

EuGH: Technische Bedingtheit an Gestaltungsmerkmalen im Designrecht

GGV Art. 8 I

Für die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses iSd Art. 8 I GGV ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, ist nach Maßgabe aller Einzelfallumstände zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige die Erscheinung der Merkmale bestimmende Faktor war und gestalterische Erwägungen dabei keine Rolle gespielt haben. Das Bestehen alternativer Gestaltungsmöglichkeiten ist nicht ausschlaggebend. (Leitsatz des Verfassers)

EuGH, Urteil vom 8.3.2018 – C-395/16, BeckRS 2018, 2563; DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin verschiedener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die sog. Zentrierstifte in unterschiedlichen Geometrien wiedergeben. Die Beklagte stellt ähnliche Erzeugnisse her. Auf die Verletzungsklage erhob die Beklagte Wiederklage auf Erklärung der Nichtigkeit der Klagemuster. Dazu trug sie vor, die Gestaltungsmerkmale der Muster seien nach Art. 8 I GGV ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt und deshalb nicht schutzfähig.

Das LG Düsseldorf folgte dieser Einschätzung und erklärte die Klagemuster für nichtig. Im Berufungsverfahren wollte das OLG Düsseldorf vom EuGH wissen, unter welchen Voraussetzungen Gestaltungsmerkmale eines Erzeugnisses als ausschließlich technisch bedingt anzusehen sind und von welchem Standpunkt aus dies ggf. zu beurteilen ist.

Den Hintergrund dieser Vorlagefragen bildeten verschiedene Auffassungen zum Inhalt von Art. 8 I GGV. Während die wohl überwiegend vertretene Ansicht auf alternative Gestaltungsmöglichkeiten abstellt, mit denen sich dieselbe technische Funktion erreichen lässt (dann kein Schutzausschluss, „Formenvielfaltstheorie“), hält die Gegenansicht einen Schutzausschluss schon dann für gerechtfertigt, wenn die betreffenden Merkmale des Erzeugnisses allein auf der Notwendigkeit beruhen, eine technische Lösung zu entwickeln („Kausalitätstheorie“ bzw. „No-Aesthetic-Consideration-Test“; zum Meinungsstand OLG Düsseldorf GRUR Int. 2016, 1083 = GRUR-Prax 2016, 411 [Hackbarth]).

Entscheidung

Mit seiner Entscheidung folgt der EuGH den Schlussanträgen des Generalanwalts (BeckRS 2017, 128452 = GRUR-Prax 2017, 535 [Hackbarth]); s. dazu auch Müller-Broich GRUR-Prax 2018, 5 ff.).

Mit der Vorschrift in Art. 8 I GGV solle verhindert werden, dass technologische Innovationen dadurch be-

hindert werden, dass Erscheinungsmerkmale geschützt werden, die ausschließlich durch die technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses bedingt sind. Genügte bereits die Existenz alternativer Muster, mit denen die Funktion des Erzeugnisses in gleicher Weise erfüllt würde, um die Anwendung von Art. 8 I GGV auszuschließen, würde dies die Monopolisierung technischer Lösungen begünstigen und der Vorschrift damit ihre praktische Wirksamkeit nehmen. Folglich sei der Geschmacksmusterschutz für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses schon dann ausgeschlossen, wenn andere als technische Erwägungen bei der Entscheidung für diese Merkmale keine Rolle gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Muster gebe, mit denen dieselbe Funktion gewährleistet sei. Wann dies der Fall sei, richte sich nach den objektiven Umständen, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich würden, nach der Verwendung des Erzeugnisses oder auch nach dem Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen ließe, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Beweise vorlägen. Auf die (theoretische) Sicht eines objektiven Beobachters komme es insoweit nicht an.

Praxishinweis

Die Entscheidung des EuGH macht die Rechtsanwendung nicht wirklich sicherer und vorhersehbarer. Immerhin ist klar, dass ausschließlich technisch bedingte Merkmale künftig weder allein objektiv nach Maßgabe möglicher Gestaltungsalternativen noch subjektiv allein nach Maßgabe der Motive des Entwerfers für die Wahl der betreffenden Merkmale zu bestimmen sind, sondern im Wege einer Gesamtschau unter Würdigung aller konkreten Umstände des Einzelfalls. Die Bestimmungsfaktoren der Formenvielfaltslehre und des No-Aesthetic-Consideration-Tests werden danach also vereint. Dabei wird, ähnlich wie im Markenrecht (s. zuletzt EuGH GRUR 2017, 66 – Rubik's Cube = GRUR-Prax 2017, 7 [Schonhofen]), auch im Designrecht stärker darauf zu achten sein, dass Designschutzrechte nicht dazu zweckentfremdet werden, technischen Merkmalen entgegen der in Art. 8 I GGV gezogenen Trennlinie zwischen dem Patent- und Designrecht Schutz zu verschaffen, der ihnen ohne die im Patentrecht geltenden Schutzvoraussetzungen nicht zukommt. Technologische Innovationen dürfen nicht durch den Designschutz behindert werden.

*Rechtsanwalt Prof. Christian Klawitter,
KNPZ Rechtsanwälte, Hamburg*