



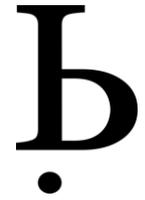
BARDEHLE
PAGENBERG

Rechtsverletzung und Rechtsdurchsetzung im Designrecht

Entwicklungen 2012 – 2016

1. Jenaer Designrechtstag

Dr. Henning Hartwig, Rechtsanwalt, München

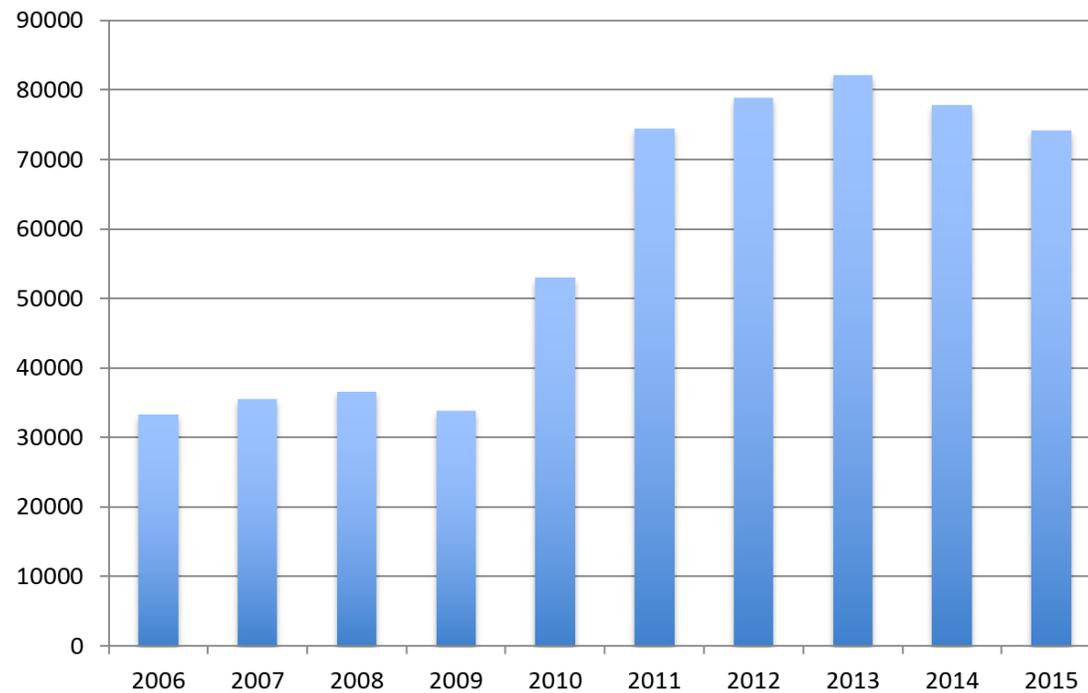
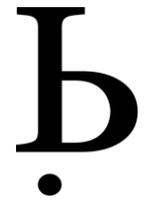


I. Varia

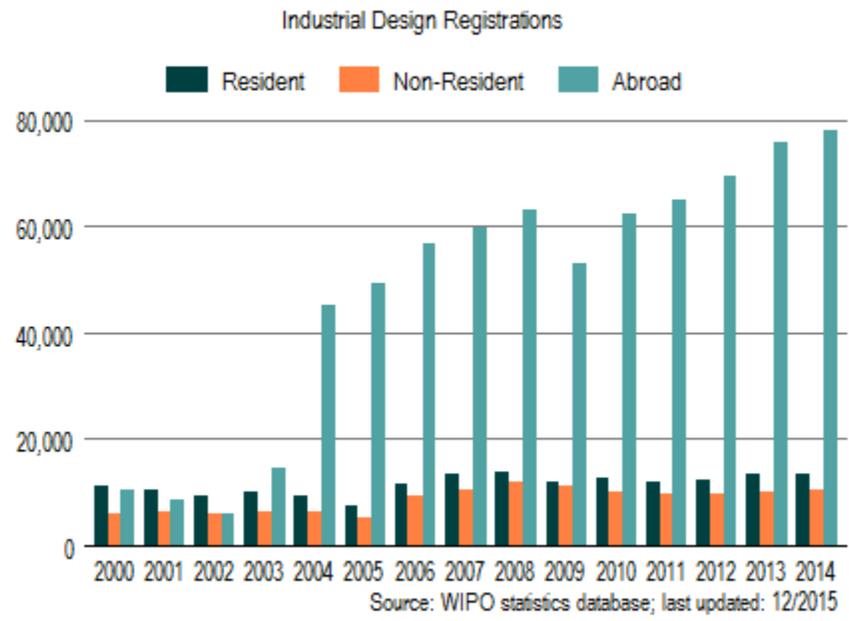
II. Rechtsverletzung im Designrecht

III. Rechtsdurchsetzung im Designrecht

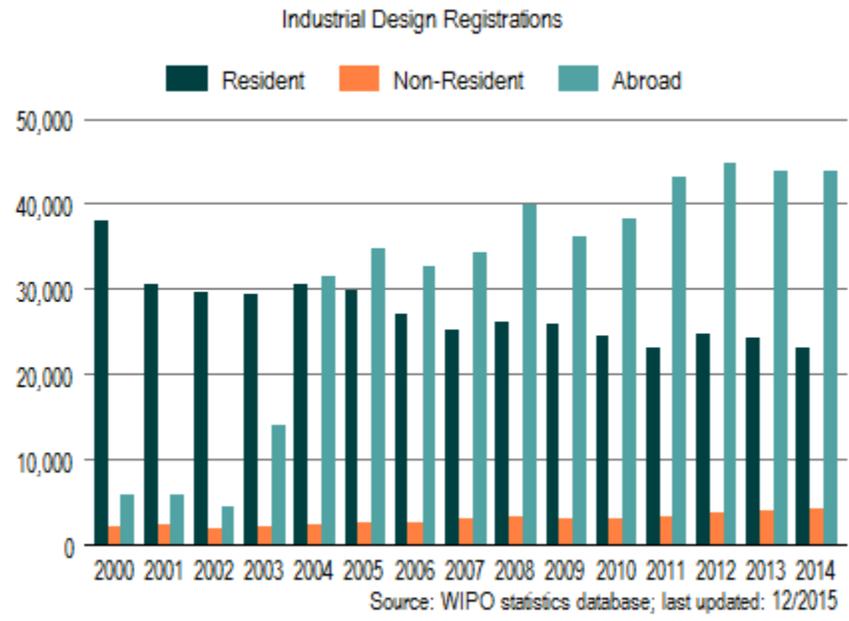
EU (2006 – 2015)



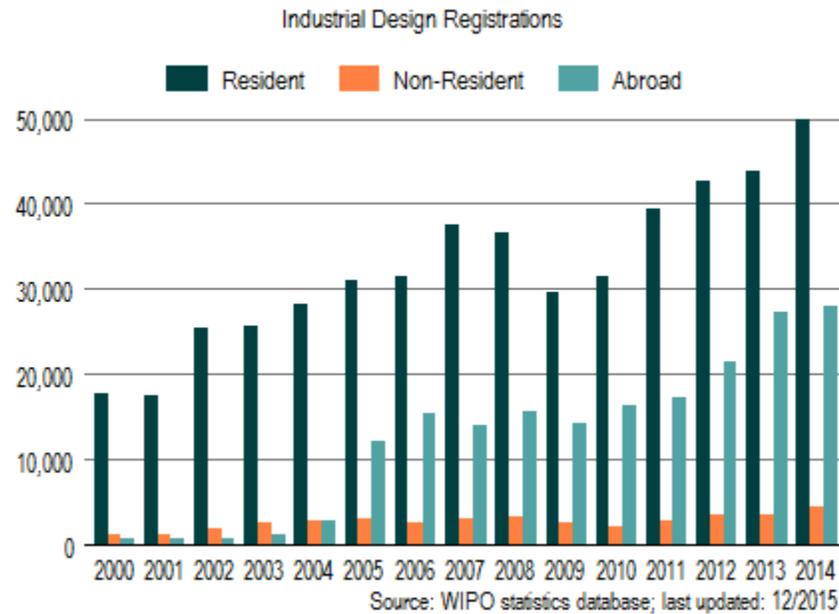
USA (2000 – 2014)



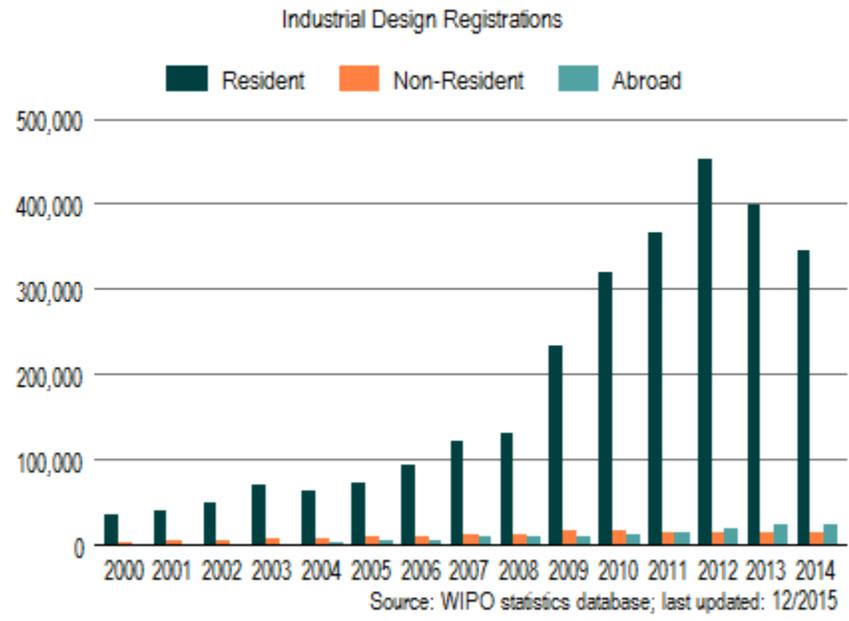
Japan (2000 – 2014)



Republik Korea (2000 – 2014)



China (2000 – 2014)



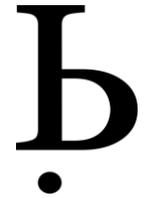
- Mehr als 1.500 Entscheidungen der **Nichtigkeitsabteilung (HABM)**
- Mehr als 680 Entscheidungen der **Beschwerdekammer (HABM)**
- 42 Entscheidungen des **Gerichts der Europäischen Union**
- 8 Entscheidungen des **Gerichtshof der Europäischen Union**
- Ca. 650.000 eingetragene **Gemeinschaftsgeschmacksmuster**



Legal review on industrial design protection in Europe

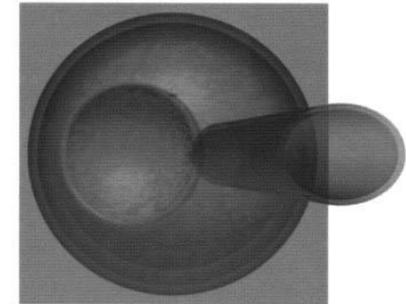
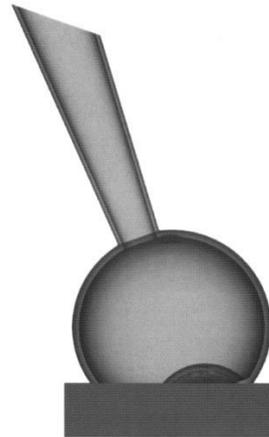
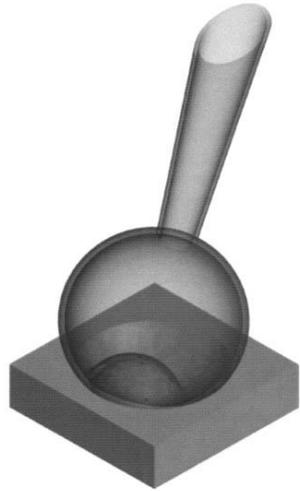
Under the contract with the Directorate General
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
(MARKT2014/083/D)





- I. Schutzgegenstand**
- II. Schutzzumfang (Gestaltungsfreiheit)**
- III. Eingriffstatbestand (Gesamteindruck)**

Schutzgegenstand

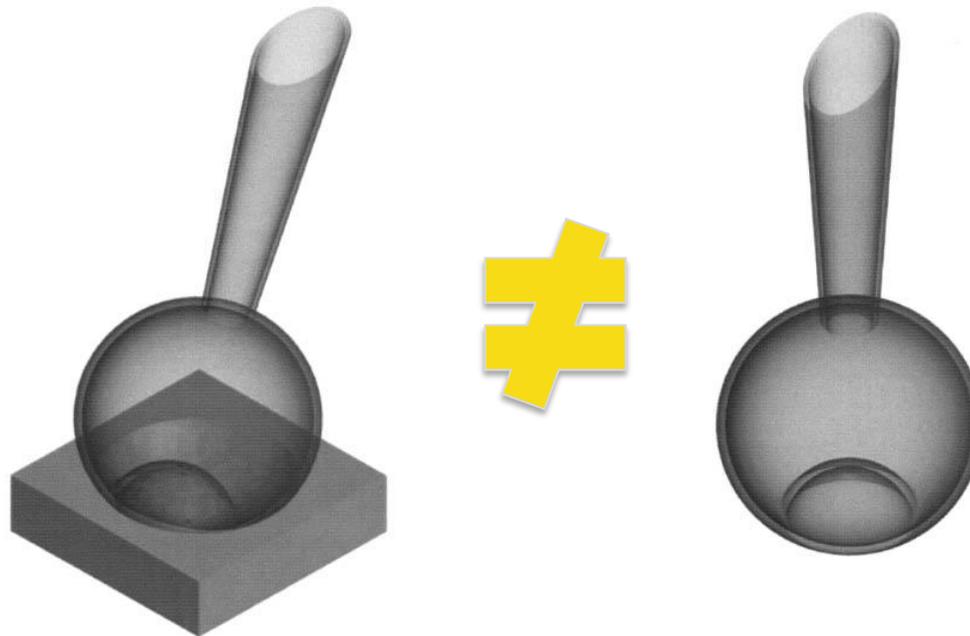


RCD 383757-0001

BGH – Weinkaraffe (2012)

- **Weichen verschiedene Darstellungen eines Geschmacksmusters voneinander ab und entstehen dadurch Unklarheiten über den Schutzgegenstand, kann eine Auslegung dazu führen, dass der Schutzgegenstand aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht.**

BGH – Weinkaraffe (2012)

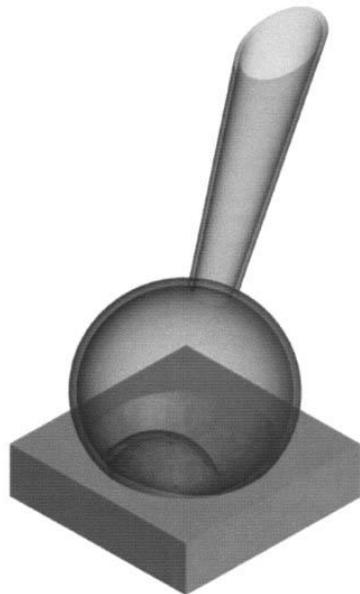


RCD 383757-0001

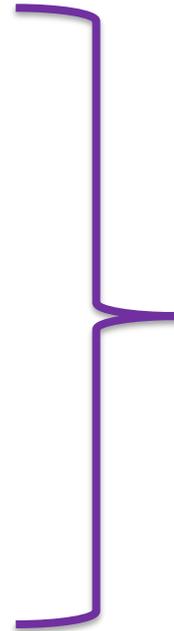
BGH – Weinkaraffe (2012)

- Die Auslegung kann aber auch ergeben, dass der Schutzgegenstand aus mehreren Gegenständen besteht, die nach der Verkehrsauffassung ein einheitliches Erzeugnis („Kombinationserzeugnis“) bilden. Dies liegt insbesondere dann nahe, wenn die abgebildeten Einzelgegenstände ästhetisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander in einem funktionalen Zusammenhang stehen.

BGH – Weinkaraffe (2012)

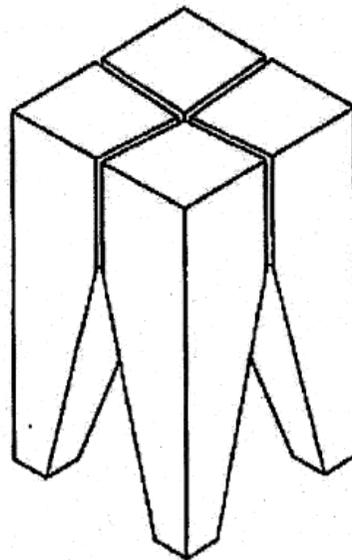
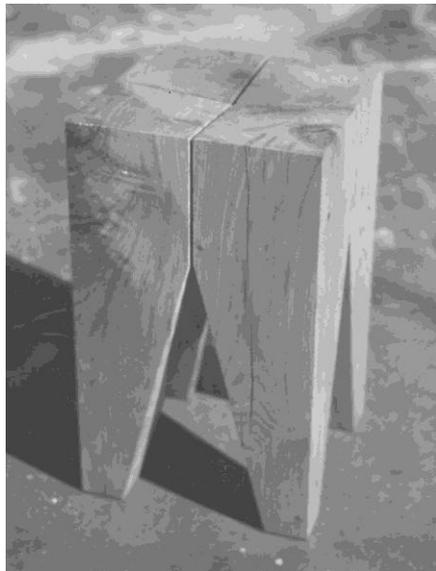


RCD 383757-0001



Verletzungsmuster

OLG Düsseldorf – Royal Oak (2015)

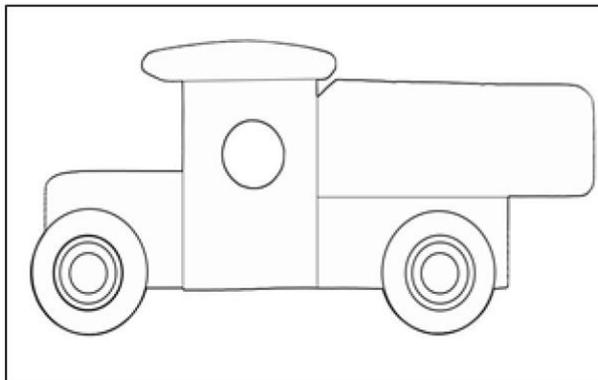


M 97063673-0008

Verletzungsmuster

EUIPO – CP 6 (2016)

Konvergenz bei grafischen Wiedergaben von Geschmacksmustern



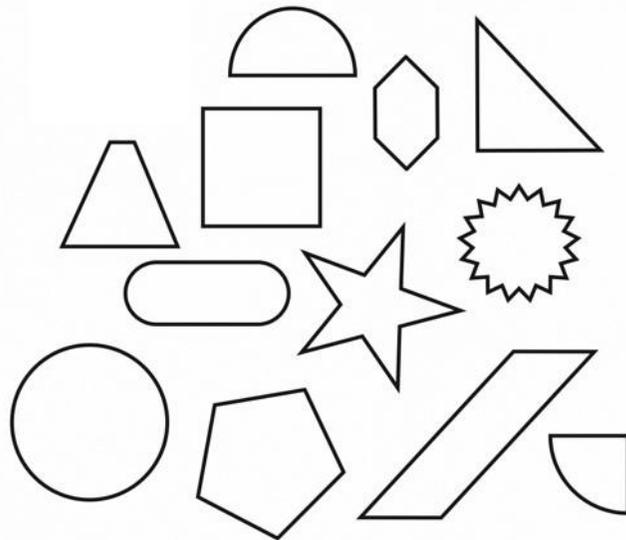
CP6 Beispiel (21.01) (Fahrzeuge [Spielzeuge])

BGH – Kinderwagen II (2012)

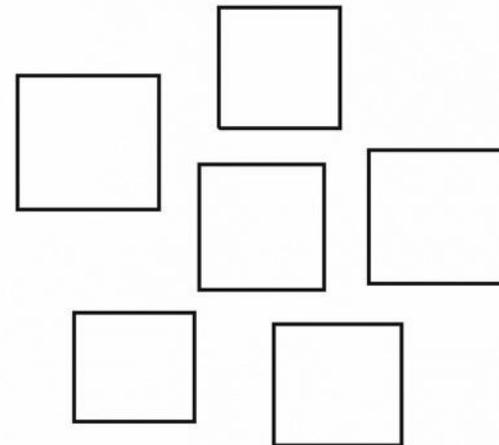
- **Der Schutzumfang des Klagemusters wird durch die Musterdichte bei den fraglichen Erzeugnissen einerseits und die Ausnutzung des Gestaltungsspielraums durch den Entwerfer und den dadurch erreichten Abstand des Klagemusters vom Formenschatz andererseits bestimmt.**

Mustervielfalt

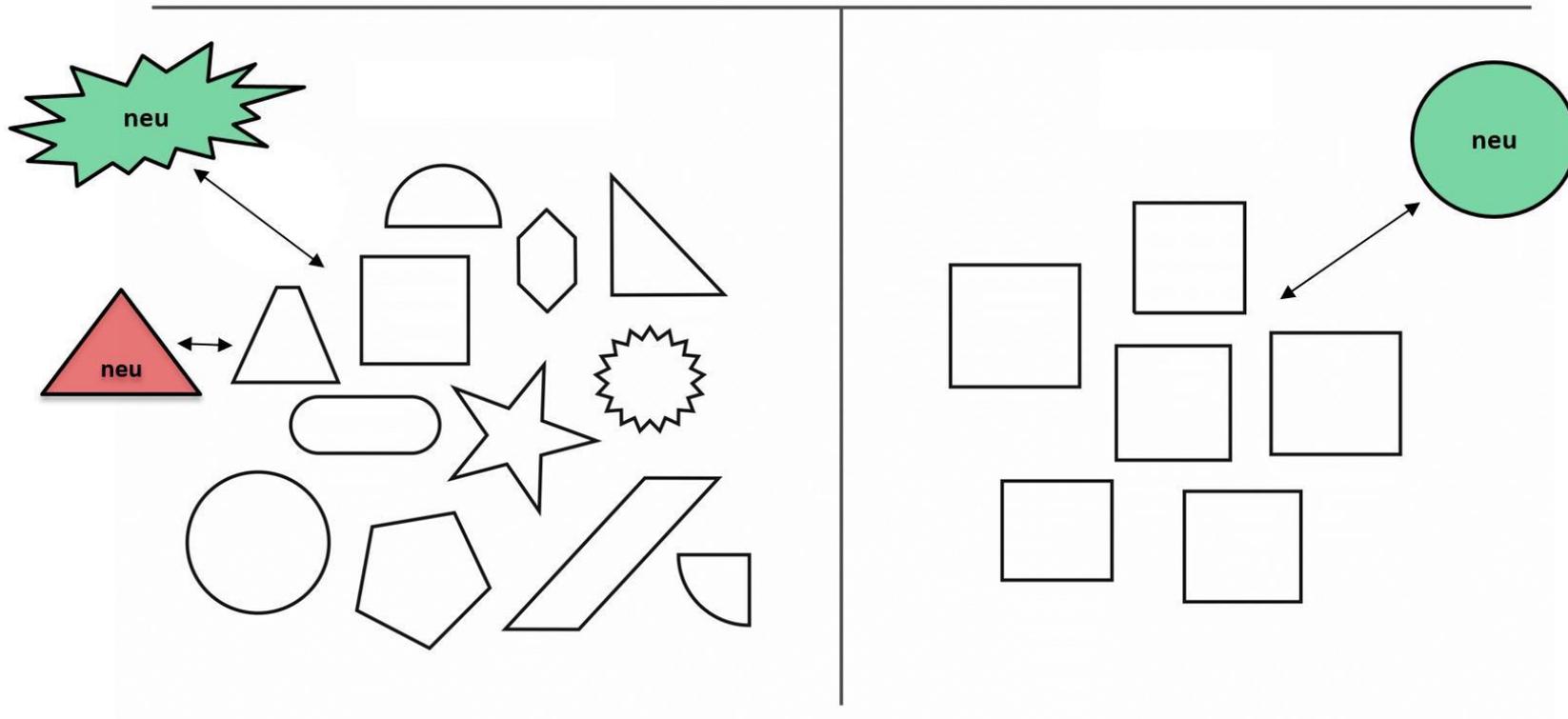
erheblich



gering



Abstand zum Formenschatz



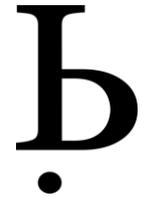
BGH – Kinderwagen II (2012)

- Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen (...).

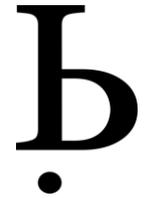
BGH – Kinderwagen II (2012)

- (...) während umgekehrt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzumfang des Musters zur Folge haben können, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken.

Schutzumfang (Gestaltungsfreiheit)

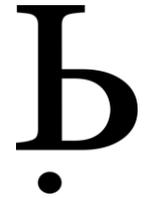


Schutzumfang (Gestaltungsfreiheit)



Entgegenhaltung	Geschmacksmuster	Verletzungsform
		
Taschenmesser (08-03)	Verpackungen für Lebensmittel (09-03)	USB-Sticks (14-02)

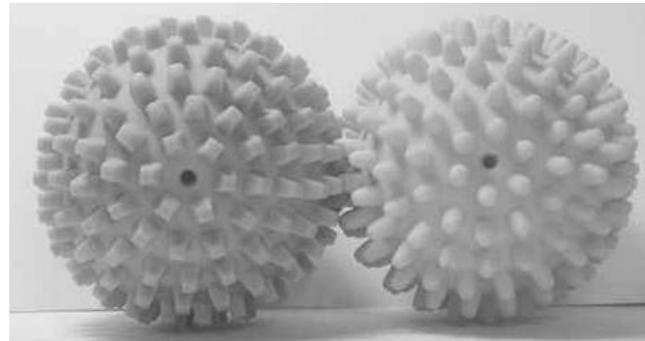
Schutzumfang (Gestaltungsfreiheit)



UK Court of Appeal – Green Lane (2008)



Formenschutz
("massage balls")



Klagemuster
("laundry balls")



Verletzungsmuster
("massage balls +
laundry balls")



Nichtigkeitsabteilung (EUIPO) – Schlauch (2014)



Formenschutz
„Fitnessband“

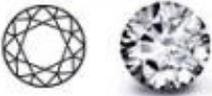


RCD 2083048-0008
„Schlauch“

Schutzumfang (Gestaltungsfreiheit)



Court of The Hague – Asscher cut (2015)

Diamant en edelsteen slijpvormen		
Rond 	Asscher 	Emerald 
Ovaal 	Marquise 	Peer 
Radiant 	Prinses 	Hart 



Formenschatz



RCD 2626812-0008
"Plane Tables"

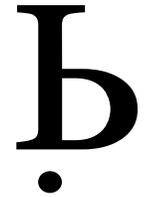


Verletzungsmuster

Gericht der EU – Nivelles v Easy (2015)

- (...) Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der „betreffende Wirtschaftszweig“ im Sinne von Art. 7 (1) GGV nicht auf den des Erzeugnisses beschränkt ist, in das das angefochtene Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet werden soll.

Exkurs: Gericht der EU (Gestaltungsfreiheit)



Grupo Promer v Pepsi Co

“severly restricted”



Shenzhen v Bosch

“relatively wide”

Baena v Neuman

“significant freedom”

Sphere Time v Punch

“no constraints”

Kwang v Honda

“high degree of freedom”

Ivars v Motive

“not considerable limited”

Antrax v THC

“not limited”

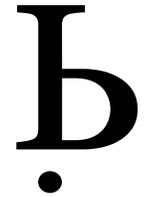
Bell & Ross v KIN

“absolute freedom”

Kastenholz v QwatchMe

“not limited”

Exkurs: Gericht der EU (Gestaltungsfreiheit)



Blasco v Sachi

“almost unlimited”

Roca v Villeroy & Boch

“not limited”

PIS v Promarc Technics

“high degree of freedom”

H&M v Yves Saint Laurent

“high“

Impliva v Senz Technologies

“limited”



Argo v Clapbanner

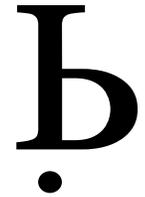
“very limited degree of freedom”



Banketbakkerij v Biscuits Poult

“considerable freedom”

Eingriffstatbestand (Gesamteindruck)



Kein anderer Gesamteindruck? (Art. 10 [1] GG)

Schritt 1: Gesamteindruck des Klagemusters (abstrakt)

Schritt 2: Gesamteindruck des Verletzungsmusters (abstrakt)

Schritt 3: Ruft Verletzungsmuster anderen Gesamteindruck als Klagemuster hervor (konkret)?

UK Supreme Court – Magmatic v PMS (2016)



RCD 43427-0001

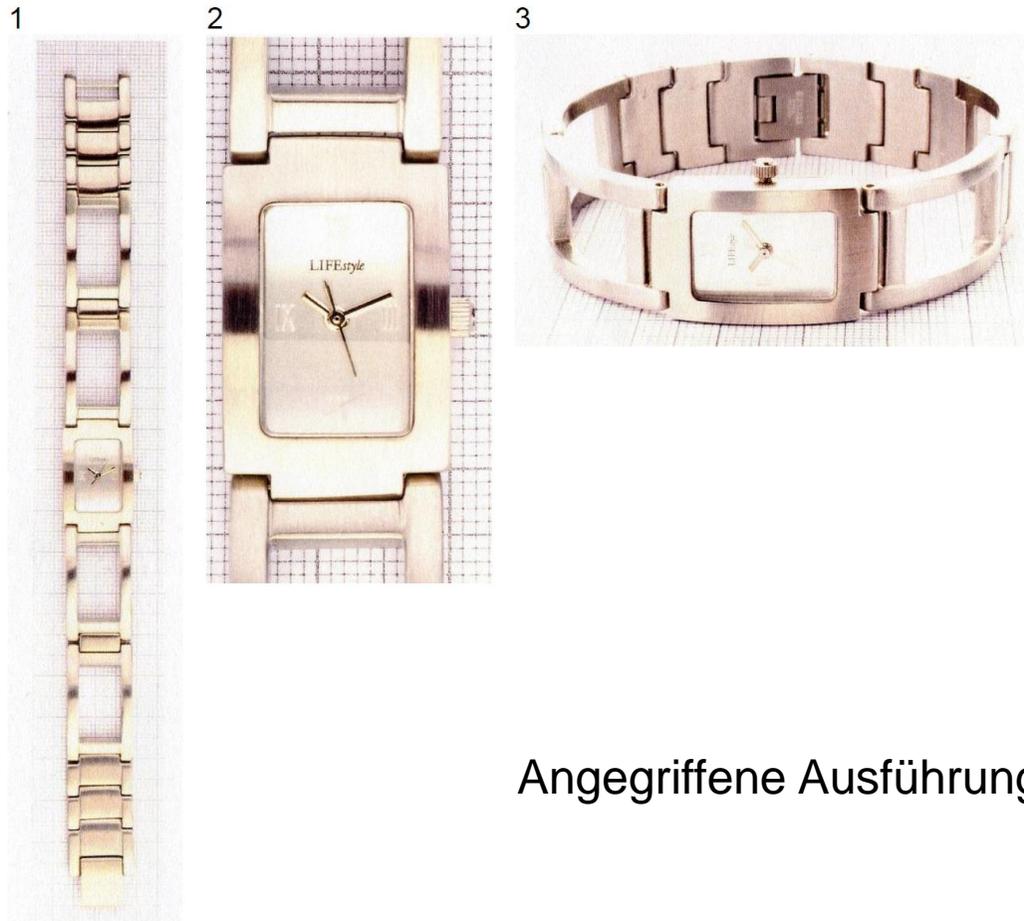


Angegriffene Ausführungsformen

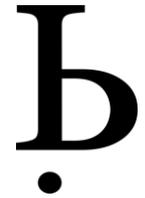
UK Supreme Court – Magmatic v PMS (2016)

- **Judge failed to give proper weight to the overall impression of the RCD => animal with horns rather than with antennae or ears**
- **Judge ignored lack of ornamentation or decoration to the surface of the RCD**
- **Judge ignored the colour contrast in the RCD between the body of the suitcase and its wheels => RCD claimed not merely a shape, but a shape in two contrasting colours**

BGH – Armbanduhr (2016)

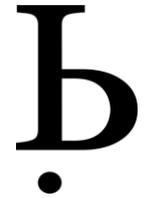


Angegriffene Ausführungsform



BGH – Armbanduhr (2016)

- Für die Beurteilung des Gesamteindrucks (...) kommt es maßgeblich darauf an, wie der informierte Benutzer ein Erzeugnis, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung wahrnimmt.
- Darüber hinaus kann zu berücksichtigen sein, welchen Eindruck ein solches Erzeugnis bei seiner Präsentation in der Werbung und im Verkauf beim informierten Benutzer erweckt.

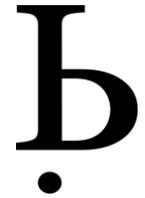


BGH – Kinderwagen II (2012)

- **Der informierte Benutzer misst übereinstimmenden Merkmalen des Klagemusters und des angegriffenen Modells, die durch eine technische Funktion bedingt sind, für den Gesamteindruck eine eher geringe Bedeutung bei.**
- **Aber: Hieraus folgt nicht, dass er Unterschieden in Merkmalen, die eine technische Funktion erfüllen, ebenfalls nur eine geringe Bedeutung für den Gesamteindruck beilegt.**

BGH – Kinderwagen II (2012)

- **Der informierte Benutzer wird Merkmalen, die ihm von anderen Mustern bekannt sind, allenfalls geringe Bedeutung für den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Muster beimessen.**

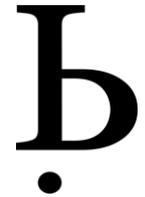


- I. Internationale Zuständigkeit**
- II. Antragsfassung**
- III. Haupt- und Nebenansprüche**
- IV. Schranken der Rechtsdurchsetzung**
- V. Verhältnis von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren**

Internationale Zuständigkeit

Б





EuGH – Nintendo (2016)

- Kann das Gericht eines Mitgliedstaates, dessen Zuständigkeit hinsichtlich eines Beklagten sich allein aus Art. 79 (1) GGV i.V.m. Art. 6 Nr. 1 Brüssel-I-VO ergibt, weil dieser in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Beklagte den im betreffenden Mitgliedstaat ansässigen Beklagten mit möglicherweise schutzrechtsverletzenden Waren beliefert hat, gegen den erstgenannten Beklagten Anordnungen treffen, die unionsweit gelten (...)?

OLG Frankfurt am Main (2014)

- **Unterlassungsantrag hinreichend bestimmt, wenn die nach Ansicht der Klägerin prägenden Merkmale des Klagemusters beschrieben und auf die als Foto eingeblendete konkrete Verletzungsform Bezug nimmt**
- **Fälle der Erschöpfung nicht ausdrücklich auszuschließen**
- **Antragsfassung nicht zu beanstanden, wenn klargestellt, dass beantragtes Verbot ungeachtet der farblichen Gestaltung der Verletzungsform gelten soll**

EuGH – Gartenpavillon (2014)

- **Art. 89 (1) lit d GGV ist dahin auszulegen, dass Anträge auf Vernichtung der rechtsverletzenden Erzeugnisse dem Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen**

EuGH – Gartenpavillon (2014)

- **Anträge auf Ersatz des durch die Handlungen des Verletzers entstandenen Schadens sowie auf den Erhalt von Auskünften über diese Handlungen zum Zweck der Bestimmung dieses Schadens unterliegen gemäß Art. 88 (2) GGV dem nationalen Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des angerufenen Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts**

EuGH – Gartenpavillon (2014)

- Die Verjährung und die Verwirkung, die einer gemäß Art. 19 (2) und Art. 89 (1) lit a GGV erhobenen Klage zur Verteidigung entgegengehalten werden können, unterliegen dem nationalen Recht, das unter Beachtung des Äquivalenz- und des Effektivitätsgrundsatzes angewandt werden muss.

EuGH – Ford v Wheeltrims (2015)

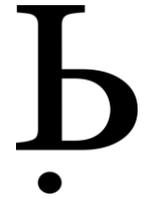
- Darüber hinaus ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung des EuGH, dass die Art. 5 bis 7 MarkenRL eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vornehmen und damit die Rechte von Inhabern von Marken in der Union festlegen. Daher kann ein nationales Gericht vorbehaltlich der durch die Art. 8 ff. dieser Richtlinie geregelten Sonderfälle im Rahmen eines Rechtsstreits über die Ausübung des ausschließlichen Rechts aus einer Marke dieses nicht über die sich aus den Art. 5 bis 7 ergebenden Grenzen hinaus beschränken.

BGH – Porsche (2016)

- **Frage 1: Ist die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 (1) GGV auf (...) solche Teile beschränkt, deren Form durch das Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses prinzipiell unveränderlich festgelegt und damit vom Kunden nicht – wie etwa Felgen von Kraftfahrzeugen – frei wählbar ist?**

BGH – Porsche (2016)

- **Frage 2: Für den Fall, dass die Frage 1 verneint wird: Ist die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 (1) GGV allein auf das Angebot von identisch gestalteten, also auch farblich und in der Größe den Originalerzeugnissen entsprechenden Erzeugnissen beschränkt?**

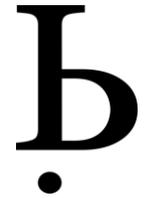


BGH – Porsche (2016)

- **Frage 3: Für den Fall, dass die Frage 1 verneint wird: Greift die Schutzschranke im Sinne von Art. 110 (1) GGV zugunsten des Anbieters eines grundsätzlich das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses nur dann ein, wenn dieser Anbieter objektiv sicherstellt, dass sein Erzeugnis ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken, etwa der Aufrüstung oder der Individualisierung des Gesamterzeugnisses erworben werden kann?**

BGH – Porsche (2016)

- **Frage 4: Falls die Frage 3 bejaht wird: Welche Maßnahmen muss der Anbieter eines grundsätzlich das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses ergreifen, um objektiv sicherzustellen, dass sein Erzeugnis ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken, etwa der Aufrüstung oder der Individualisierung des Gesamterzeugnisses erworben werden kann? Reicht es aus,**
 - a) dass der Anbieter in den Verkaufsprospekt einen Hinweis aufnimmt, dass ein Verkauf ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt, um das ursprüngliche Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses wiederherzustellen oder**
 - b) ist es erforderlich, dass der Anbieter eine Belieferung davon abhängig macht, dass der Abnehmer (Händler und Verbraucher) schriftlich erklärt, das angebotene Erzeugnis allein zu Reparaturzwecken zu verwenden?**



OLG Frankfurt am Main (2014)

- Ein auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestütztes Klageverfahren ist bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die von der Beklagten erhobenen Widerklage auf Nichtigerklärung des Klagemusters auszusetzen, wenn das Gericht das Klagemuster für schutzunfähig hält; das Klagemuster ist insoweit durch Teilurteil für nichtig zu erklären (Art. 91 [1] GGV analog)

Mitteilungen der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

12

106. Jahrgang Dezember 2015

Aus dem Inhalt

Beiträge

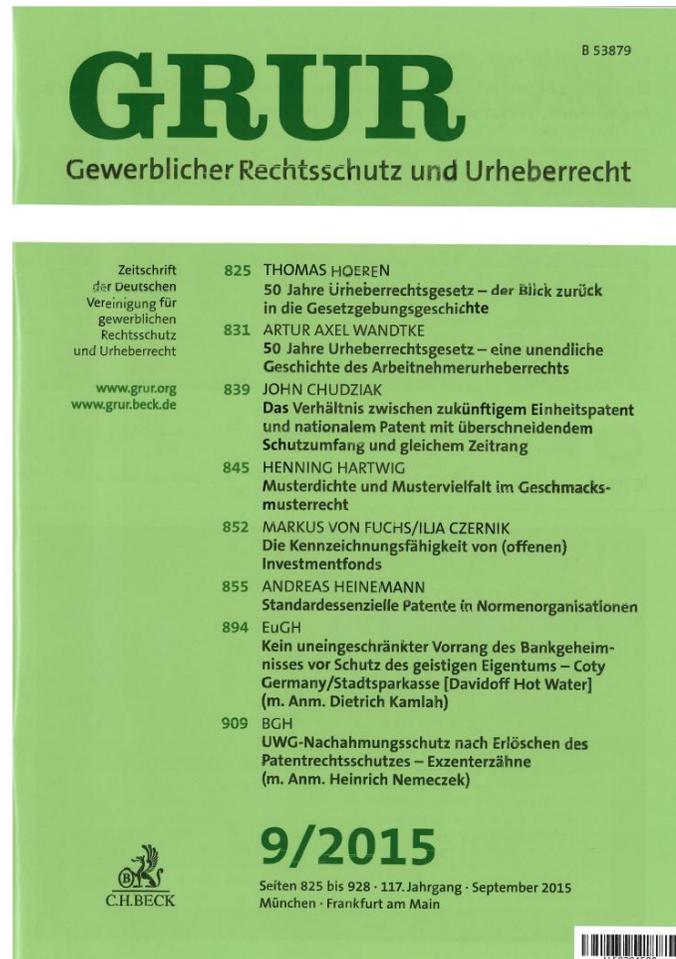
- Gutermuth** Hinweis, Fristsetzung und Präklusion im reformierten Patentnichtigkeitsverfahren 1. Instanz
- McGuire** European Patent Package: Das Zusammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem Patentrecht
- Hartwig** Schutzzumfang im Designrecht
- Hoffmann/
Albrecht** Was nicht passt, wird passend gemacht? – Zur unmittelbaren Anwendung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes auf Patentanwälte in gemeinsamer Berufsausübung mit Rechtsanwälten
- Stadler/Wildhack** Überblick über die Rechtsentwicklung in Österreich 2014

Entscheidungen

- BGH** Teilreflektierende Folie – Bereichsangaben in der Prioritätsanmeldung
- BGH** Goldbären – Anforderungen an Zeichenähnlichkeit zwischen Wortmarke und dreidimensionaler Gestaltung
- BGH** Festsetzung der Patentanwaltsvergütung mit *Anmerkung Wenzel*
- BPatG** Antennenanordnung – Inlandsvertreter muss Vollmacht vorlegen

Carl Heymanns Verlag

PVSt 4780
Art.-Nr. 56359512





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**BARDEHLE
PAGENBERG**

hartwig@bardehle.de