

Intellectual Property (IP), Teil 5/10

# Geistiges Eigentum – Der Designschutz

Ein Beitrag (Ausgabe 5/2016) dieser Reihe beschäftigte sich mit dem Markenschutz als Herkunft- oder Qualitätsnachweis für Produkte und Dienstleistungen. Darauf aufbauend wird im vorliegenden Beitrag der Schutz von Designs vorgestellt. Besonderes Gewicht wird auf die Kombination mit und die ergänzende Schutzfunktion zu Marken und Patenten gelegt.

› Alexander Grosse-Kracht, Dr. Alfred Köpf

Design-, Marken- und Patentschutz können einander beim Schutz von Produkten beziehungsweise Erzeugnissen vor Nachahmern und Kopierern in idealer Weise ergänzen. Als amtlich verwaltete gewerbliche Schutzrechte bilden die Marke, das Patent und das Design gemeinsam mit dem nicht amtlich gehandhabten Urheberrechtsschutz sowie dem Recht zum Verbot von unlauterem Wettbewerb eine Art Landschaft zum Schutz des geistigen Eigentums. In dieser Landschaft können Erzeugnisse auf verschiedenen Wegen und Territorien vor dem Kopieren beziehungsweise der Nachahmung geschützt werden.

## Die Landschaft des IP-Schutzes

Ein am Erzeugnis angebrachtes Markenzeichen steht für ein Qualitätsversprechen an den Kunden und erlaubt es, das Erzeugnis einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen. Sollten ohne Zustimmung des Markeninhabers mit der Marke oder ähnlichen Kennzeichen versehene Produkte auftauchen, so kann er rechtlich dagegen vorgehen. Verwendet Nachahmer aber eine andere oder gar keine Marke, so greift der Markenschutz nicht.

Patente dienen zum Schutz der Funktion und der technischen Aspekte eines Erzeugnisses. Um eine Nachahmung oder Kopie zu erkennen und erfolgreich dagegen vorzugehen, sind oft umfassende technische und rechtliche Analysen notwendig.

Die Patente werden oftmals auch als die «schwere Artillerie» unter den Schutzrechten bezeichnet. Sind sie einmal erteilt, so können sie gegen jeden Nachahmer durchgesetzt werden, welcher die geschützte technische Lehre benutzt. Bis zur Patenterteilung können aufgrund der aufwändigen Prüfungs- und Erteilungsverfahren jedoch Jahre vergehen.

Der Designschutz betrifft – unabhängig von der technischen Funktion – ausschliesslich den äusseren optischen Gesamteindruck eines Erzeugnisses. Ähnlich wie beim Markenschutz lässt sich die Verletzung eines Designs ohne technische Analyse durch blosses Inaugenscheinnahme abschätzen. Die Durchsetzung ist daher meist einfacher als bei einem Patent. Allerdings muss ein Design ebenso wie ein Patent das Kriterium der Neuheit erfüllen. Relevant ist hierbei jedoch nicht

der Stand der Technik, sondern der sogenannte vorbekannte Formenschutz, von dem sich das Design durch Neuheit und Eigenart abgrenzen muss, um als schutzwürdig zu gelten.

Anhand des konkreten Fallbeispiels, des «Swizzz Prozzz»-Gemüsehackers, sind Patent, Design und Marke in der nachfolgenden Tabelle einander gegenübergestellt. Im Verlauf dieses Artikels wird erläutert, worin die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen Schutzrechten bestehen. Um den Umfang dieses Artikels nicht zu sprengen, wird auf das Verhältnis des Designschutzes zum Urheberrechtsschutz und dem Schutz vor unlauterem Wettbewerb nicht eingegangen.

## Marketingwerkzeug

Der Designschutz ist das Mauerblümchen unter den gewerblichen Schutzrechten. Zwar wird mit Ausnahme von einigen Modelabels oder Designbüros kaum ein Unternehmen in seiner Schutzstrategie ausschliesslich auf Designs setzen können. Dies rechtfertigt aber nicht, den Designschutz zu vernachlässigen. Zum einen dient der Designschutz nämlich zum

**Fallbeispiel: Gegenüberstellung von Patent-, Design- und Markenschutz**

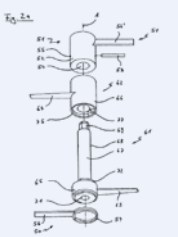
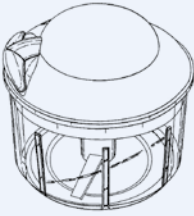
	Patent	Design	Marke
			«Swizz Prozz»
<b>Schutzgegenstand</b>	Erfindung (technische Lehre)	Ästhetische Gestaltung	Unterscheidungskräftiges Zeichen als Herkunftsangabe
<b>Erscheinungsform</b>	Vorrichtung Produkt Verfahren Verwendung	Linien Oberflächen Konturen Farben Materialien	Wörter Alphanumerische Zeichen Logos 3-D-Formen Töne Farben ...
<b>Schutzumfang wird definiert durch</b>	Patentansprüche	Abbildungen	Markenzeichen in Kombination mit Waren oder Dienstleistungsverzeichnis
<b>Schutzvoraussetzungen</b>	Technizität Neuheit (absolut) Erfinderische Tätigkeit Gewerbliche Anwendbarkeit	Neuheit (relativ) Eigenart	Unterscheidungskraft
<b>Wichtige Schutzausschlussgründe</b>	Entdeckungen Theorien Ästhetische Formschöpfungen Spiele Geschäftsmethoden Computerprogramme per se Medizinische Verfahren	Ausschliesslich technisch bedingte Formen	Absolut: Gemeingut, Wesen der Ware, irreführende Marken  Relativ: Ältere Marken (identisch oder verwechselbar mit identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen)
<b>Übliche Dauer bis zur Eintragung</b>	3 bis 5 Jahre	4 bis 6 Monate	4 bis 6 Monate
<b>Maximale Schutzdauer</b>	20 Jahre (muss jährlich verlängert werden)	25 Jahre (muss alle 5 Jahre verlängert werden)	Beliebig (muss alle 10 Jahre verlängert werden)
<b>Besonderheit</b>		Sammel hinterlegung möglich	
<b>Kosten</b>	Hoch	Niedrig	Niedrig



Bild: plagiaris.de

Der «Swizz Prozzz»-Gemüsehacker: Links das Original und rechts die Fälschung.

Schutz einer eigenen Innovation vor Kopierern und Nachahmern. Zum anderen ist Designschutz als Marketingwerkzeug zu verstehen, um die eigenen Erzeugnisse von Wettbewerbsprodukten gestalterisch abzuheben und dies seiner Kundschaft per eingetragenen Design zu «belegen».

### Weg zum Designschutz

Designschutz ist nicht zwingend. Ähnlich wie nicht patentierte technische Erfindungen können neue Produktformen grundsätzlich auch ohne einen eigenen

Schutz verwendet werden, sofern sie keine Rechte Dritter verletzen. Neben dem oft langwierigen und teuren Patentschutz bietet die Registrierung eines Designs allerdings ungeahnt häufig einen relativ schnellen und günstigen Weg zu nationalem und internationalem Schutz neuer Erzeugnisse.

Um Designschutz in der Schweiz oder im Ausland zu erlangen, besteht eine Reihe von Möglichkeiten. In der Schweiz werden nationale Designs beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) angemeldet. Der Schutz in der Schweiz und gleichzeitig in über 60 weiteren Ländern und Regionen (zum Beispiel EU-weit, Japan und USA) kann aber auch bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit einer interna-

tionalen Designregistrierung unter dem Haager Abkommen erwirkt werden. Da die Schweiz Mitglied des Haager Abkommens ist, steht allen in der Schweiz ansässigen Personen und Unternehmen dieser kostengünstige Weg für einen Designschutz im Ausland offen.

Mit einem eingetragenen Design können Gestaltungen von Erzeugnissen oder von deren Teilen geschützt werden. Grundsätzlich sind dies zwei-, aber auch dreidimensionale Formschöpfungen, was die äusseren Materialeigenschaften, Oberflächenstrukturen sowie die verwendeten Farben mit einschliesst. Ausschliesslich durch technische Funktionen bedingte Merkmale eines Designs sind zwar nicht schützbar. Jedoch kann das Design von Erzeugnissen mit technischer Funktion

geschützt werden, wenn dem Designer Freiheiten bei der Formgebung bleiben. So lässt sich das auf den Schnurzugantrieb optimierte Getriebe des Hackers kaum als Design schützen, die Formgebung des gesamten Gerätes, insbesondere dessen Gehäuses, hingegen schon.

Die mit der Designanmeldung hinterlegten Abbildungen definieren den Schutzbereich des eingetragenen Designs. Bei zweidimensionalen Designs (zum Beispiel Stoffmustern) genügt eine Abbildung, um den Schutzgegenstand eindeutig darzustellen. Bei dreidimensionalen Produkten empfiehlt es sich, verschiedene Ansichten jedes Designs als Zeichnungen oder Fotos einzureichen.

Ein eingetragenes Design muss sich anders als ein erteiltes Patent nicht nur auf eine einzige Neuentwicklung beschränken, sondern es kann als sogenannte Sammelanmeldung eine Vielzahl von Designs umfassen. Diese müssen jedoch der gleichen Locarno-Klasse angehören. So können zusammen mit einem Gemüsehacker weitere Gemüsehacker, aber auch Knoblauchpressen, Schneidbretter, Gewürzmühlen und Ähnliches kostengünstig

in einer Anmeldung geschützt werden. Zu einem Design können mehrere Designer beitragen und es kann mehrere Inhaber einer Designanmeldung beziehungsweise eines registrierten Designs geben. Bei mehreren Designern beziehungsweise Anmeldern ist es sehr empfehlenswert, die Verfügungsgewalt und die Inhaberschaft vertraglich zu regeln.

### Designschutz in der Schweiz

Designanmeldungen werden hierzulande nur formell geprüft. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) prüft also weder die Neuheit oder die Eigenart noch die über die bloße technische Funktion hinausgehenden Merkmale als Schutzvoraussetzungen. Vom IGE wird lediglich – dafür aber akribisch – überprüft, ob die hinterlegten Abbildungen den Formvorschriften genügen und ob das Design nicht gesetzeswidrig oder anstössig ist. Nach der erfolgreichen Prüfung, welche üblicherweise nur wenige Monate dauert, wird das Design mit allen Abbildungen im amtlichen Register publiziert. In der Schweiz erfolgt dies elektronisch auf dieser Webseite: [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch).

Aufgrund des sogenannten Neuheitserfordernisses sind Designs vor der Hinterlegung beim IGE, genauso wie Erfindungen, welche patentiert werden sollen, sicherheitshalber geheim zu halten. Eine kleine Lockerung des Neuheitserfordernisses stellt die nationale Neuheitsschonfrist von zwölf Monaten dar. Wird ein Design vom berechtigten Anmelder selbst oder zu seinem Nachteil von unberechtigten Dritten offenbart, dann wird dies in der Schweiz als «unschädliche Offenbarung» eingestuft, welche die Neuheit nicht zerstört.

Nach der Einreichung der Designanmeldung sowie der damit verbundenen Zuerkennung eines Anmeldebeziehungsweise Prioritätstages (als «Zeitstempel» der Anmeldung) kann die Neuheit zwar nicht mehr durch eine Veröffentlichung in Gefahr gebracht werden. Dennoch kann es für Hinterleger von Interesse sein, dass ihre neuen Designs nicht allzu schnell veröffentlicht werden. Durch einen Antrag auf Aufschub der Veröffentlichung kann die Publikation um maximal 30 Monate verzögert werden. Von dieser Möglichkeit machen nicht nur Modehäuser Gebrauch, deren neue Kollektion

Anzeige



Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau, warum sie sich bei der Pensionskasse für die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil unsere Strukturen seit Jahrzehnten gesund sind oder weil wir bei unseren Investments konsequent auf Nachhaltigkeit achten. Möchten Sie mehr über die beliebteste Pensionskasse der Deutschschweizer KMU erfahren? Besuchen Sie uns im Internet auf [asga.ch](http://asga.ch) oder rufen Sie an: 071 228 52 52. Ganz einfach.

Gerald Girrbach, CEO/Inhaber Kunststoff-Packungen AG

*«Weil nur langfristige Sicherheit auch wirklich sicher macht.»*

Einfach ASGA   
pensionskasse



Bild: plagiaritus.de

^ Verschiedene Plagiate, die allesamt durch eingetragene Designs abgewehrt werden konnten.

nicht schon vor der Modemesse im Internet zu sehen sein soll, sondern auch Technikkonzerne, die ihre Designs nicht bereits vor der Einführung ihres Produkts den Nachahmern in Fernost präsentieren wollen.

## Designschutz im Ausland

Designs können in nahezu allen industrialisierten Ländern geschützt werden. Für ausländische Designanmeldungen sind jeweils die Auslandsvertreter zu beauftragen. Wie schon erwähnt, kann aber auch

mit einer einzigen internationalen Registrierung bei der World Intellectual Property Organization in über 60 Ländern und Regionen gleichzeitig Designschutz beantragt werden.

Auslandsanmeldungen profitieren bei der Beurteilung der Neuheit vom früheren Schweizer «Zeitstempel», wenn die Priorität der Schweizer Erstanmeldung beansprucht wird. Dies ist möglich, wenn die ausländische Nachanmeldung innerhalb von sechs Monaten nach dem Prioritätstag hinterlegt wird.

Für die EU-Länder kann beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ein «europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster» beantragt werden. Zudem gibt es in der EU mit dem

«nicht eingetragenen Europäischen Gemeinschaftsgeschmacksmuster» eine Besonderheit. So kann in der EU ohne amtliche Hinterlegung einer Anmeldung ein vorübergehender Schutz von bis zu drei Jahren erlangt werden, wenn die Erstveröffentlichung des Designs in der EU stattfindet. Ob eingetragen oder nicht, sind im Gegensatz zur Schweiz Teile eines Erzeugnisses beziehungsweise Ersatzteile in der EU nicht als Design schützenswürdig.

## Nach der Registrierung

Designanmeldungen sowie registrierte Designs erhalten vom IGE eine eindeutige Anmelde- beziehungsweise Registrierungsnummer. Durch Veröffentlichung in amtlichen Registern kann ein registriertes Design von jedermann über den In-



haber, den Titel, die Anmelde- oder Registrierungsnummer ausfindig gemacht werden. Eine automatisierte Suche im Register nach den Abbildungen ist noch nicht möglich. Ein eingetragenes Design muss nach fünf Jahren verlängert werden. Seine maximale Lebensdauer ist auf 25 Jahre beschränkt.

Um Wettbewerbern zu signalisieren, dass ein Design geschützt ist, kann der Vermerk «Design geschützt» mit der entsprechenden Registrierungsnummer am jeweiligen Erzeugnis angebracht werden. Sehr verbreitet ist immer noch der Hinweis «mod. dép.» (modèle déposé) und zunehmend das Symbol «D im Kreis».

Wenn auf Produkten, deren Verpackung oder anderen Unterlagen auf Designschutz hingewiesen wird, so muss auf Anfrage Dritter unentgeltlich Auskunft

über die Nummer des Designs gegeben werden.

### Kosten, Dauer und Rechte

Die Kosten für eine Designanmeldung beinhalten Amtsgebühren und bei Hinzuziehung eines Anwalts dessen Honorar für die Ausarbeitung und Einreichung der Anmeldung sowie gegebenenfalls Entrichtung von Erneuerungsgebühren. Für eine einfache Schweizer Designanmeldung fallen bis zur Registrierung in der Regel Kosten von 800 bis 1000 Franken an. Die Registrierung erfolgt üblicherweise innerhalb von vier bis sechs Monaten nach Hinterlegung. Die Kosten für die Verlängerung nach fünf Jahren entsprechen jenen für eine neue Hinterlegung.

Aus dem Schweizer Design kann gegen Erzeugnisse von Wettbewerbern vorge-

gangen werden, die die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den selben Gesamteindruck erwecken. Der Designinhaber kann verbieten, solche Erzeugnisse zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen und in die Schweiz ein- oder auszuführen, hindurchzutransportieren oder allein zu den oben genannten Zwecken zu besitzen. Verletzer eines geschützten Designs können sogar strafrechtlich belangt werden. Umgekehrt kann Dritten durch Lizenzvergabe ein Mitbenutzungsrecht am Design gewährt das Design schriftlich übertragen oder vererbt werden. Um die Rechtssicherheit für den Inhaber sicherzustellen, sollten Rechtsübergänge einschliesslich Lizenzvergaben im amtlichen Register eingetragen werden.

Im Fall des geschützten Gemüsehackers dauerte es nach der Markteinführung

Anzeige

## Bereit für den nächsten Schritt? Jetzt weiterbilden. Informationsanlass

**Dienstag, 7. Juni 2016, 17 Uhr**  
Fachhochschulzentrum St.Gallen

**Details und Anmeldung:**  
[www.fhsg.ch/infoanlass](http://www.fhsg.ch/infoanlass)



nur wenige Monate, bis die ersten illegalen Kopien auftauchten. Wie auf den Fotos dargestellt wurden die Technik, die Marke sowie das Design bei der ersten Generation von Plagiaten frech kopiert. Da die Patente auf den Gemüsehacker zwar bereits angemeldet, aber immer noch weit entfernt von der Erteilung waren, wurden die Plagiate mit Hilfe schon eingetragener Marken und des Designs in den wichtigsten Märkten erfolgreich bekämpft.

### Wirksamer Designschutz

Bei der zweiten Generation von Plagiaten waren die Verpackungen geändert und die geschützte Marke «Swizzz Prozzz» war entfernt. Spritzgussformen liessen sich offensichtlich nicht ganz so einfach ändern. So wurden in den folgenden Jahren immer wieder aufs Neue Plagiate auf den Markt gebracht, die aber allesamt durch die eingetragenen Designs abgewehrt werden konnten.

Inzwischen sind die Patente auf den Gemüsehacker erteilt und schützen nun auch vor Plagiaten der dritten Generation, bei denen die Form des Deckels und des Zugriffs wesentlich geändert wurde. Bis es so weit war, haben die eingetragenen Designs einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen illegale Fälschungen geleistet.

### Designschutz im Internet

Ein weiterer besonderer Vorteil des Designschutzes besteht darin, dass wichtige B2B-Plattformen und Online-Versandhändler die verletzenden Angebote beim Nachweis eines eingetragenen Designs umgehend vom Netz nehmen, während sie beim Nachweis einer Patentverletzung kaum aktiv werden, solange kein gerichtliches Urteil vorliegt. Eingetragene Designs erleichtern auch die Durchsetzung von Zollmassnahmen, da sich die beteiligten Zollbeamten bei der Suche nach illegalen Kopien direkt an den Abbildungen des hinterlegten Designs orientieren können. «



### Die Serie «Geistiges Eigentum»

01–02/16	Grundlagen
03/16	IP (Intellectual Property) Compliance
04/16	Patent
05/16	Marken
<b>06/16</b>	<b>Design</b>
07–08/16	Bewertung von Immaterialgüterrechten
09/16	Know-how
10/16	Geistiges Eigentum im Arbeits- und Auftragsverhältnis
11/16	Verteidigung von IP-Rechten um die Welt, insb. in den USA
12/16	«Freedom to Operate»



### Porträt



#### Alexander Grosse-Kracht

Patentanwalt

Alexander Grosse-Kracht ist Dipl.-Ing. Energie- sowie Verfahrenstechnik und arbeitet als europäischer Patentanwalt bei der Rentsch Partner AG. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Gebieten Energietechnik, Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik, Lagerungstechnik, Logistik, Medizinaltechnik, computer-implementierte Erfindungen und Mechanik.



#### Dr. Alfred Köpf

Patentanwalt

Dr. Alfred Köpf ist Diplom-Biologe und arbeitet als europäischer und Schweizer Patentanwalt bei der Rentsch Partner AG. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, organische Chemie und Medizinaltechnik. Er unterrichtet an der ETH Zürich und ist nebenamtlicher Richter beim Bundespatentgericht in St. Gallen. Alfred Köpf ist Partner der Kanzlei Rentsch Partner AG und Vorstandsmitglied des Verbands der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte.



### Kontakt

grosse-kracht@rentschpartner.ch  
 koepf@rentschpartner.ch  
 www.rentschpartner.ch