internationale Eintragung, in der die EU benannt ist, hat ab dem Tag ihrer Eintragung dieselbe Wirkung, wie eine Anmeldung (≠ Registriertes GGM) eines eingetragenen GGMs.
 - Ist keine Schutzverweigerung ausgesprochen worden hat das IR-Muster ab dem Tag der int. Eintragung dieselbe Wirkung wie die Eintragung eines eingetragenen GGMs.

USA: Design Patents

- Schutz ist im US-PatG geregelt - 35 U.S.C. §171
- Design patents in the United States (U.S.) protect any *design* for an article of manufacture, being
 - *new,*
 - *original, and*
 - *Ornamental (=decorative, but not functional/technical)*
- Application with the US Patent Trademark Office (USPTO)
- No multiple applications
- And unlike utility patent applications, design patent applications are **not published** prior to their issuance

USA: Design Patents

- Normally, **black and white drawings** are required, and on rare occasions, color drawings are acceptable, **no** photographs, but at least **7 views** are necessary
- The drawings must show the design in sufficient detail so as to enable any person skilled in the art to make and use the claimed invention
- A **claim** must be filed, having the following specific language: “The ornamental design for (*Title of design*), as shown and described.”
- Design patents in the U.S. have a term of **14 years** from the issue date (also ab Eintragung!)
- Designs are not subject to maintenance fees

USA: Design Patents

- Designs are **examined by the USPTO**:
 - Ornamentality: primarily ornamental
 - Novelty over state of art
 - Non obviousness of differences for a person skilled in the art
 - Enablement: full, clear, concise disclosure, to be able to use the design
 - Definitiveness: it must be clear where the design is embodied/applied (depending on the title)
- But: Grace period for Novelty and Non obviousness is 12 Months for designs of applicant

USA: Design Patents

- Infringement: **Ordinary Observer Test**
- »... if, in the eye of an **ordinary observer**, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are **substantially the same**, if the resemblance is such as to **deceive** such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.«
- The accused product does **not need to be identical** to the patented design, only close enough to **deceive an ordinary observer**.

JP Design

- Article 2(1) of the Design Law stipulates that "'Design' in this Law means a shape, pattern or color or any combination thereof in an article (including part of an article) which produces an **aesthetic impression** through the **sense of sight**".
- Article 3: A design must be capable of being used in industrial manufacture (i.e., must have "**industrial applicability**"), must have "**novelty**" and must be a design that "not could easily have been created (**non obviousness**)"
- an application for design registration shall relate to a single design: no multiple design application

JP Design

- While **submission of a drawing** of the design is required, a photograph, model or sample of the design for which registration is sought may be submitted instead of a drawing.
- In practice, a **set of drawings** including at least *front, rear, left-hand side, right-hand side, plan and bottom elevations* is usually required.
- Further lines or symbols that do not illustrate the essential configuration of the design, such as shading or hatching representing shadow, cannot be included in the drawings.

JP Design

- Examination of **formality requirements** (such as whether or not the application is written in Japanese).
- Followed by **substantive examination** with respect to the registration requirements (industrial applicability, novelty, Non obviousness)
- After a Decision of Grant is issued, a design registration (**publication**) is established
- The term of a design right is **20 years** from the date of **registration** of its establishment, every year annuities must be paid.
- any use of **identical or similar designs** by a third party constitutes **infringement** of the design right.

Chines. Design

- The Patent Law defines “design” as
“any **new** design of the shape, the pattern or their combination, or the combination of the color with shape or pattern, of a product, which creates an **aesthetic feeling** and is fit for **industrial application**.”

CN - Unprotectible Designs

- (1) Any **fixed building**, bridge and the like which depends on their specific geographic conditions and cannot be rebuilt elsewhere, such as villa built by a particular lake or hill;
- (2) Any product which has **no permanent shape**, pattern or color because it contains the substance which has no permanent shape, such as gas, liquid or powder;
- (3) Any **component part of the product** which cannot be partitioned or sold or used separately, such as the heel of socks, the peak of a hat, the handle of a cup and so on;
- (4) In the case of any product consisting of **several components** which have different shape or pattern, if the component **cannot be independently sold and cannot be independently used**, such component is not the subject matter under design patent protection.
- (5) Any product which **cannot be perceived by naked eyes** and the shape, pattern or color of which has to be distinguished by means of specific instruments, for example, a product whose pattern is only visible under an ultraviolet lamp;

CN - Unprotectible Designs

- (6) Any design **not seeking protection for normal state of a product**, for example the design of a handkerchief in the state of being folded like an animal;
- (7) Any design **substantially adopting original shape**, pattern or color of a nature object, usually including the nature object itself or design emulating the nature object;
- (8) Any work which totally belongs to the field of **fine arts**, handwriting or photographing;
- (9) Any design which is consisted of **regular geometric shapes** or patterns in the field of the product;
- (10) The **pronunciations or meanings of words and numerals** shall not be the contents of design protection; and
- (11) The pattern shown when the **product is electrified**, such as the pattern on an electronic watch dial, the pattern on the screen of a mobile phone, software interface, and so on.

CN- Design

- When filing a design application, the applicant shall submit relevant views (**drawings or photographs**), so as to clearly show the product.
- There is no concept of **partial design** in China, and therefore it is **not allowable to use dotted lines** in drawings of a design application.
- Two or more similar designs for the same product may be filed in one application, max. **10 designs** (multiple design application)
- Only Preliminary Examination
- **No** Substantive Examination
- Term is 10 years from filing date

Fälle

1. Sie haben ein Design entworfen und wollen Schutz in DE. Sie sind sich aber nicht sicher, ob Sie später Schutz auch in US haben möchten. Was können Sie tun?
2. Sie haben vor wenigen Wochen eine Patentanmeldung eingereicht, in der die Funktionsweise eines Eierkochers beschrieben ist. Auch das Design des Eierkochers ist in der Patentanmeldung, die vor wenigen Tagen vom DPMA veröffentlicht wurde, gezeigt. Nun würden Sie auch gerne das Design schützen. Geht das noch?

Fälle

3. Sie wollen Schutz für Ihr Design in den Ländern DE, FR, CH, AT. Wo /wie viele Anmeldungen machen Sie?
4. Sie möchten Schutz in den wichtigsten Ländern Europas, insbesondere in DE, FR, IT, GB, CH und in Island, Norwegen sowie in der Türkei und auch in CN und USA. Wo /wie viele Anmeldungen machen Sie?