



GRUR Jahrestagung 2024

18. bis 20. September  
2024 in Augsburg

# **Prioritätsansprüche im deutschen und europäischen Designrecht**

Rechtsanwalt Prof. Dr. Alexander von Mühlendahl

BARDEHLE PAGENBERG, München

# Agenda

- **Die Rechtslage (PVÜ, EU, Deutschland)**
- **Auslegung von Art. 4 PVÜ**
- **Prioritätsansprüche für Uniondesigns**
- **Prioritätsansprüche im deutschen Designrecht**

# Die Rechtslage – PVÜ, EU, Deutschland

# Rechtslage

- **Pariser Verbandsübereinkunft, Art. 4**

**A. - (1) Wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Hinterlegung in den anderen Ländern während der unten bestimmten Fristen ein Prioritätsrecht.**

# Rechtslage

- **Pariser Verbandsübereinkunft, Art. 4**

**C. - (I) Die oben erwähnten Prioritätsfristen betragen zwölf Monate für die Erfindungspatente und die Gebrauchsmuster und sechs Monate für die gewerblichen Muster oder Modelle und für die Fabrik- oder Handelsmarken.**

# Rechtslage

- **Pariser Verbandsübereinkunft, Art. 4**

**E. - (1) Wird in einem Land ein gewerbliches Muster oder Modell unter Inanspruchnahme eines auf die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gegründeten Prioritätsrechts hinterlegt, so ist nur die für gewerbliche Muster oder Modelle bestimmte Prioritätsfrist maßgebend.**

**(2) Im übrigen ist es zulässig, in einem Land ein Gebrauchsmuster unter Inanspruchnahme eines auf die Hinterlegung einer Patentanmeldung gegründeten Prioritätsrechts zu hinterlegen und umgekehrt.**

# Rechtslage

- **EU Designrecht**
- **Art. 41 Abs. 1 GGV:**

**(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation ein Geschmacksmuster oder ein Gebrauchsmuster vorschriftsmäßig angemeldet hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt hinsichtlich der Anmeldung als eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für dieses Muster oder Gebrauchsmuster ein Prioritätsrecht von sechs Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung.**

# Rechtslage

- **EU Designrichtlinie**



# Rechtslage

- **Designgesetz (DesignG)**

- § 14 Ausländische Priorität

**(1) Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung desselben Designs in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen. Innerhalb der Frist können die Angaben geändert werden.**

# Auslegung von Art. 4 PVÜ

# Auslegung von Art. 4 PVÜ

- **Derselbe Gegenstand**
- **Kategorienübergreifende Prioritätsansprüche**
- **Prioritätsfristen**

# EU Designrecht

# EU Designrecht

- **Art. 41 (1) GGV**
- **Der Fall KaiKai**
- **Konsequenzen des EuGH-Urteils**

# EU Designrecht

- **Art. 41 (1) GGV**
  - **Derselbe Gegenstand**
  - **Kategorienübergreifende Prioritätsansprüche**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**

**Urteil vom 27. Februar 2024, C-382/21 P, EUIPO ./ The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR**

# EU Designrecht

## ▪ Der Fall KaiKai

Urteil vom 27. Februar 2024, C-382/21 P, EUIPO ./ The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR



Welcome to  
the KaiKai Company!

### THE KAIKAI COMPANY

The KaiKai Company ist ein Product Design Unternehmen mit den Schwerpunkten Industriedesign, Produktdesign, Visualisierungen und Action Sports. Gegründet im Jahr 2010 von den diplomierten Designern Christian Jaeger und Tim R. Wichmann. Das zehnköpfige Team, bestehend aus erfahrenen und zuverlässigen Kreativen generiert nicht nur maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen, sondern überzeugt durch Hingabe und Engagement. Die Zielsetzung lautet immer, das Designversprechen zu halten - termingerecht, kosteneffizient und faszinierend. Die Stärken von The KaiKai Company liegen nicht nur in der Generierung von fesselnden





# EU Designrecht

- Der Fall KaiKai

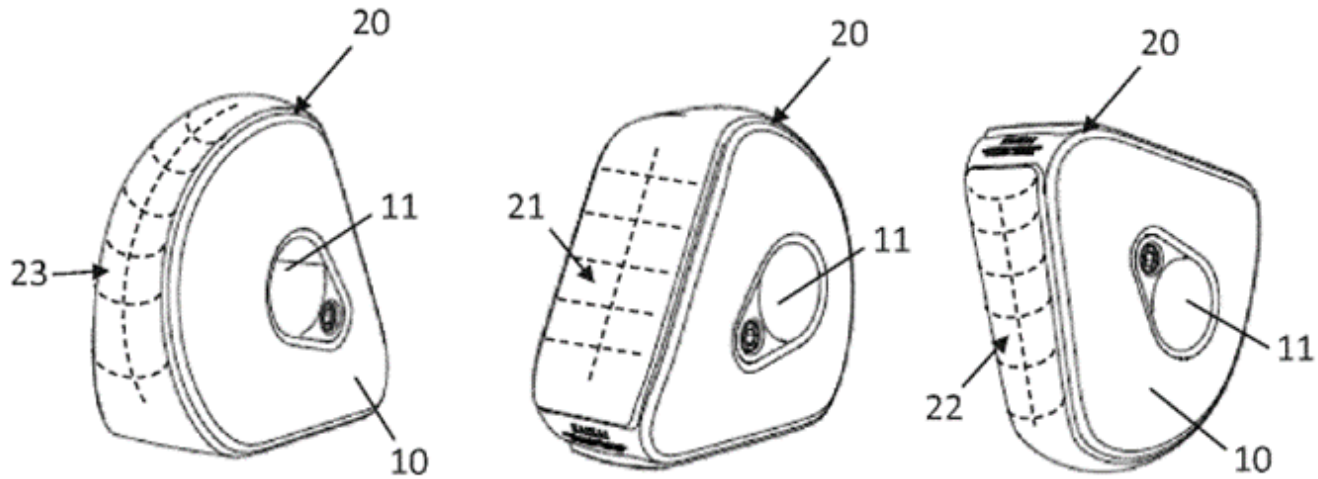


Fig. 1

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Völkerrechtliche Verträge, die von der Union geschlossen werden, sind für die Union verbindlich und mit ihrem Inkrafttreten Teil der Rechtsordnung der Union. Von ihrer Rechtsnatur hängt es ab, ob sie unmittelbar Rechte Einzelner begründen oder nur wechselseitige Verpflichtungen der Vertragsstaaten begründen.**
- **Die EU ist zwar nicht Partei der PVÜ, sie ist aber wegen ihrer Zugehörigkeit zum Welthandelsabkommen und damit auch als Partei des TRIPS-Übereinkommens wegen dessen Art. 2 (1) zur Einhaltung der materiellen Regelungen der PVÜ verpflichtet, darunter auch der Vorschriften über die Prioritätsgewährung.**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens und damit auch der PVÜ haben nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs keine unmittelbare Wirkung. Sie gehören daher grundsätzlich nicht zu den Vorschriften, an denen der Gerichtshof die Rechtmäßigkeit von Unionsrechtsakten misst, und sind auch nicht geeignet, Rechte für den Einzelnen zu schaffen, auf die er sich vor den Gerichten unmittelbar berufen kann. Infolgedessen ist das Prioritätsrecht hinsichtlich der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in Art. 41 GGV, ohne dass sich die Wirtschaftsteilnehmer unmittelbar auf Art. 4 PVÜ berufen können.**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Da das TRIPS-Übereinkommen für die Union verbindlich ist und somit Vorrang vor den Akten des abgeleiteten Unionsrechts hat, sind Letztere allerdings so weit wie möglich im Einklang mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens auszulegen. Daraus folgt, dass die GGV so weit wie möglich im Einklang mit dem TRIPS-Übereinkommen und demnach mit den in der Pariser Verbandsübereinkunft aufgestellten Regeln, die wie ihr Art. 4 in das TRIPS-Übereinkommen aufgenommen wurden, auszulegen ist.**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- Unabhängig von der Stichhaltigkeit der vom Gericht vorgenommenen Auslegung von Art. 4 PVÜ hat das Gericht dadurch einen Rechtsfehler begangen hat, dass es die Grenzen einer mit der PVÜ konformen Auslegung von Art. 41 (1) GGV **offensichtlich überschritten** und de facto Art. 4 PVÜ in dessen von ihm vorgenommener Auslegung unmittelbar angewandt hat, wobei es ihn unter Missachtung des klaren Wortlauts von Art. 41 (1) PVÜ und unter **Verstoß gegen dessen abschließenden Charakter** ausgelegt hat.

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Aus ihm geht ferner hervor, dass Art. 41 (1) GGV abschließenden Charakter hat und dass das Fehlen einer Frist, innerhalb deren das auf einer Patentanmeldung beruhende Prioritätsrecht in Anspruch genommen werden kann, keine Lücke in dieser Bestimmung darstellt, sondern die Konsequenz daraus ist, dass sie es nicht gestattet, ein solches Recht auf diese Kategorie früherer Anmeldungen zu stützen.**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Somit kann zum einen eine internationale Anmeldung gemäß dem PCT ein Prioritätsrecht in Anwendung von Art. 41 (1) GGV nur begründen, sofern die fragliche internationale Anmeldung ein Gebrauchsmuster zum Gegenstand hat, und zum anderen beträgt die Frist für die Inanspruchnahme dieses Rechts auf der Grundlage einer solchen Anmeldung sechs Monate, wie in Art. 41 (1) GGV ausdrücklich festgelegt wird.**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Nach Art. 4A (1) PVÜ steht das Prioritätsrecht demjenigen zu, der in einem der Verbandsländer der Übereinkunft die Anmeldung für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmäßig hinterlegt hat.**



# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Aus Art. 4C (1), (2) und (4) PVÜ geht hervor, dass grundsätzlich nur eine jüngere Anmeldung, die „denselben Gegenstand“ betrifft wie eine ältere Anmeldung, in den Genuss des Prioritätsrechts kommen kann und dass sich die Fristen, innerhalb deren dieses Recht ausgeübt werden kann, nach der Art des betreffenden gewerblichen Schutzrechts richten; für Patente und Gebrauchsmuster betragen sie zwölf Monate und für gewerbliche Muster oder Modelle sechs Monate.**

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- Zwar kann nach Art. 4E PVÜ derselbe Gegenstand zwar bisweilen in den Genuss mehr als einer Schutzform kommen, so dass ein Prioritätsrecht für eine andere als die zuvor angemeldete Schutzform beansprucht werden kann, doch werden die Fallgruppen, bei denen dies möglich ist, in dieser Bestimmung **abschließend** aufgezählt. Genauer gesagt sieht Art. 4E (1) PVÜ vor, dass die Anmeldung eines Gebrauchsmusters zu einem Prioritätsrecht für Designs innerhalb der für Letztere geltenden Frist von sechs Monaten führen kann, und nach Abs. 2 kann eine Patentanmeldung zu einem Prioritätsrecht für die Anmeldung eines Gebrauchsmusters führen und umgekehrt.

# EU Designrecht

- **Der Fall KaiKai**
- **Unter diesen Umständen gestattet es Art. 4 PVÜ nicht, die Priorität einer früheren Patentanmeldung bei der späteren Anmeldung eines Geschmacksmusters in Anspruch zu nehmen und enthält somit erst recht keine Regeln für die Frist, die dabei für den Anmelder gilt. Somit kann nur eine Anmeldung eines Gebrauchsmusters zu einem Prioritätsrecht für die Anmeldung eines Geschmacksmusters gemäß Art. 4 PVÜ führen, und dafür gilt die in dessen Abschnitt E Abs. 1 vorgesehene Frist von sechs Monaten.**

# EU Designrecht

- **Konsequenzen des EuGH-Urteils**

# Deutsches Designrecht

# Deutsches Designrecht

- **Auslegung von § 14 DesignG**
  - **Derselbe Gegenstand**
  - **Kategorienübergreifende Ansprüche**
  - **Folgen des EuGH-Urteils**

**Schluss**

**[vonmuhlendahl@bardehle.de](mailto:vonmuhlendahl@bardehle.de)**