

Das Designrecht im Verletzungsprozess:
Aktuelle Entscheidungspraxis, Tipps und
Hinweise zur Prozessführung

2. Jenaer Designrechtstag am 13.09.2018

Prof. Christian Klawitter, Rechtsanwalt in Hamburg

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart im Eintragungsverfahren (reines Registerrecht)

Schutzvoraussetzungen werden erst im Verletzungsprozess geprüft; Neuheit und Eigenart werden zugunsten des Inhabers/Anspruchstellers vermutet (§ 39 DesignG; Art. 85 GGV).

Zur Geltendmachung der Nichtigkeit im Verletzungsprozess siehe § 52a DesignG; Art. 85 I 2 GGV: Kein Einwand fehlender Schutzfähigkeit im Hauptsacheverfahren

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Keine hohen Anforderungen an Schutzvoraussetzungen:

Neuheit und Eigenart sind aus Benutzersicht (nicht: Durchschnittsfachmann) zu bestimmen (sog. Benutzerapproach)

Durchschnittskönnen eines Mustergestalters, ästhetische Wirkung oder schöpferische Leistung sind keine Beurteilungskategorien (mehr)

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Schutzvoraussetzung „Neuheit“:

„Fotografischer“ Neuheitsbegriff: Alles ist neu, was nicht identisch oder fast identisch vorbekannt ist

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Eingetragenes GeschmM



Entgegenhaltung



„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Schutzvoraussetzung „Eigenart“:

Unterschiedlichkeit entscheidet über Eigenart, nicht (mehr) die Gestaltungshöhe ⇒ Keine „qualitative“ Beurteilung nach Maßgabe der Fertigkeiten eines „Durchschnittsgestalters“; Unterschiedlichkeit zum vorbekannten Formenschatz reicht aus

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Beispiel Nr. 1: „Schlüsselanhänger“ (Produktgestaltung)



„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Beispiel Nr. 2: „Sal de Ibiza“ (grafische Verpackungsgestaltung/-aufmachung),
KG CR 2005, S. 672 ff. mit Anm. Klawitter



„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Einwendungen gegen den Rechtsbestand können **nur im Wege der Widerklage** (Art. 85 I 2 GGV) bzw. mit dem **Antrag auf Nichtigerklärung** (DPMA/ EUIPO) geltend gemacht werden (§ 52 a Satz 1 DesignG; Art. 52 GGV).

⇒ Deutlich erhöhter Verteidigungsaufwand und Kostenrisiko

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Anmelder und der in das Register eingetragene Rechtsinhaber gelten in allen Verfahren, die das eingetragene Geschmacksmuster betreffen, als berechtigt und verpflichtet (§ 8 DesignG, Art. 17 GGV als unwiderlegliche gesetzliche Fiktion, streitig; inzwischen wohl überwiegende Meinung: widerlegliche Vermutung)

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Rechte aus dem Geschmacksmuster:

- Ausschließliches Benutzungs- und Abwehrrecht; **absolute Sperrwirkung**, d.h. Abwehrrecht besteht unabhängig von subjektiver Kenntnis des Verletzers
⇒ Wegfall des Nachahmungstatbestands; kein Einwand der „Parallelschöpfung“ (**Ausnahme:** nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. im Fall der aufgeschobenen Bekanntmachung)
- ... erstreckt sich auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt
- Anforderungen an die „Originalität“ des Musters eher gering; im Zweifel normaler Schutzzumfang

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Vorteile des eingetragenen Geschmacksmusters:

- Keine Prüfung der Schutzvoraussetzungen (Neuheit, Eigenart) im Eintragungsverfahren
 - Neuheitsschonfrist 1 Jahr
 - Neuheit und Eigenart werden vermutet; Widerlegung erheblich erschwert
 - Kein Benutzungszwang (markenmäßige Benutzung!)
 - Keine Begrenzung auf Warenklassen („Universal-Abwehrrecht“)
 - Geringe Kosten (insbesondere im Vergleich zum Patentrecht)
 - Geringe Komplexität [abweichend insbesondere vom Patentrecht]
- ⇒ Ungeprüftes Schutzrecht, höchste Durchschlagskraft

Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Grundsätzlich unterscheiden die Gesetze **nicht** zwischen dem eingetragenen und dem nicht eingetragenen Geschmacksmuster, was die Schutzvoraussetzungen anbelangt.

Trotzdem ist der Schutz im Ergebnis mehrfach eingeschränkt:

- Hinsichtlich des Zeitraums (3 Jahre nach Veröffentlichung)
- Hinsichtlich des Anspruchsumfangs (Schutz nur gegen Nachahmung)
- Einschränkung der Vermutungswirkungen/ Darlegungslast (Art. 85 Abs. 2 i.V.m. 11 GGV)

Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Schutzdauer des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

(1) Ein Geschmacksmuster, das die im 1. Abschnitt genannten Voraussetzungen erfüllt, wird als ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für eine **Frist von drei Jahren geschützt**, beginnend mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde.

(2) Im Sinne des Absatzes 1 gilt ein Geschmacksmuster als der **Öffentlichkeit** innerhalb der Gemeinschaft **zugänglich gemacht**, wenn es in solcher Weise bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte. Ein Geschmacksmuster gilt jedoch nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn es lediglich einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit offenbart wurde.

BGH GRUR 2009, 79 Gebäckpresse

1. Der Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht nach Art. 11, 110a Abs. 5 Satz 2 GGV nur, wenn das Geschmacksmuster der Öffentlichkeit **auf dem Territorium der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht** wurde; **eine Veröffentlichung außerhalb des Territoriums der Gemeinschaft genügt** - auch wenn sie den Fachkreisen innerhalb der Gemeinschaft bekannt sein konnte - den Anforderungen des Art. 11 GGV **nicht** (Rn.18)(Rn.19).

2. **Offenbarungshandlungen** des Rechtsinhabers **außerhalb der Gemeinschaft sind** nach Art. 7 GGV **neuheitsschädlich**, wenn den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs das Geschmacksmuster im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Der BGH musste sich mit Fragen

- zum öffentlichen Zugänglichmachen - Art. 11 Abs. 2 GGV
- zur Offenbarung – Art. 7 Abs. 1 GGV
- zur Beweislast der Nachahmung beim nGGM – Art. 19 Abs. 2 GGV
- zur Verjährung und Verwirkung des Unterlassungsanspruchs beim nGGM sowie
- zu dem nach Art. 89 Abs. 1 d) GGV anwendbaren (nationalen) Recht für unionsweit geltend gemachte Vernichtungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines nGGM auseinandersetzen.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Die Kl. muss beim nGGM darlegen und ggf. **beweisen, dass das Klagemuster gemäß Art. 11 GGV in der EU der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.**

Nach den Feststellungen des OLG war die Abbildung des Pavillons im April/Mai 2005 in den „MBM-Neuheitenblättern“ der Kl. enthalten, die in einem Umfang von 300-500 Exemplaren den größten Möbel- und Gartenmöbelhändlern der Branche sowie den Möbeleinkaufsverbänden in der EU zugeleitet worden seien.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Vorlagefrage (1) BGH an EuGH:

Ist Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 dahin auszulegen, dass ein Geschmacksmuster den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte, wenn Abbildungen des Geschmacksmusters an Händler verteilt wurden?

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

EuGH, Urteil vom 13.02.2014, GRUR 2014, 368 = GRUR-Prax
2014, 74 [Hackbarth]

1. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf **bekannt sein konnte, wenn Abbildungen des Geschmacksmusters an in diesem Wirtschaftszweig tätige Händler verteilt wurden**, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Die Bekl. hat eingewendet, das Verletzungsmuster sei von der Herstellerin Z in China Anfang 2005 ohne Kenntnis des Klagemusters eigenständig entwickelt sowie im März 2005 in deren Ausstellungsräumen in China europäischen Kunden präsentiert worden. Der in Belgien ansässigen Firma K sei ein Modell im Juni 2005 übersandt worden.

Wäre das Verletzungsmuster damit (neuheitsschädlich) offenbart worden, wäre das Klagemuster mangels Neuheit nicht rechtsgültig

Dazu der EuGH GRUR 2014, 368:

Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster, obwohl es Dritten ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingungen der Vertraulichkeit zugänglich gemacht wurde, den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf **nicht bekannt sein konnte, wenn es nur einem einzelnen Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs zugänglich gemacht wurde oder nur in einem Ausstellungsraum eines außerhalb des Unionsgebiets ansässigen Unternehmens ausgestellt wurde**, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Nach Art. 19 Abs. 2 GGV gewährt das nGGM seinem Inhaber nur dann Schutz, wenn die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Musters ist.

Dabei wird das Verletzungsmuster nicht als das Ergebnis einer Nachahmung betrachtet, wenn sie das Ergebnis eines selbstständigen Entwurfs eines Entwerfers ist, von dem berechtigterweise angenommen werden kann, dass er das von dem Inhaber offenbarte Muster nicht kannte.

Die Bekl. hat unter Beweisantritt eingewendet, das Verletzungsmuster sei von der Herstellerin Z in China Anfang 2005 ohne Kenntnis des Klagemusters eigenständig entwickelt worden.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Der BGH hat die Frage der Beweislast erörtert.

- Aus dem Wortlaut des Art. 19 Abs. 2 GGV leitet er ab, dass diese grds. beim Schutzrechtsinhaber liegt.
- Den Weg des Berufungsgerichts über den Anscheinsbeweis bei wesentlichen Übereinstimmung scheint er zu billigen.

Der BGH hat auch dieses Problem dem EuGH mit Frage 3 vorgelegt:

a) Ist Art. 19 Abs. 2 GGV dahin auszulegen, dass den Inhaber eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Beweislast dafür trifft, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Musters ist?

b) Falls die Frage zu 3 a bejaht wird: Kehrt sich die Beweislast um oder kommen dem Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Beweiserleichterungen zugute, wenn zwischen dem Geschmacksmuster und der angefochtenen Benutzung wesentliche Übereinstimmungen bestehen?

EuGH GRUR 2014, 368:

Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters nachzuweisen hat, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung dieses Musters ist. Wenn jedoch das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht feststellt, dass der Umstand, dass die Beweislast den Inhaber dieses Geschmacksmusters trifft, geeignet ist, die Beweisführung praktisch unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren, muss es, um die Einhaltung des Effektivitätsgrundsatzes sicherzustellen, alle ihm nach dem nationalen Recht zu Gebote stehenden

Verfahrensmaßnahmen ausschöpfen, um diese Schwierigkeit zu beheben, einschließlich gegebenenfalls der Vorschriften des nationalen Rechts, die eine Anpassung oder Erleichterung der Beweislast vorsehen.

BGH GRUR 2012, 1253 – Gartenpavillon

Da unionsweit Annexansprüche geltend gemacht wurden, stellten sich weitere Fragen:

Ist Art. 89 Abs. 1 d) GGV dahin auszulegen, dass für unionsweit geltend gemachte Vernichtungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters das Recht der Mitgliedstaaten anzuwenden ist, in denen die Verletzungshandlungen begangen wurden?

Antwort EuGH GRUR 2014, 368:

Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass Ansprüche auf **Vernichtung** der rechtsverletzenden Erzeugnisse **dem Recht**, einschließlich des internationalen Privatrechts, **des Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen**. Anträge auf **Ersatz des** durch die Handlungen des Verletzers entstandenen **Schadens** sowie auf den Erhalt von Auskünften über diese Handlungen zum Zwecke der Bestimmung dieses Schadens **unterliegen** gemäß Art. 88 Abs. 2 dieser Verordnung **dem nationalen Recht**, einschließlich des internationalen Privatrechts, **des angerufenen Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts**.

Multi-State-Verletzungsfälle

Im Zusammenhang mit sog. **Multi-state-Verletzungsfällen** war streitig, ob das in Bezug auf weitergehende *Annexansprüche*, insbesondere auf *Auskunftserteilung und Schadensersatz*, anwendbare Recht nach den jeweiligen Tatbeteiligten bzw. Tatbeiträgen zu bestimmen ist („**Mosaikansatz**“), was innerhalb der Gemeinschaft ggf. zur Anwendung einer Vielzahl nationaler Rechtsordnungen führen würde, oder die Anknüpfung einheitlich erfolgen kann („**Einheitsansatz**“) (siehe dazu insbesondere EuGH GRUR 2014, 368 – Gautzsch (Gartenpavillon); kritisch Hackbarth GRUR-Prax 2014, 74 f.; ausführlich zum Ganzen Kur GRUR Int. 2014, 749).

Multi-State-Verletzungsfälle

28

Jetzt hat der Europäische Gerichtshof im Anschluss an das diesbezügliche Vorabentscheidungsersuchen des OLG Düsseldorf (BeckRS 2016, 02936 = GRUR-Prax 2016, 128 [Klawitter]) entschieden, dass in Fällen, in denen denselben Beklagten, in mehreren Mitgliedsstaaten begangene Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, im **Interesse der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit des Ausgangs eines Rechtsstreits** nicht auf jede einzelne, ggf. in verschiedenen Mitgliedsstaaten begangene Verletzungshandlungen abzustellen, sondern eine **Gesamtwürdigung** des rechtsverletzenden Verhaltens vorzunehmen ist, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht, *nach dem sich das anzuwendende Recht bestimmt* (EuGH GRUR 2017, 1120, 1127, Rn. 103 ff (111) – Nintendo/BigBen mit Anm. Kur = GRUR-Prax 2017, 484 [Viefhues]).

Multi-State-Verletzungsfälle

Nach Maßgabe der dortigen Fallkonstellation folgt der EuGH also dem Einheitsansatz und stellt überdies klar, dass das deutsche Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Fall einer „**engen Beziehung**“ zwischen den Beklagten nicht nur für die inländische Beklagte (Vertriebstochter), sondern auch für die ausländische Beklagte (Muttergesellschaft/Hersteller) unionsweit zuständig ist, und damit letztlich auch für Handlungen der ausländischen Beklagten, die außerhalb der Lieferkette zwischen den Beklagten stattgefunden haben, z.B. in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EuGH GRUR 2017, 1120, 1124, Rn. 67 – Nintendo/BigBen; Viefhues GRUR-Prax 2017, 484). Damit hat der Gerichtshof auch der sog. „*Spider in the web*“-Doktrin eine Absage erteilt, wonach sich die Zuständigkeit im Fall einer Beklagtenmehrheit danach richten soll, wo der „*Hauptverantwortliche*“ für die Verletzungshandlung seinen Sitz hat (Kur, GRUR 2017, 1120, 1128).

Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart

Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das im Anmeldezeitpunkt neu ist und Eigenart hat.

Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart

Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Es gilt der sog. *fotografische Neuheitsbegriff*: geringfügigste Abweichungen zum vorbekannten Formenschutz reichen aus, um die Neuheit zu begründen.

Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart



Eingetragenes Muster



Entgegenhaltung

Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart

Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.

Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart

Neuheit und Eigenart werden nach Maßgabe eines

Einzelmustervergleichs

festgestellt (synoptische Gegenüberstellung von geschütztem Muster mit nächstliegendem vorbekanntem Muster).

Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart

Prüfgegenstand für den Vergleich mit vorbekannten Mustern:

- *beim eingetragenen Design:*
 - das Muster in der Gestaltung, wie sie sich aus der Anmeldung erschließt;
- *beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster:*
 - das Muster, wie es erstmals offenbart wurde.

Ermittlung der Eigenart

Für die Ermittlung der Eigenart im geschmacksmusterrechtlichen Sinn ist maßgebliches Kriterium die **Unterschiedlichkeit** der Muster, die in einem **Einzelvergleich** mit bereits vorhandenen Mustern zu ermitteln ist. Eigentümlichkeit bzw. Gestaltungshöhe sind keine Voraussetzungen für den Schutz als Geschmacksmuster (BGH GRUR 2010, 718, 720, Tz. 32 „Verlängerte Limousinen“).

Anforderungen an die Eigenart

Die Anforderungen an die Eigenart sind im Zweifel gering. In der Regel kann der Schutz nur vollkommen alltäglichen, im Vergleich zum vorbekannten Formenschatz nur geringfügig abweichenden Formgebungen versagt werden. Ist der Aufmerksamkeitsgrad des informierten Benutzers hoch, kann auch einem Design mit einem absolut geringen gestalterischen Abstand der erforderliche Grad der Eigenart nicht abgesprochen werden. Entscheidend sind die besonderen Umstände des Einzelfalls.

Berücksichtigung der Marktgegebenheiten

Bei der Beurteilung der Eigenart sind die konkreten Marktgegebenheiten zu berücksichtigen.

Zutreffend heißt es dazu in der Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 30.04.2008 „Stretch-Limousine“, abgedruckt in *Hartwig*, Designschutz in Europa, Band 4, S. 121 ff., dort in den Leitsätzen 6 und 8:

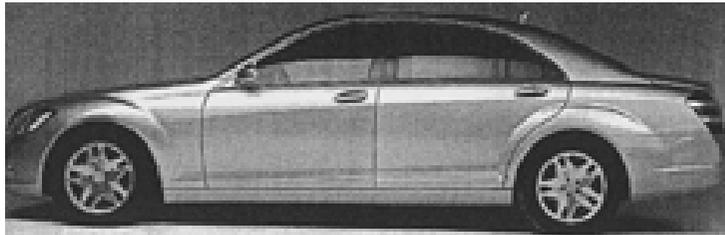
Berücksichtigung der Marktgegebenheiten

*„Erwartet der Markt, dass mit der neuen Baureihe eines Markenfahrzeugs einerseits eine Modernisierung in der Erscheinungsform verfolgt wird, andererseits aber auch das charakteristische Erscheinungsbild erhalten bleibt, sind die **Gestaltungsmöglichkeiten** des Fahrzeugherstellers **durch die Interessen des Marktes eingeengt**. Dieser Umstand ist bei der Feststellung des Gesamteintrags eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu berücksichtigen.“*

Und weiter:

„Besteht das Geschmacksmuster einer verlängerten Version einer Limousine weitgehend aus einer Kombination von Gestaltungselementen, die auch bei der Standardversion vorkommen, wird der Gesamteindruck der Stretch-Limousine wesentlich von der Seitenverlängerung zwischen der vorderen und der hinteren Tür geprägt.“

BGH GRUR 2010, 718, 719 – Verlängerte Limousinen:



⇒ verlängerte „Stretch-Limousine“ unterscheidet sich im Vergleich zur „normalen“ Mercedes S-Klasse hinreichend und weist demgemäß Eigenart auf.

Der informierte Benutzer

Maßgeblich insbesondere für die Feststellung der Eigenart eines Musters ist die Sicht des

informierten Benutzers,

wobei der Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu berücksichtigen ist.

Der informierte Benutzer (Forts.)

Der informierte Benutzer ist eine normativ zu bestimmende Rechtsfigur auf der Grundlage empirisch-typisierender Betrachtung. Er ist keine natürliche Person. Gleichwohl ist der informierte Benutzer keine allein „abstrakt“ zu definierende Rechtsfigur, sondern jeweils nach Maßgabe der betreffenden Erzeugnisse und der jeweiligen Marktverhältnisse zu bestimmen, was den normativen Rechtsbegriff gleichsam empirisch „auflädt“.

Der informierte Benutzer (Forts.)

Begrifflich steht der informierte Benutzer zwischen dem im Markenrecht maßgebenden „Durchschnittsverbraucher“, der keine spezifischen (Fach)Kenntnisse auf dem betreffenden Warenggebiet hat, und dem im Patentrecht maßgeblichen „Fachmann“ mit profunden technischen Kenntnissen und Fertigkeiten.

Der informierte Benutzer (Forts.)

Dem informierten Benutzer ist daher nicht nur eine durchschnittliche Aufmerksamkeit, sondern eine **besondere Wachsamkeit** eigen.

Im englischen (Original)Text der genannten „PepsiCo“-Entscheidung heißt es dazu:

*„The concept of the informed user maybe understood as referring not to a user of average attention, but to a **particularly observant one...**“*

Der informierte Benutzer (Forts.)

Der informierte Benutzer ist nicht nur informiert, sondern er *benutzt* das betreffende Muster auch tatsächlich.

Wörtlich heißt es dazu in der Entscheidung des EuG BeckRS 2015, 81335, dort Tz. 39 = GRUR-Prax 2015, 465 [Redlich]:

*„In that regard, it must be borne in mind that the assessment of the overall impression produced by a design on the informed user includes **the manner in which the product represented by that design is used...**”*

Der informierte Benutzer (Forts.)

Der Benutzer ist also nicht bloß „Betrachter“, insbesondere nicht bloß Betrachter der Abbildungen des zu beurteilenden Geschmacksmusters im Vergleich zu den Abbildungen der dagegen ins Feld geführten Entgegenhaltungen. Mit einzubeziehen in die Betrachtung ist vielmehr die **tatsächliche Benutzersituation**, d.h. die Art und Weise, in der das betreffende Erzeugnis benutzt wird einschließlich der hierbei „üblicherweise vorgenommenen Handgriffe“ (EuG BeckRS 2015, 81335 = GRUR-Prax 2015, 465 [Redlich]).

Der informierte Benutzer (Forts.)

Der Gesamteindruck kann daher nicht unabhängig davon beurteilt werden, in welcher Weise das Muster bei seiner bestimmungsgemäßen Verwendung wahrgenommen wird. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks orientiert sich der Benutzer daran, in welcher Art und Weise ein Erzeugnis nach seiner Zweckbestimmung in Erscheinung tritt. Folglich ist auch die **Präsentation des betreffenden Erzeugnisses in Werbemitteln und Verkaufsgeschäften** zu berücksichtigen (BGH GRUR 2016, 803, 807 – Armbanduhr).

Wörtlich heißt es dazu in der „Armbanduhr“-Entscheidung des BGH, dort Rn. 50:

„Der informierte Benutzer wird zwar erfahrungsgemäß eine Armbanduhr insgesamt in Augenschein nehmen, bevor er sich für ihren Erwerb entscheidet. Bei seiner Kaufentscheidung wird er sich aber in der Regel von der beabsichtigten Verwendung der Uhr leiten lassen. Er wird sein besonderes Augenmerk daher den beim Tragen der Armbanduhr vorrangig sichtbaren Gestaltungsmerkmalen – nach den Feststellungen des Berufungsgerichts dem Uhrgehäuse und den angrenzenden offenen Bandgliedern – widmen und ihnen besondere Bedeutung für den Gesamteindruck beimessen...“

Der informierte Benutzer (Forts.)

Der informierte Benutzer kennt den vorbekannten Formenschatz, d.h. diejenigen Muster, die es in dem angesprochenen Warenggebiet bzw. Marktsegment gibt. Über diese, allgemeine Kenntnis hinaus hat er Kenntnis gerade in Bezug auf diejenigen Merkmale, die die vorhandenen Muster „für gewöhnlich aufweisen“, und er benutzt die betreffenden Erzeugnisse aufgrund seines besonderen Interesses mit **verhältnismäßig „großer Aufmerksamkeit“** (EuG GRUR Int. 2014, 494, 496 – Hebel-Korkenzieher). Über **Marktentwicklungen, aktuelle Trends** und die grundlegenden Merkmale der betreffenden Erzeugnisse ist er auf dem Laufenden (EuG GRUR Int. 2013, 383 – Thermosiphons für Heizkörper; ferner EuG GRUR-Prax 2017, 491).

Der informierte Benutzer (Forts.)

Zutreffend heißt es dazu bei *Ruhl*, Art. 6, Rn. 39:

„Je mehr es dem informierten Benutzer auf das Produktdesign ankommt, umso eher wird er Einzelheiten desselben wahrnehmen und unterscheiden.“

Der informierte Benutzer (Forts.)

Zum Beispiel erfährt die Gestaltung von Kraftfahrzeugen im Allgemeinen besonderes Interesse auch und gerade beim breiten Publikum. Dieses Interesse wird umso größer, je mehr es sich bei den betreffenden Fahrzeugen um teure Luxuslimousinen oder Sportwagen handelt. Dabei ist der Aufmerksamkeitsgrad gerade bei denjenigen Fahrzeugen besonders groß, die ggf. schon über Jahrzehnte am Markt sind und in mehr oder minder regelmäßigen Abständen in neuen Modellvarianten erscheinen.

Der informierte Benutzer (Forts.)

Aktuell dazu EUIPO, Entscheidung der 3. Beschwerdekammer vom 21.11.2017, Az.: R1204/2016-3 (VW „Bulli“ T5/T4):



Der informierte Benutzer (Forts.)

Dies gilt auch und gerade für Erzeugnisse, die, ungeachtet ihres Gebrauchszwecks, bevorzugt aus gestalterischen Gründen gekauft werden, z.B. Leichtmetallräder. Dazu das OLG Düsseldorf, abgedruckt in: *Hartwig*, Designschutz in Europa, Bd. 3, S. 128 ff, wo es wörtlich heißt (Leitsatz 5 bzw. Tz. 17):

„Der informierte Benutzer beurteilt den Gesamteindruck von Autofelgen aus Aluminium nicht (...) in erster Linie nach ihrer aus der Entfernung deutlich werdenden Gesamtgestaltung (...). Vielmehr legt der kundige Betrachter – auch ein potentieller, an hochwertigen, mit designerischem Bewusstsein gestalteten Felgen interessierter Käufer – gerade mit Blick auf die hohe Musterdichte einiges Gewicht auf Detailgestaltungen. Der mit Designbewusstsein und einigen Kenntnissen über den Designbestand der hier in Frage stehenden Produktgruppe ausgestattete Benutzer wird Felgen nicht stets aus der Entfernung betrachten; vor allem beim Kauf können für den interessierten Kunden auch Detailgestaltungen für den Gesamteindruck von Bedeutung gewinnen.“

Unmittelbar synoptischer Vergleich

Die Feststellung der Neuheit und Eigenart erfolgt im Einzelvergleich, bei dem die betreffenden Muster *unmittelbar* im Wege der Gegenüberstellung des angegriffenen Geschmacksmusters mit der Entgegenhaltung zu vergleichen sind, und zwar bei bestimmungsgemäßer Verwendung der betreffenden Erzeugnisse. Dabei handelt es sich um einen unmittelbar *synoptischen Vergleich* (EuGH GRUR 2012, 506, 508, Rn. 55 – PepsiCo), bei dem nicht nur die *Übereinstimmungen*, sondern auch die *Unterschiede* der Muster zu berücksichtigen sind, letzteres umso mehr, wenn und soweit sich der Verkehr, z. B. aufgrund hoher Musterdichte oder aus anderen Gründen, in dem betreffenden Marktsegment eher an den Unterschieden zwischen den angebotenen Erzeugnissen denn an den Gemeinsamkeiten orientiert (BGH GRUR 2011, 1117, 1121, Rn. 36 – ICE = GRUR-Prax 2011, 452 [Klawitter]).

Unmittelbar synoptischer Vergleich

Auf die „*ungenau* Erinnerung“ des Käufers und Benutzers kommt es im Designrecht nicht an. Sofern der EuGH in der Entscheidung „Banea Groupo“ (GRUR 2013, 178, Rn. 57) darauf abgestellt hat, erklärt sich dies aus dem Umstand, dass dort ein Design mit einer Marke zu vergleichen war. Eine Verallgemeinerung dieses Gesichtspunkts kommt deshalb nicht in Betracht (Eichmann/von Falckenstein/Kühne, § 2 Rn. 21). Dies hat der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung „KMF/Dunnes“ klargestellt, in der es heißt, zwischen den betreffenden Mustern sei „*soweit möglich*“ ein „*direkter Vergleich*“ (GRUR 2014, 774, Rn. 26) vorzunehmen.

Unmittelbar synoptischer Vergleich

Eine *abweichende Vorgehensweise* nach Maßgabe einer „unvollkommenen Erinnerung“ sei demgegenüber *nur dann* zuzulassen, wenn „ein solcher **direkter Vergleich** im betreffenden Bereich **undurchführbar** ist“. Wann dies der Fall sein soll, ist nicht ersichtlich (der Generalanwalt führte in seinen Schlussanträgen beispielhaft Schiffe und große Industrieanlagen an). Die Bestimmung der Eigenart erfolgt jedoch ungeachtet der Berücksichtigung der tatsächlichen Benutzungssituation i.d.R. anhand fotografischer Abbildungen, weshalb die Größe der zu vergleichenden Erzeugnisse dem unmittelbaren Vergleich nicht entgegensteht (Eichmann/von Falckenstein/Kühne, ebenda).

Unmittelbar synoptischer Vergleich

Abzulehnen ist der vom EuG neuerdings verwendete Begriff „Déjà-vu“ (EuG BeckRS 2017, 113674, Rn. 16 – Toilettendeckel). Ein fehlendes „Déjà-vu“-Erlebnis führt nicht zur Annahme der (positiv festzustellenden) Eigenart. Die Feststellung der Eigenart eines Musters erfolgt im unmittelbaren Vergleich zum nächstliegenden vorbekannten Muster. Ein „Déjà-vu“ knüpft demgegenüber an ein mehr oder minder deutliches oder undeutliches Erinnerungsbild, das im Designrecht keine Referenz sein kann (Werkmeister GRUR-Prax 2017, 384).

Unmittelbar synoptischer Vergleich

Eine andere Frage ist, ob bei der Beurteilung der Eigenart eines Geschmacksmusters auch das geschützte, *tatsächlich vertriebene Erzeugnis* herangezogen werden darf. Dies hat der EuGH für den Fall bejaht, dass der Vergleich der Erzeugnisse nur zur Veranschaulichung bzw. Bestätigung der zuvor nach Aktenlage getroffenen Schlussfolgerungen vorgenommen wird (EuGH GRUR 2012, 506, 509, Rn. 72, 74 – PepsiCo; **fehlerhaft** deshalb der verallgemeinernde 2. Leitsatz der Redaktion). Allein mit dieser Einschränkung ist dies richtig.

What you see is what you get

Dessen ungeachtet bleibt es dabei, dass der Schutz des eingetragenen Designs nach dem Gesetzeswortlaut (§ 37 Abs. 1) ausdrücklich auf diejenigen Merkmale beschränkt ist, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind (BGH GRUR 2016, 803, 806, Rn. 25 – Armbanduhr). Nur die in dieser Wiedergabe sichtbaren Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses bilden den Schutzgegenstand des eingetragenen Designs und sind Gegenstand der Feststellung von Neuheit und Eigenart. Was sich an äußerer Form aus der Abbildung nicht ergibt, ist auch nicht geschützt: *What you see is what you get* (Hartwig, GRUR 2016, 882).

Eigenart und Gestaltungsfreiheit

Welches Maß an Unterschiedlichkeit das betreffende Muster vom vorbekannten Formenschatz erreichen muss, hängt vom **Grad der Gestaltungsfreiheit** des Entwerfers ab. Je größer die Gestaltungsfreiheit auf dem betreffenden Warenggebiet ist, desto größer sind die Anforderungen an die Unterschiedlichkeit. Dabei ist der Verwendungszweck des in Rede stehenden Erzeugnisses ebenso zu berücksichtigen wie technisch-funktionale Vorgaben. Legt der Verwendungszweck dem Gestalter eher wenig Grenzen auf, ist dessen Gestaltungsfreiheit groß, was zu eher hohen Anforderungen an die Eigenart führt (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RS 2015, 07909 – Sportbrille).

Gestaltungsfreiheit bestimmt erforderlichen Abstand

Ein hoher Grad an Gestaltungsfreiheit hat also zur Folge, dass kleinere Unterschiede bei der Gestaltung nicht ausreichen, um einem Geschmacksmuster einen unterschiedlichen Gesamteindruck beim informierten Benutzer und damit Eigenart zu verleihen (EuG GRUR Int. 2012, 66 ff., dort 4. Leitsatz „Verbrennungsmotor“).

Mustervielfalt und Gestaltungsspielraum

Der Umstand, dass bereits eine große Zahl vorbekannter Gestaltungen vorhanden ist, führt nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, zu einer Verringerung der Gestaltungsfreiheit. Eine große **Mustervielfalt bestätigt** vielmehr den großen **Gestaltungsspielraum** (BGH GRUR-RR 2012, 277, Rn. 21, 22 – Milla). Dies gilt jedoch **nicht in jedem Fall**. Sind nämlich auf einem bestimmten Gebiet die durch den Verwendungszweck an sich eröffneten weiten Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur durch die Zahl vorbekannter Muster, sondern auch dadurch eingeengt, dass diese untereinander nur noch einen geringen Abstand halten, führt dies über die „**quantitative**“ **Mustervielfalt** hinaus zu einer „**qualitativen**“ **Musterdichte**. [Musterdichte ist nicht gleichzusetzen mit Mustervielfalt!]

Mustervielfalt und Gestaltungsspielraum

In diesem Fall dürfen die Anforderungen an die Eigenart nicht überspannt werden. Auch in dicht besetzten Märkten müssen schutzfähige Neuentwicklungen möglich bleiben. Bei einer in diesem Sinn hohen Musterdichte ist daher unabhängig von den durch den Verwendungszweck bedingten Vorgaben von einem eingeschränkten Gestaltungsspielraum auszugehen mit der Folge, dass die Anforderungen an die Eigenart eher gering sind (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RS 2015, 07909 – Sportbrille). Ggf. reichen schon kleine Abweichungen aus, um die Eigenart zu bejahen (EuG BeckRS 2016, 80103 = GRUR-Prax 2016, 81 [Bogatz]).

Schutzumfang und Verletzung

BGH GRUR-Int 2013, 280 – „Kinderwagen II“

Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzzumfang des Musters besteht eine Wechselwirkung:

- Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzzumfang des Musters mit der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen.
- Umgekehrt können eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzzumfang des Musters zur Folge haben, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken .
- **Maßgeblich ist nicht der theoretische verbleibende Gestaltungsspielraum, sondern der tatsächlich ausgenutzte.**

Der Schutzzumfang des Klagemusters wird auch durch seinen Abstand zum vorbekannten Formenschatz bestimmt:

- Je größer der Abstand des Klagemusters zum vorbekannten Formenschatz ist, desto größer ist der Schutzzumfang des Klagemusters zu bemessen.

Schutzumfang und Verletzung

BGH GRUR-Int 2013, 280 – „Kinderwagen II“

Für die Frage, welchen Abstand das Klagemuster zum vorbekannten Formenschutz einhält, kommt es **nicht** auf einen **Vergleich einzelner Merkmale** des Klagemusters mit einzelnen Merkmalen vorbekannter Muster an. (s. auch EuG GRUR-Prax 2014, 303).

Maßgeblich ist vielmehr der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Muster, der darüber entscheidet, wie groß die Ähnlichkeit des Klagemusters mit dem vorbekannten Formenschutz ist.

Das schließt jedoch nicht aus, dass zunächst die Merkmale nach Maßgabe einer **Merkmalsanalyse** bezeichnet werden, die den Gesamteindruck der in Rede stehenden Muster bestimmen, um den Abstand des Klagemusters zum vorbekannten Formenschutz zu ermitteln. Indessen entbindet dies das Gericht nicht von der davon unabhängigen Feststellung des Gesamteindrucks beider Muster.

Dabei stehen diejenigen Merkmale im Vordergrund, die die Eigenart des Geschmacksmusters begründen (BGH GRUR 2011, 423 – „Baugruppe II“).

Schutzumfang und Verletzung

Ist ein Musterschutz festgestellt worden, so erstreckt sich ein Schutz auf jedes prioritätsjüngere Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.

Schutzumfang und Verletzung

BGH GRUR 2011, 142 – Untersetzer:

Der **Schutzumfang eines Geschmacksmusters richtet sich nach dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz**. Dabei ist die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen.

Maßgeblich für die Beurteilung des *Schutzumfangs* ist die ***Musterdichte*** im **Zeitpunkt der Anmeldung** des Klagemusters. Eine nach Anmeldung des Klagemusters eingetretene Bereicherung des Formenschatzes bleibt unberücksichtigt.

Unerheblich für die Bestimmung des Schutzumfangs eines Geschmacksmusters ist, woraus sich dessen Eigenart im Einzelnen ergibt.

Schutzumfang und Verletzung

Beispiel 1: OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 10002 = GRUR-Prax 2016, 262 [Redlich]

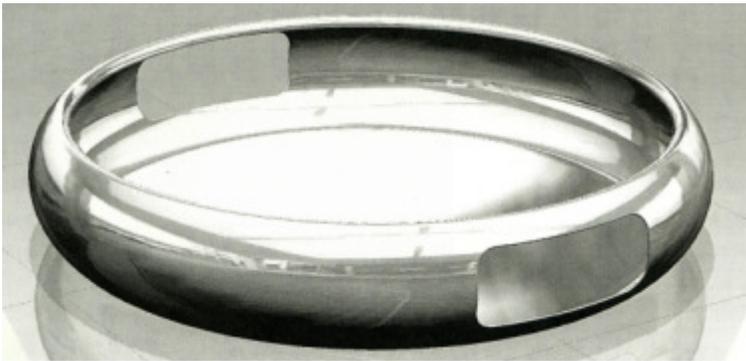


Schutzumfang und Verletzung



Schutzumfang und Verletzung

Beispiel 2: OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 14568 = GRUR-Prax 2016, 502 [Douglas]*



*s. zur Vorinstanz GRUR-Prax 2016, 241 [Klawitter]

Schutzumfang und Verletzung

Beispiel 3: „Abstrahiertes“ Muster (Küchenwaage)



0001.1



0001.3

Schutzumfang und Verletzung

OLG Köln, Urteil vom 08.01.2010, Az.: 6 U 128/09 „Küchenwaage“:



Schutzumfang und Verletzung

„Die Beschränkung der Muster auf wenige grundlegende Gestaltungselemente führt nicht etwa dazu, dass der Schutzzumfang des Musters besonders groß zu bemessen wäre, mit der Folge, dass alle Küchenwaagen, die sich dieser oder ähnlicher Gestaltungselemente bedienen, in den Schutzbereich des Musters fielen. Vielmehr ist der Schutzbereich entsprechend eng, denn der Gesamteindruck kann bereits durch geringe Abweichungen erheblich verändert werden.“

Anderer Ansicht insbesondere Ruhl, GRUR 2010, 289, 298 f.; s. dazu auch BPatG GRUR 2018, 730, 735, Rn. 64 - Sportbrille

Schutzumfang und Verletzung

BGH GRUR 2011, 1112 „Schreibgeräte“

Ist die grafische Darstellung eines Musters in Schwarz-Weiß gehalten, ist bei der Verletzungsprüfung die angegriffene Form grundsätzlich **von der farblichen Gestaltung zu abstrahieren**, wenn nicht bei der angegriffenen Ausführungsform Kontrastfarben verwendet werden, die zu einem von einer einheitlichen Farbgebung abweichenden Gesamteindruck führen.

Schutzumfang und Verletzung

Beispiel 4: Multimedia-Sessel in verschiedenen Farben



Multimedia-Sessel »Music Rocker«

[zu allen Artikelinformationen und Serviceleistungen](#)

€ 111,00
oder z B [12 Raten](#) à € 9,90

lieferbar - bei Bestellung in den nächsten 3 Std. 32 Min mit ~~24-Stunden-Service~~ (nur 1€ statt 9,95€**) erfolgt die Lieferung am Donnerstag

magenta gelb blau weiß schwarz

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Vom Schutz ausgeschlossen sind Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die **ausschließlich** durch deren **technische Funktion** bedingt sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 1; Art. 8, Abs. 1). Übergreifend sowohl für das Markenrecht (vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) als auch für das Designrecht gilt, dass der Schutz technischer Lösungen allein den *technischen Schutzrechten* vorbehalten bleiben soll (BGH GRUR 2012, 58, 60, Rn. 21 – Seilzirkus). Die Monopolisierung technisch bedingter Merkmale durch die Gewährung von Designschutz ist deshalb ausgeschlossen.

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Die Vorschriften enthalten nicht nur einen Schutzausschlussgrund, sondern auch einen ***Schutzerschwernisgrund*** in dem Sinn, dass einzelne Merkmale des Erzeugnisses, die funktional oder technisch bedingt sind, bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart ausgeblendet werden müssen (OLG Frankfurt a.M., GRUR-RS 2016, 07605; s. dazu auch Klawitter, GRUR-Prax 2016, 221). Diese Schutzerschwernis setzt sich fort bei der **Prüfung des Schutzzumfangs** und damit der *Verletzungshandlung*: auch beim Vergleich zwischen dem geschützten und dem angegriffenen Muster bleiben ausschließlich technisch bedingte Erscheinungsmerkmale außer Betracht.

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Wann ein Merkmal ausschließlich technisch bedingt ist bzw. war *umstritten*. Die wohl überwiegende Meinung geht davon aus, dass ein Merkmal dann nicht ausschließlich durch eine technische Funktion bedingt ist, wenn eine gangbare **Designalternative** zu ihm besteht, mit der das Erzeugnis seine technische Funktion in gleicher Weise erfüllen kann. Nach anderer Auffassung soll es entscheidend darauf ankommen, ob allein funktionale, nicht aber ästhetische Erwägungen ausschlaggebend für die Designentscheidung waren, sog. „**No-aesthetic-consideration-test**“ (s. zum Meinungsstand das diesbezügliche Vorabentscheidungsersuchen des OLG Düsseldorf, GRUR Int. 2016, 1083 – Zentrierstifte). Der Generalanwalt spricht in seinen Schlussanträgen vom 19.10.2017 von „*Kausalitätstheorie*“ im Gegensatz zur „*Formenvielfaltslehre*“, s. BeckRS 2017, 128452 = GRUR-Prax 2017,535 [Hackbarth].

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Wenn technisch oder funktional bedingte Lösungen vom Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen sein sollen, muss dies für *jede* dieser Lösungen gelten, gleichgültig, ob es zu der gewählten technischen Lösung Designalternativen gibt oder nicht. Das Freihaltebedürfnis für technische Lösungen besteht unabhängig davon, ob dieselbe Wirkung auch durch andere Gestaltungsformen erzielt werden kann (Eichmann/von Falckenstein/Kühne § 3 Rn. 8; s. auch Generalanwalt in der Rs. C-395/16 – Zentrierstifte, BeckRS 2017, 128452, Tz. 37, 46 f.).

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Dies entspricht auch der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im *Markenrecht*. Dort wird der Kreis technisch bedingter Formgebungen insbesondere im Zusammenhang mit Formmarken erheblich weiter bestimmt, und zwar vor dem Hintergrund der Wettbewerbsfreiheit mit der Maßgabe, dass es nicht Aufgabe des Markenrechts sein kann und darf, technische Lösungen bzw. Gestaltungen über die Schutzdauer technischer Schutzrechte hinaus zu schützen und damit insbesondere den *Patentschutz* über das Vehikel der Marke gleichsam *zu perpetuieren* (EuGH GRUR 2017, 66 – Rubik's Cube).

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Nach der markenrechtlichen Rechtsprechung des EuGH greift das Schutzhindernis der technischen Bedingtheit insbesondere von Formmarken schon dann, wenn alle wesentlichen Merkmale des Zeichens technisch bedingt sind. Demgemäß kommt es nicht darauf an, ob es andere Formen gibt, mit denen die gleiche technische Wirkung erzielt werden kann oder ob das Zeichen über funktionelle Merkmale hinaus auch weitere, *unwesentliche* gestalterische Merkmale aufweist (EuGH GRUR Int. 2017, 623, 625, Tz. 30 – Yoshido Metal Industry/EUIPO).

Es ist nicht einzusehen, warum dies im Designrecht anders sein soll (so jetzt auch der Generalanwalt in der Rs C-395/16 – Zentrierstifte, BeckRS 2017, 128452, Tz. 43 ff.).

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

EuGH BeckRS 2018, 2563 – DOCERAM/CeramTec (Zentrierstifte) = GRUR-Prax 2018, 174 [Klawitter]

Mit der Vorschrift in Art. 8 I GGV soll verhindert werden, dass technologische Innovationen dadurch behindert 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 technische Erwägungen bei der Entscheidung für diese Merkmale keine Rollen gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Muster gebe, mit denen diesselbe Funktion gewährleistet sei.

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

EuGH BeckRS 2018, 2563 – DOCERAM/CeramTec (Zentrierstifte) =
GRUR-Prax 2018, 174 [Klawitter]

Wann dies der Fall ist, richtet sich nach den objektiven Umständen, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden, nach der Verwendung der Erzeugnisses oder auch nach dem Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Beweise vorliegen. Auf die (theoretische) Sicht eines objektiven Beobachters kommt es insoweit nicht an.

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

EuGH BeckRS 2018, 2563 – DOCERAM/CeramTec (Zentrierstifte) =
GRUR-Prax 2018, 174 [Klawitter]

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 Referenten)

Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

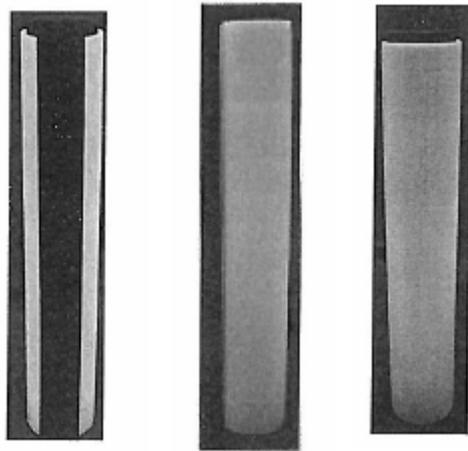
EuGH BeckRS 2018, 2563 – DOCERAM/CeramTec (Zentrierstifte) = GRUR-Prax 2018, 174 [Klawitter]

Danach 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 so vereint, was indessen nicht ausschließt, ggf. vorhandene Gestaltungsalternativen in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen.

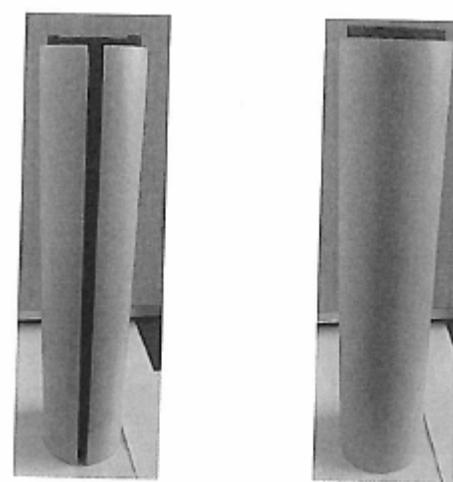
Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

Beispiel: Pfostenschutz/Schlitzrohre

Klagemuster:



Verletzungsform:



Schutzausschluss für technisch bedingte Merkmale

BPatG GRUR 2017, 525 – Traubenzuckertäfelchen



BGH BeckRS 2017, 141010 - Traubenzuckertäfelchen

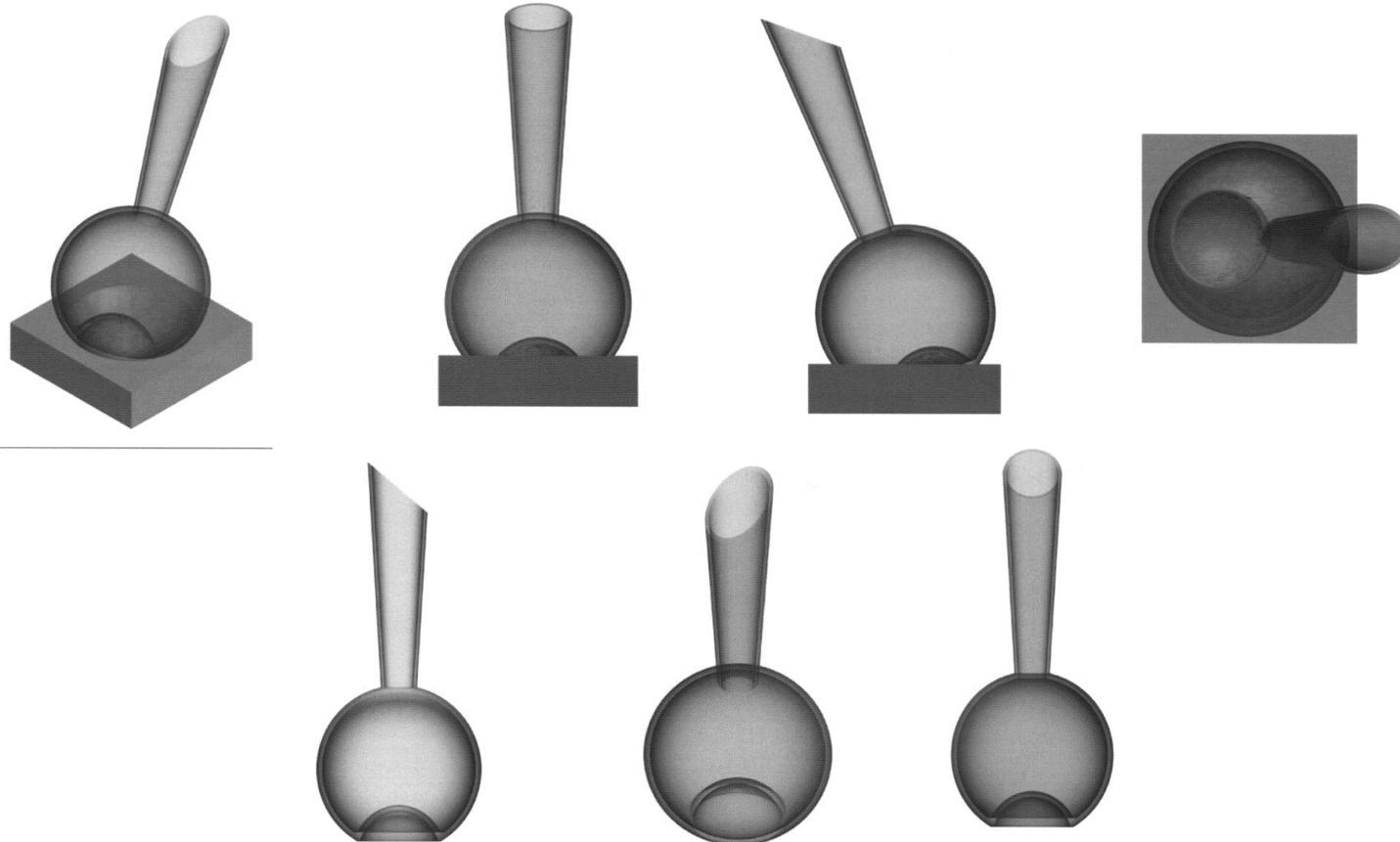
Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Soll die Form eine Wirkung erzielen, die auf nichttechnischem Gebiet liegt, greift das Schutzhindernis nicht ein. Dies ist der Fall, wenn die Form eines Lebensmittels der Erreichung einer geschmacklichen Wirkung dient; vermittelt die Form bestimmte – etwa optische und haptische – Sinneseindrücke, stellen diese ebenfalls keine Wirkungen technischer Natur dar (Fortführung von BGH BeckRS 2010, 00115 Rn. 18 – ROCHER-Kugel). (Rn. 36)

BGH BeckRS 2017, 141010 - Traubenzuckertäfelchen

Da im vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei den besonders gestalteten Ecken und Kanten der streitgegenständlichen Traubenzuckertäfelchen um ein wesentliches nichtfunktionelles, dekoratives oder phantasievolles Element handelt und diesen keine technische Funktion innewohnt, wird die Sache zur erneuten Prüfung des Vorliegens eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückverwiesen. (Rn. 27) (Rn. 37) (Rn. 47)

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben

BGH GRUR 2012, 1139 „Weinkaraffe“ m. Anm. Jestaedt;
ausführlich dazu Klawitter, GRUR-Prax 2013, 53



Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

Schutzgegenstand des eingetragenen Geschmacksmusters ist die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon. Unterschiedliche Darstellungen eines Geschmacksmusters in der Anmeldung bilden nicht mehrere Schutzgegenstände. Bei Unklarheiten über den Schutzgegenstand ist der Schutzgegenstand durch Auslegung zu ermitteln.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

Was ist Schutzgegenstand?

Angegriffen wurde eine Karaffe ohne Sockel, so dass es darauf ankam, ob die Abbildungen Schutz für eine Karaffe ohne Sockel begründen.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswiedergaben (Forts.)

BGH „Weinkaraffe“, GRUR 2012, 1139:

- Die Anmeldung eines Geschmacksmusters begründet auch dann Schutz für nur ein einziges Muster, wenn sie unterschiedliche Darstellungen der Erscheinungsform eines Erzeugnisses enthält.
- Enthält die Anmeldung eines Geschmacksmusters eine Wiedergabe mit mehreren Darstellungen des Musters, bilden diese nur dann einen einzigen Schutzgegenstand, wenn sie verschiedene Ausführungsformen des Musters zeigen.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

Entstehen durch die Darstellung verschiedener Ausführungsformen Unklarheiten über den Schutzgegenstand, ist der Schutzgegenstand durch Auslegung zu ermitteln.

- Denn die Anmeldung eines Geschmacksmusters ist nicht nur eine Verfahrenshandlung, sondern auch eine Willenserklärung.
- Der Anmelder bringt damit sein Begehren zum Ausdruck, für die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon Geschmacksmusterschutz zu erlangen.
- Bei der Auslegung der Anmeldung als Willenserklärung ist auf den Empfängerhorizont der Fachkreise des betreffenden Sektors abzustellen. Denn bei der Auslegung muss das Interesse des Verkehrs berücksichtigt werden, klar erkennen zu können, wofür der Anmelder Schutz beansprucht.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

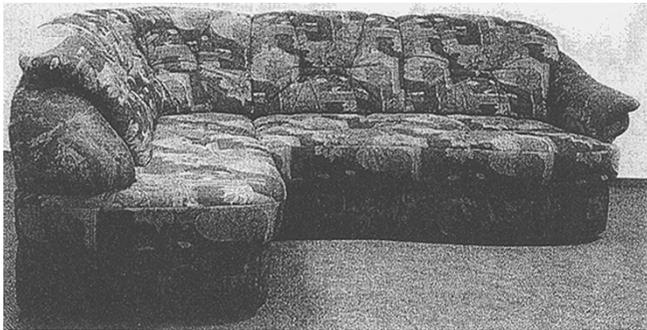
Bei der Auslegung können berücksichtigt werden:

- die (fakultative) Beschreibung des Musters (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 GeschmMG; Art. 36 a) GGV).
- die obligatorische Angabe der Erzeugnisse (§ 11 Abs. 2 Nr. 4 GeschmMG; Art. 36 Abs. 2 GGV).
- das (fakultative) Verzeichnis mit der oder den Warenklassen, in das oder die das Musters aufgenommen bzw. verwendet werden soll (§ 11 Abs. 4 Nr. 3 GeschmMG; Art. 36 Abs. 3 d) GGV).

Zwar haben diese Angaben keinen Einfluss auf den Schutzzumfang des Geschmacksmusters (§ 11 Abs. 5 GeschmMG, 36 Abs. 6 GGV); zur Auslegung der Anmeldung als Willenserklärung können sie aber herangezogen werden.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

BGH, GRUR 2001, 503 „Sitz-Liegemöbel“



Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

99

- Der BGH hat das Geschmacksmuster zunächst für schutzfähig erachtet, obwohl das Möbel in verschiedenen Ausführungsformen gezeigt wird.
- Der Schutzgegenstand des Geschmacksmusters ist aber auf das begrenzt, was durch die Fotografien einheitlich wiedergegeben wird.
- Mit der Einzelanmeldung ist Schutz nur für ein einheitliches Muster beansprucht worden; die hinterlegten Fotografien sind deshalb rechtlich als eine einzige Darstellung anzusehen.
- Abweichungen der Fotografien voneinander führen allerdings nicht zu einer Vermehrung der Schutzgegenstände, sondern müssen bei der Bestimmung des Schutzgegenstands des Musters außer Betracht bleiben.
- Der BGH hat dann auf eine allen Bilddarstellungen einheitlich zu entnehmende Gestaltung des Musters abgestellt. Im Fall „Sitz-Liegemöbel“ besteht das geschützte Muster also aus der Schnittmenge aller Muster-Darstellungen.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

BGH „Sitz-Liegemöbel“ vs. „Weinkaraffe“:

Abgrenzung Produktvariation (a) / Kombinationserzeugnis (b)

(a) Schutz für „Schnittmenge“

(b) Schutz für das ganze Erzeugnis (Sockel mit Weinkaraffe ≠ Weinkaraffe)

(Kritisch dazu Klawitter, GRUR-Prax 2013, 53; siehe jüngst auch BPatG GRUR 2018, 730 – Sportbrille = GRUR Prax 2018, 335 [Werkmeister] sowie BPatG GRUR 2018, 725 - Sporthelm)

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswidergaben (Forts.)

BPatG GRUR 2018, 730, 735 Rdnr. 65 „Sportbrille“:

Dritte und insbesondere Mitbewerber müssen klar und eindeutig mit der erforderlichen Rechtssicherheit aus dem Register ersehen können, was Schutzgegenstand des Designs ist. Die Erscheinungsform des Erzeugnisses, für das Schutz beansprucht wird, muss daher sofort und ohne Weiteres dem Register entnommen werden können.

Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswiedergaben (Forts.)

102

EuGH GRUR-RS 2018, 14023 „Mast-Jägermeister“:

Die Prüfung des Wortlauts von Art. 36 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 6/2002 ergibt somit, dass die Wiedergabe des angemeldeten Geschmacksmusters es ermöglichen muss, dieses Geschmacksmuster klar zu erkennen.

Die Auslegung des Wortlauts von Art. 36 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 6/2002 wird durch die teleologische Auslegung dieser Vorschrift bestätigt, die zur Funktionsfähigkeit des Systems der Eintragung von Geschmacksmustern beitragen soll. Das Erfordernis der grafischen Wiedergabe dient dabei u.a. dazu, das Geschmacksmuster selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den das eingetragene Geschmacksmuster seinem Inhaber gewährt.



Rechtsfolgen unklarer Erzeugniswiedergaben (Forts.)

Praxishinweise zur Wiedergabe des Modells

So hat der Erfinder das Modell angemeldet:

Abb. 1:

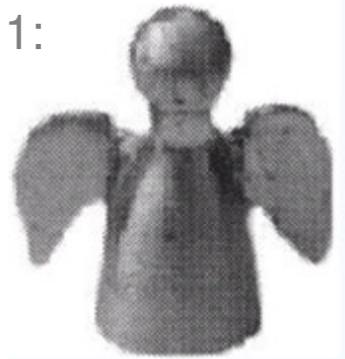


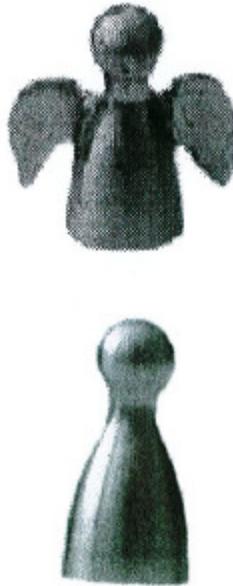
Abb. 2:



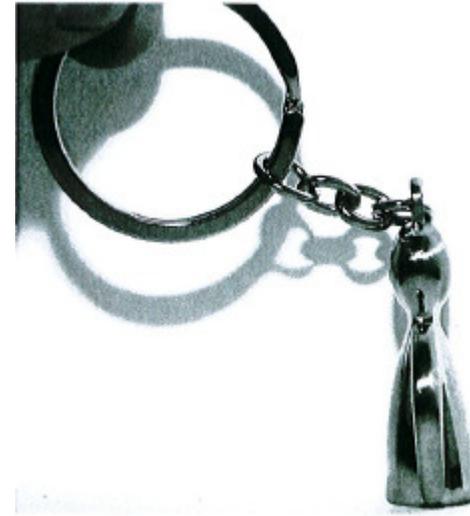
So ist das Produkt als Schlüsselanhänger im Handel:



Klagemuster:



Verletzungsmuster:



Beispiel: „Backenzahn“ Hocker, OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015,
18614 = GRUR-Prax 2015, 508 [Grimm]

Abb. 1:

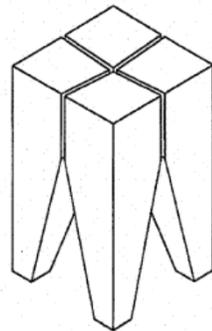


Abb. 2:

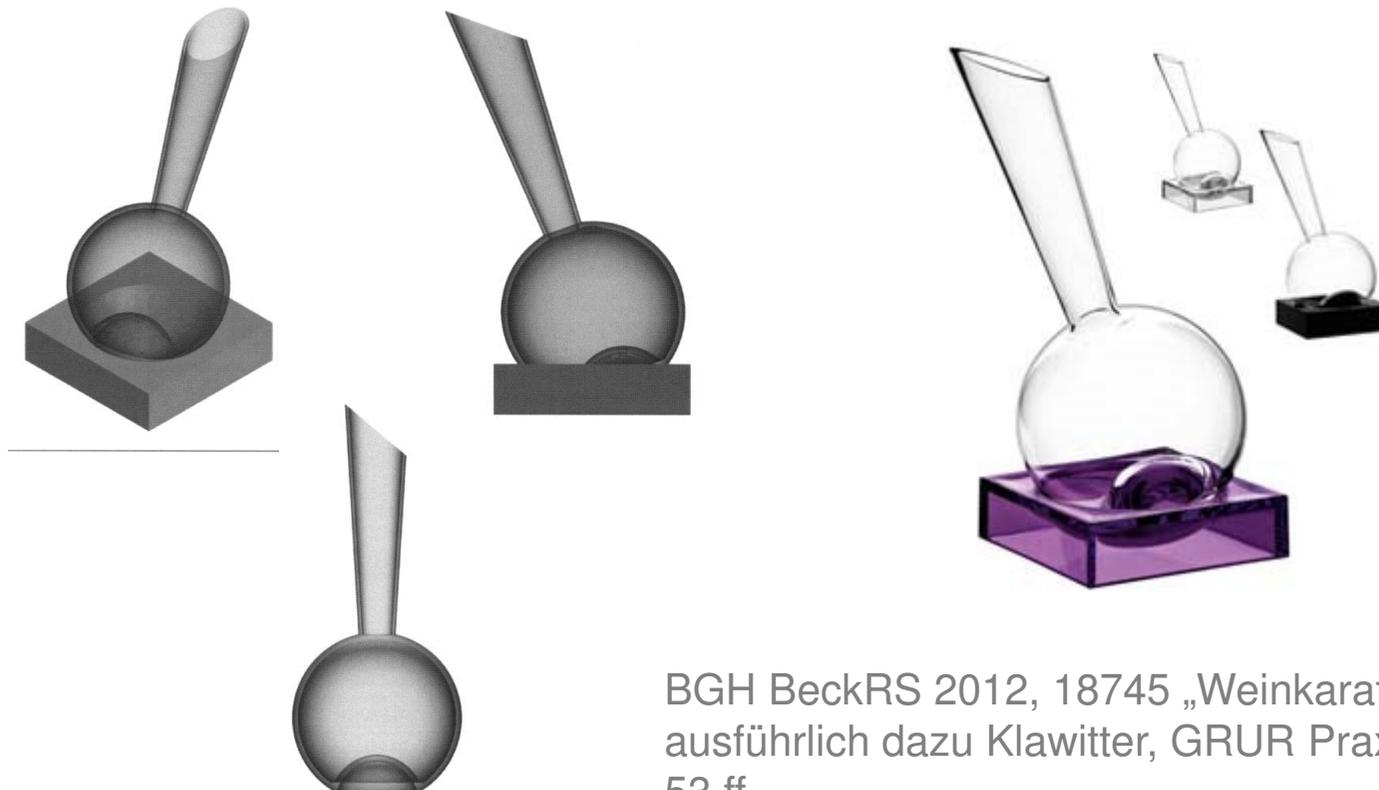


Beispiel: „Backenzahn“ Hocker, OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015,
18614 = GRUR-Prax 2015, 508 [Grimm]

Verletzungsmuster



Kein Elementenschutz



BGH BeckRS 2012, 18745 „Weinkaraffe“;
ausführlich dazu Klawitter, GRUR Prax 2013,
53 ff.

§ 1 Abs. 1 GeschmMG a.F. spricht von dem Recht, „ein gewerbliches Muster ganz oder teilweise nachzubilden“.

Danach wurde bei einer Eintragung für ein Gesamterzeugnis ein Schutz für einen Teil dieses Erzeugnisses erteilt, wenn dieses Teil Eigenständigkeit und Geschlossenheit gegenüber dem Gesamterzeugnis aufweist und eigenständig die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt (vgl u.a. BGH GRUR 1987, 518, 519 – Kotflügel)

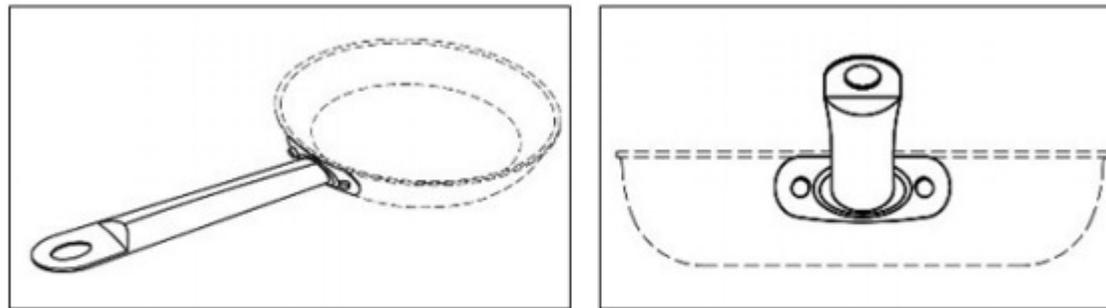
BGH GRUR 2012, 1139 „Weinkaraffe“

Teile oder Elemente eines eingetragenen Geschmacksmusters sind nach der GemeinschaftsgeschmacksmusterVO nicht eigenständig geschützt. Für einen Schutz von Teilen oder Elementen eines Geschmacksmusters besteht, abweichend zur alten Rechtslage, auch kein Bedürfnis. Denn es ist möglich und aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich, auch für die Erscheinungsform von Teilen oder Elementen eines Erzeugnisses Geschmacksmusterschutz zu erlangen.

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Elementenschutz / Anmeldestrategie:

Sollen nur einzelne Teile eines Musters geschützt werden, ohne damit den Gesamtzusammenhang der betreffenden Gestaltung zu vernachlässigen, empfiehlt sich die Verwendung gestrichelter Linien:



GGM Nr. 002322644-0001 (07.02) (Pfannengriffe)

„Wunderwaffe“ Geschmacksmuster

Elementenschutz / Anmeldestrategie (Forts.):

Unklare Abgrenzungen:



können zum Schutzausschluss führen.

Sorgfältige Anmeldung

Wie sorgfältig bei der Anmeldung vorzugehen ist, zeigt die Entscheidung EuG BeckRS 2017, 113674 betreffend ein Geschmacksmuster „Verzierung, Toilettensitz (Teil von...)“:



Sorgfältige Anmeldung (Forts.)

Auf Antrag des Verletzers wurde das Geschmacksmuster vom EUIPO für nichtig erklärt. Die Klage gegen die Zurückweisung der Beschwerde wies das Gericht unter Hinweis darauf ab, der vom Kläger vorgebrachte Unterschied zum vorbekannten Formenschatz, nämlich der angeblich vorhandene Randwulst, könne anhand der hinterlegten zeichnerischen Darstellungen nicht festgestellt werden. Dazu hätte es einer Seiten- oder Querschnittsansicht bedurft, die jedoch nicht Gegenstand der Anmeldung gewesen sei.

Sorgfältige Anmeldung (Forts.)

Vorzugswürdig sind perspektivische Ansichten des Musters:



Schutz von Teilen/Elementen eines eingetragenen Geschmacksmusters

Besteht Geschmacksmusterschutz für die Erscheinungsform eines Teils eines Erzeugnisses, ist bei der Prüfung des Gesamteindrucks der Verletzungsform der entsprechende Teil zu Grunde zu legen. (BGH GRUR 2011, 1112, „Schreibgeräte“).



Teilschutz beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster?

Beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster spricht sich die Literatur wohl überwiegend für die Möglichkeit eines Teilschutzes aus,

- wenn der informierte Benutzer in der Offenbarung der Erscheinungsform eines Erzeugnisses auch die gleichzeitige erkennbar schutzbegründende Offenbarung der Erscheinungsform einzelner Teile sieht,
- das betreffende Teil Eigenständigkeit und Geschlossenheit gegenüber dem Gesamterzeugnis aufweist
- und eigenständig die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt.

[Siehe nur Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG (Komm.), 5. Auflage, C. Nicht eintragenes GGM, Rn. 18 m.w.N.]

Beispiel: Kraftfahrzeugteile



LG Düsseldorf, Urteil vom 20.07.2017, Az.: 14c O 137/16
(unveröffentlicht, nicht rechtskräftig)



Ferrari FXX-K (Original)

LG Düsseldorf, Urteil vom 20.07.2017, Az.: 14c O 137/16
(unveröffentlicht, nicht rechtskräftig)



Verletzungsmuster (Tuning-Fahrzeug)

LG Düsseldorf, Urteil vom 20.07.2017, Az.: 14c O 137/16
(unveröffentlicht, nicht rechtskräftig)



Verletzungsmuster (Detailansicht)

LG Düsseldorf, Urteil vom 20.07.2017, Az.: 14c O 137/16 ¹²² (unveröffentlicht, nicht rechtskräftig)

Aus den Gründen:

Zutreffend und vorzugswürdig erscheint es der Kammer nach alledem, den Begriff der Offenbarung des Art. 11 GGV dahingehend auszulegen, dass eine Offenbarung nur dann schutzbegründend wirken kann, wenn die Fachkreise erkennen können, wofür der Schutz in Anspruch genommen wird. Bei der Beurteilung, ob eine isolierte Offenbarung eines Teils eines Erzeugnisses erfolgt ist, ist in erster Linie auf etwaige **besondere Umstände bei der Veröffentlichung** abzustellen. Gerade die **besondere Hervorhebung eines Teils im Rahmen der Präsentation des Erzeugnisses und/oder dessen isolierte Offenbarung bilden gewissermaßen das Pendant zu der im Bereich der eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster für den Teilschutz erforderlichen gesonderten Anmeldung**. Die schutzbegründende Offenbarung kann beispielsweise durch das separate Herausstellen von Teilen oder Teilbereichen durch entsprechende Produktfotos oder Detailaufnahmen bei der Produktpräsentation oder durch das Bewerben und Vertreiben von Einzelheiten eines Erzeugnisses geschehen. So ist es – im Einklang mit Art. 3 lit a GGV – auch möglich an Teilen oder Elementen eines Erzeugnisses Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu erlangen.

Neues zur Reparaturklausel in Art. 110 GGV

Art. 110 GGV sog. „Reparaturklausel“

Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem auf Vorschlag der Kommission Änderungen zu dieser Verordnung in Kraft treten, *besteht für ein Muster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Art. 19 Abs. 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.*

⇒ Reparaturaustauschteile (sog. Must match-Teile) sind nicht geschützt

Keine Reparaturklausel nach § 73 DesignG

Rechte aus einem Geschmacksmuster können gegenüber Handlungen nicht geltend gemacht werden, die die Benutzung eines Bauelements zur Reparatur eines komplexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ursprünglicher Erscheinungsform betreffen, wenn diese Handlungen nach altem Geschmacksmusterrecht nicht verhindert werden konnten.

⇒ Reparaturteile (Must match-Teile) bleiben geschützt!

Schutzausschlussgründe

Wird die Verletzung eines deutschen Geschmacksmusters geltend gemacht, ist die Reparaturklausel nach Maßgabe der Vorschrift in Art. 110 GGV weder unmittelbar noch analog anwendbar. Der deutsche Gesetzgeber hat keine vergleichbare Regelung getroffen, sondern es bei der alten Rechtslage belassen wollen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 17797).

Art. 110 GG vs. nationale Rechtsordnungen

- Rechtsfolge: Konträre Schutzrechtsregime („Schutzrechtsgefälle“) zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalen Rechtsordnungen ohne Reparaturklausel (u.a. Deutschland, Frankreich).

Was sind Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses?

„must match“ Teile (crash parts):

- Kotflügel
- Stoßfänger
- Motorhaube
- Seitentüren
- u.a.m.

Komplexes Erzeugnis

- Beispiel Kraftfahrzeug:



Leichtmetallräder:



... Bauelement eines komplexen Erzeugnisses?

BGH GRUR 2016, 1057 „Kraftfahrzeugfelgen“

1. Ist die Anwendung der Schutzschränke im Sinne von Art. 110 I VO (EG) Nr. 6/2002 auf formgebundene, das heißt 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?
2. Für den Fall, dass die Frage 1 verneint wird:
Ist die Anwendung der Schutzschränke im Sinne von Art. 110 I VO (EG) Nr. 6/2002 allein auf das Angebot von identisch gestalteten, also auch farblich und in der Größe den Originalerzeugnissen entsprechenden Erzeugnissen beschränkt?

BGH GRUR 2016, 1057 „Kraftfahrzeugfelgen“ (Forts.)

3. Für den Fall, dass die Frage 1 verneint wird:

Greift die Schutzschranke im Sinne von Art. 110 I VO (EG) Nr. 6/2002 zu Gunsten des Anbieters eines grundsätzlich das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses nur dann ein, wenn dieser Anbieter objektiv sicherstellt, dass ein Erzeugnis ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken, etwa der Aufrüstung oder der Individualisierung des Gesamterzeugnisses erworben werden kann?

BGH GRUR 2016, 1057 „Kraftfahrzeugfelgen“ (Forts.)

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

BGH GRUR 2016, 1057 „Kraftfahrzeugfelgen“ (Forts.)

- 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?

EuGH GRUR 2018, 284 = GRUR-Prax 2018, 53 [Hackbarth]

1. Die sog. Reparaturklausel des Art. 110 I GGv setzt nicht voraus, dass das geschützte Geschmacksmuster vom Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses abhängig ist.
2. Das Eingreifen der Reparaturklausel setzt voraus, dass das Erscheinungsbild des Ersatzteils mit demjenigen optisch identisch ist, das ursprünglich in das komplexe Erzeugnis eingefügte Bauelement bei seinem Inverkehrbringen hatte.
3. Das Eingreifen der Reparaturklausel setzt weiter voraus, dass der Hersteller oder Anbieter des Bauelements eines komplexen Erzeugnisses Sorgfaltspflichten erfüllt; diese beziehen sich darauf, dass auch sog. nachgelagerte Benutzer die Voraussetzungen des Art. 110 I GGv einhalten.

Folgerungen für die Praxis (vorläufige Einschätzungen):

Der Nachbauer muss den Verwender klar und unmissverständlich darüber unterrichten, dass das von ihm angebotene Teil ein Nachbau des geschützten Originalteils ist, das ausschließlich mit dem Ziel verwendet werden darf, die Reparatur des Kraftfahrzeugs zu ermöglichen, um diesem, beispielsweise nach einem Unfall, wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Folgerungen für die Praxis (vorläufige Einschätzungen; Forts.):

Darüber hinaus muss der Nachbauer mit geeigneten Mitteln, insbesondere vertraglichen Vorschriften, dafür sorgen, dass der Abnehmer der betreffenden Teile diese ausschließlich zu Reparaturzwecken verwendet, also insbesondere nicht zur Nachrüstung.

Folgerungen für die Praxis (vorläufige Einschätzungen; Forts.):

Der Nachbauer darf die Teile gar nicht verkaufen, wenn er weiß oder nach den Umständen vernünftigerweise annehmen muss, dass diese *nicht* ausschließlich zu *Reparaturzwecken* verwendet werden, z.B. zu sog. Tuning-Zwecken. Dies gilt auch dann, wenn Leichtmetallräder ersetzt werden sollen, die erst später, also nach erster Auslieferung des Kraftfahrzeugs, montiert worden sind.

Folgerungen für die Praxis (vorläufige Einschätzungen; Forts.):

Keinen Einfluss hat das EuGH-Urteil auf *nationale* Schutzrechte, die u.a. in Deutschland hinterlegt worden sind. *In Deutschland gilt die Reparaturklausel in Art. 110 GGV nicht.* Dies gilt auch für andere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, z.B. Frankreich und Großbritannien. Folglich sind Ersatzteile nach deutschem Designrecht nach wie vor gegen Nachbauten geschützt, und zwar unabhängig davon, ob es sich um formgebundene Must match-Teile handelt oder nicht. Insbesondere für in Deutschland geschmacksmustergeschützte Leichtmetallräder gibt es keine Schutzbeschränkungen, was zuletzt u.a. vom OLG Düsseldorf rechtskräftig festgestellt worden ist (GRUR-RR 2016, 17797 – Autofelgen; s. auch LG Düsseldorf, GRUR-RR 2016, 228).

BGH, Urteil vom 26.07.2018, Az.: I ZR 226/14

Zurückweisung der Revision gegen das Urteil des OLG Stuttgart vom 11.09.2014 (GRUR 2015, 380): Beklagte hat nicht sichergestellt, dass die von ihr hergestellten und vertriebenen Leichtmetallräder, wie vom EuGH verlangt, ausschließlich zu Reparaturzwecken angeboten und verwendet werden.
[Urteilsgründe liegen noch nicht vor.]

...und ewig grüßt das Murmeltier !?

1.9.2018 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Werden Auto-Ersatzteile bald sehr viel billiger?

Gesetzentwurf / Autohersteller warnen vor Mängeln

hw. BERLIN 31. August. Die Preise für Autoteile und damit auch Reparaturen könnten bald sinken, da die Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) nach Informationen der F.A.Z. den rechtlichen Schutz für sichtbare Ersatzteile abschaffen möchte. Das geht aus einem Entwurf des Ministeriums hervor, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Um eine solche „Reparaturklausel“ streiten Autohersteller auf der einen Seite und Verbraucherschützer, Teilehändler und Werkstätten auf der anderen seit mehr als 20 Jahren.

Künftig entfiere der Designschutz etwa für Kotflügel. Designschutz ist so etwas wie ein Patentrecht, bezieht sich aber nicht auf Technik, sondern Gestalt, Farbe und Form. Wer diesen Schutz eingetragen hat, darf anderen Herstellern untersagen, dasselbe Design zu verwenden. Beobachtungen in der EU hätten gezeigt, dass die Preise auf dem freien Markt 30 bis 40 Prozent niedriger liegen, teilt der Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA) mit. Das könnte den rasanten Preisanstieg für Ersatzteile bremsen: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hatte im vorigen Jahr herausgefunden, dass zwischen 2013 und 2017 diese um 19 Prozentpunkte gestiegen seien.

„Mehr Wettbewerb in diesem Markt wird voraussichtlich zu sinkenden Preisen für Karosserie- und karosserieintegrierte Ersatzteile führen“, sagte Hartmut Röhl, Präsident des Gesamtverbands Autoteile-Handel (GVA), der F.A.Z. „Davon abgesehen, können die Autofahrer direkt etwa bei Unfällen profitieren, deren Schäden sie selbst begleichen, aber auch indirekt über möglicherweise sinkende Versicherungsprämien.“ Auch Unternehmen könnten demnach auf wachsendes Geschäft hoffen. Für kleine und mittelständische Unternehmen des freien Ersatzteilmarktes könnte das Gesetz zu Investitionen antreiben, so würden Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen. Der Verband plädiert dafür, dass auch eingetragene Designs befreit werden. Er hofft, dass die Rechteinhaber auf ihr Recht insoweit verzichten – denn das Gesetz soll Designs laut Referentenentwurf weiterhin schützen, sofern sie zum Inkrafttreten eingetragen oder gemeldet wurden.

Barleys Vorstoß sei innerhalb der EU ein Alleingang, kritisiert ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA). „Die Vorstellung, dass die Verbraucherpreise sinken, lässt sich nicht statistisch belegen.“ Genau deshalb habe die EU-Kommission im Jahr 2014 ihren Vorschlag für eine Reparaturklausel zurückgezogen. Allerdings lässt die Designrichtlinie den Mitgliedstaaten Spielraum, genau den will Barley nun nutzen. Der Verband warnt, dass die Reparaturklausel die Eigentumsrechte der Autohersteller beschneide. Bemühungen gegen Kopien aus China würden durch die Reparaturklausel konterkariert. Der VDA meldet Sicherheitsbedenken an. Airbags etwa seien auf das Crashverhalten von Originalblechen programmiert. Barley setzt damit ein Vorhaben des Koalitionsvertrags um. Die Regelung ist jedoch Teil eines größeren Pakets, in dem es auch um Abmahnmissbrauch geht – dort steht eine Einigung aus (F.A.Z. vom 31. August).



Reparaturklausel und Markenverletzung

Der Fall: Die in Italien ansässige Beklagte stellt Radkappen her, die den geschmacksmustergeschützten Original (*Ford*) Radkappen



1:1 nachgebildet und mit dem Original *Ford*-Schriftzug versehen sind.



Reparaturklausel und Markenverletzung

Das Tribunale di Torino hält diese konkret angegriffene Verletzungshandlung u.a. unter Hinweis darauf für rechtmäßig, der Schriftzug habe im Zusammenhang mit dem Nachbau der geschmacksmustergeschützten Radkappen zu Reparaturzwecken nur eine ästhetische, aber keine herkunftskennzeichnende Funktion, und legt die diesbezüglichen Rechtsfragen dem EuGH zur Entscheidung vor (Vorlagebeschluss vom 21.10.2014).

Reparaturklausel und Markenverletzung

(1) Ist eine Anwendung von Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 in dem Sinne, dass diese Bestimmungen *die Hersteller von Ersatzteilen und Zubehör berechtigen, eingetragene Marken Dritter zu benutzen, um dem Endabnehmer die Wiederherstellung der ursprünglichen Erscheinungsform eines komplexen Erzeugnisses zu gestatten*, und folglich auch dann, wenn der Markeninhaber das fragliche unterscheidungskräftige Zeichen auf dem Ersatzteil oder dem Zubehör anbringt, das in das komplexe Erzeugnis eingebaut werden soll, so dass es von außen sichtbar ist *und daher zur äußeren Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses beiträgt*, mit dem Unionsrecht vereinbar?

Reparaturklausel und Markenverletzung

(2) Ist die Reparaturklausel nach Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 dahin auszulegen, dass sie ein *subjektives Recht* der Dritthersteller von Ersatzteilen und Zubehör begründet, und umfasst dieses subjektive Recht das Recht dieser Dritten, die fremde eingetragene Marke auf Ersatzteilen und Zubehör abweichend von den Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/20093 und der Richtlinie 89/104/EWG4 und folglich auch dann zu benutzen, *wenn der Markeninhaber das fragliche unterscheidungskräftige Zeichen auch auf dem Ersatzteil oder dem Zubehör anbringt, das in das komplexe Erzeugnis eingebaut werden soll, so dass es von außen sichtbar ist und daher zur äußeren Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses beiträgt?*

EuGH GRUR 2016, 77 – Ford/Wheeltrims

Art. 14 der RL 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.10.1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen und **Art. 110** der VO (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.10.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind **dahin auszulegen, dass sie nicht** in Abweichung von den Bestimmungen der RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken und der VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.2.2009 über die Gemeinschaftsmarke **einen Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und –zubehör wie Radkappen berechtigen, auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller unter anderem für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anzubringen, dass die damit vorgenommene Benutzung dieser Marke die einzige Möglichkeit darstelle, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.**

Zuständigkeit besonderer Designgerichte

Gemäß § 52 DesignG sind Designgerichte zuständig, wobei die Landesgesetzgeber überwiegend von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, nur ein Gericht als Designgericht zu etablieren.

Diese (Land)Gerichte sind auch für Widerklagen nach §§ 52a und 52b DesignG zuständig.

Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind gemäß Art 80 GGV spezielle Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte zuständig, von denen es jeweils nur eins pro Bundesland gibt.

Zu beachten ist, dass bei Klagen aus DesignG und GGM (nicht eingetragenes GGschM) und UWG (ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz) immer das „allzuständige“ Gericht gewählt werden sollte.

Besonderheiten bei der einstweiligen Verfügung

Die genannten Zuständigkeitsregeln gelten *nicht* im einstweiligen Verfügungsverfahren. Dies ergibt sich aus Art 90 GG.

Besonderheiten bei der einstweiligen Verfügung

Dazu OLG Köln GRUR-RR 2013, 128:

Nach Art. 90 Abs. 1 GGV können einstweilige Maßnahmen in Bezug auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster bei allen Gerichten eines Mitgliedsstaats (einschließlich der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte) beantragt werden, die in dem Recht dieses Staates für nationale Musterrechte vorgesehen sind, auch wenn für die Entscheidung in der Hauptsache auf Grund der

GGV ein Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht eines anderen Mitgliedsstaats zuständig ist. **Art. 90 Abs. 1 GGV beschränkt sich damit nicht auf die Regelung der internationalen Zuständigkeit für Eilverfahren, sondern sieht innerhalb eines Mitgliedsstaats unmittelbar die sachliche Zuständigkeit eines jeden nationalen Geschmacksmustergerichts vor.**

Besonderheiten bei der einstweiligen Verfügung

Außerdem wichtig (Art 90 II GGV):

(2) In Verfahren betreffend einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen ist der nicht im Wege der Widerklage erhobene Einwand der Nichtigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters *zulässig*. Artikel 85 Absatz 2 gilt entsprechend.

Eine entsprechende Regelung gibt es jetzt auch in § 52 a Satz 2 DesignG (die anderslautende Entscheidung KG GRUR-RR 2016, 145 „Bettendesign“ ist damit überholt).

BGH GRUR 2018, 84

Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bei rechtsverletzenden Warenverkäufen über Internetseite – Parfummarken

1. Bei der Bestimmung des für die internationale Zuständigkeit nach Art. 97 V VO (EG) Nr. 207/2009 maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten in verschiedenen Mitgliedsstaaten begangene Verletzungshandlungen in Form der „Benutzung“ im Sinne von Art. 9 I VO Nr. 207/2009 vorgeworfen werden, **ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.**

BGH GRUR 2018, 84

2. Bietet ein Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite, die sich an Abnehmer in anderen Mitgliedsstaaten richtet, unter Verletzung der Rechte aus einer Unionsmarke Waren zum Kauf an, die auf dem Bildschirm betrachtet und über die Internetseite bestellt werden können, **ist der Ort des für die internationale Zuständigkeit maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses im Sinne von Art. 97 V VO (EG) Nr. 207/2009 der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite in Gang gesetzt worden ist, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden kann.** Kommt der Kontakt zu Abnehmern in anderen Mitgliedsstaaten dadurch zustande, dass der Händler Produkt- und Preislisten per E-Mail versendet, ist der Ort des schadensbegründenden Ereignisses der Ort, **an dem die Versendung der E-Mail veranlasst wird.**

EWCA GRUR-Prax 2018, 237

EuGH-Vorlage zur „Parfummarken“-Entscheidung

Der EWCA legt dem EuGH folgende Fragen vor:

Vorausgesetzt ein Unternehmen hat seinen Sitz in Mitgliedsstaat A und bietet von dort unter einer Unionsmarke auf einer auch an Händler und Verbraucher in Mitgliedsstaat B ausgerichteten Website Waren an:

1. Ist ein Unionsmarkengericht im Mitgliedsstaat B international zuständig für eine Klage wegen Verletzung dieser Unionsmarke im Territorium dieses Mitgliedsstaats B?
2. Falls nein: Welche anderen Kriterien muss dieses Unionsmarkengericht für die Entscheidung heranzuziehen, ob es für diese Klage international zuständig ist?
3. Soweit sich aus der Antwort auf die Frage 2 ergibt, dass das Unternehmen aktive Schritte im Mitgliedsstaat B unternommen haben muss: nach welchen Kriterien muss das Unionsmarkengericht diese bestimmen?

Streitgegenstand

Zur Erinnerung:

Nach der sog. TÜV-Rechtsprechung des BGH* muss der Kläger bei mehreren Streitgegenständen eine Reihenfolge angeben, nach der er seine Ansprüche verfolgen will.

Das gilt selbstverständlich auch im Designrecht beim Vorgehen aus mehreren Geschmacksmustern oder beispielsweise aus einem eingetragenen Design, einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster und dem sog. ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.

* BGH GRUR 2011, 521 „TÜV I“; GRUR 2011, 1043 „TÜV II“

BGH GRUR 2013, 285 Kinderwagen II

Hier hatte die Kl „vergessen“, eine Reihenfolge anzugeben, obwohl sie aus Geschmacksmuster *und* UWG vorging.

Der BGH hat das nicht beanstandet:

Die Partei, die ihre Ansprüche sowohl auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster als auch auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Gegenseite stützt, verfolgt ihre Ansprüche in erster Linie aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und nur hilfsweise aus einem wettbewerbswidrigen Verhalten, **wenn die Klageanträge das gesamte Gebiet der Europäischen Union umfassen.**

Antragsfassung

Grundsätzlich erscheint es nach ständiger Rechtsprechung absolut unumgänglich, in den Unterlassungsantrag die sog.

konkrete Verletzungsform

einzublenzen, also eine möglichst perfekte und vollständige Wiedergabe desjenigen, was zur Unterlassung begehrt wird.

Dringend zu warnen ist insbesondere vor dem Versuch einer verbalen Umschreibung ggf. verbunden mit dem Zusatz „insbesondere wie nachstehend wiedergegeben“:

Es ist kaum ein Fall denkbar, in dem ein Produkt verbal so exakt umschrieben werden kann, dass kein zu weit gehendes Verbot denkbar ist und gleichzeitig dem Bestimmtheitsgrundsatz genüge getan wird.

Antragsfassung/Merkmalsanalyse

Denkbar ist es jedoch, in den Antrag selbst schon eine sog. Merkmalsanalyse aufzunehmen, um zu verdeutlichen, worin die die Eigenart begründenden Merkmale zu sehen sind und welche Merkmale der angegriffenen Verletzungsform folglich die Rechtsverletzung begründen.

Antragsfassung/Merkmalsanalyse

Kinderwagen, die die nachstehenden Gestaltungsmerkmale aufweisen, im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in Verkehr zu bringen und/oder in Verkehr bringen zu lassen oder zu den vorstehend genannten Zwecken zu besitzen:

(1) annähernd elliptisch geformter Rahmen aus Aluminiumstangen, dessen Ellipsenform nur im oberen Bereich durch eine horizontal verlaufende Stange begrenzt wird;

(2) Applikationen aus schwarzem Kunststoff an den Gelenkstellen und am unteren Ende des Rahmens;

(3) horizontal verlaufende Verbindung der äußeren Streben des Rahmens im Griffbereich;

(4) Sitzfläche aus gespanntem Stoff, die den Rahmen ausfüllt oder in den Rahmen eingespannt ist;

(5) hängemattenartige Form der Sitzfläche, die einstufig in den Stoff eingelassen ist;

(6) zwei Räder im hinteren Bereich, die durch Aluminiumstangen pfeilartig mit zwei im Abstand voneinander angeordneten Rädern an der Spitze des Pfeilsegments verbunden sind,

wenn diese wie nachfolgend abgebildet gestaltet sind, wobei es auf die konkrete Farbgebung nicht ankommt:

Antragsfassung/Merkmalsanalyse

Notwendig ist dies aber *nicht*: BGH GRUR 2013, 1052 Einkaufswagen III

Der Klageantrag ist nicht deshalb unbestimmt, weil in ihm keine *verbale Beschreibung* der vom nachgeahmten Produkt übernommenen Merkmale angeführt ist. Richtet sich das vom Kläger begehrte Verbot gegen eine ganz konkrete Verletzungsform, so ist eine verbale Beschreibung der wettbewerblich eigenartigen Merkmale, die das Produkt des Beklagten übernimmt, *nicht erforderlich*. Eine bildliche Darstellung genügt, wenn sich unter Heranziehung der Klagegründe eindeutig ergibt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Erzeugnisses die Grundlage und der Anknüpfungspunkt des Wettbewerbsverstoßes und damit des Unterlassungsgebots liegen soll (BGH GRUR 2002, 86, 88 „Laubhefter“).

Antragsfassung/“Nebenansprüche“

Die §§ 38, 42, 43 DesignG gewähren neben dem reinen Unterlassungsanspruch umfangreiche weitere Ansprüche, etwa:

- Unterlassung der Herstellung, des Besitzes, der Ein- und Ausfuhr
- Vernichtung
- Rückruf

Gleichwohl ist davor zu warnen, immer alle Ansprüche geltend zu machen.

Stets ist Vortrag dazu erforderlich, ob der Gegner z.B. tatsächlich Hersteller ist, ob Ein- oder Ausfuhr in Betracht kommt usw.

Insbesondere in Verfügungsverfahren gelingt die entsprechende Glaubhaftmachung nicht immer ohne weiteres.

Wird der Unterlassungsanspruch (hilfsweise) z.B. auch auf das UWG gestützt, das viele dieser Ansprüche nicht gewährt, sollte sorgfältig geprüft werden, ob diese Nebenansprüche (überhaupt) geltend gemacht werden (können).

Antragsfassung/“Nebenansprüche“

Zu beachten sind weitere *Besonderheiten in Verfügungsverfahren*:

Der *Vernichtungsanspruch* kann durch einen Sequestrationsantrag vorläufig gesichert werden (Herausgabe an den GVZ zur Verwahrung)

Vorteil: eine Abmahnung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Gemäß § 46 VII DesignG kommt in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung ausnahmsweise auch ein *Auskunftsanspruch* im Verfügungsverfahren in Betracht.

Aber Vorsicht!

Viele Gerichte legen hier strenge Maßstäbe an und geben dem Gegner vorher rechtliches Gehör.

Deshalb ist z.B. abzuwägen, ob Auskunft oder Sequestration der Vorzug gegeben wird.

Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers?

Im Design- und Markenrecht werden oft Lizenzen vergeben (vgl. etwa § 31 DesignG).

Dementsprechend klagt (auch) häufig der Lizenznehmer auf Unterlassung bei Verletzung eines Designs (einer Marke).

Kann der Lizenznehmer auch *eigene* Auskunfts- und/oder Schadensersatzansprüche geltend machen?

BGH GRUR 2013, 925 VOODOO

Hinsichtlich des Antrags auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten ist zu beachten, *dass dem Lizenznehmer nach der Rechtsprechung des Senats kein eigener Schadensersatzanspruch zusteht, sondern der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation einen dem Lizenznehmer entstandenen Schaden geltend machen kann (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Rn. 32 = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate)*. Auch wenn die Klägerin als Lizenznehmerin zur Geltendmachung dieses Schadensersatzanspruchs im eigenen Namen ermächtigt ist, handelt es sich um einen Schadensersatzanspruch des Lizenzgebers, was in dem Feststellungsantrag zum Ausdruck kommen muss.

BGH GRUR 2015, 1223 Posterlounge

Die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und zum Schadensersatz kann dennoch keinen Bestand haben, weil der Klägerin als Lizenznehmerin kein eigener Schadensersatzanspruch

und damit auch kein vorbereitender Auskunftsanspruch wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke ... zusteht. ...

Dem Lizenznehmer steht jedoch nach der Rechtsprechung des Senats kein eigener Schadensersatzanspruch zu. Vielmehr kann der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation einen dem Lizenznehmer entstandenen Schaden geltend machen oder der vom Markeninhaber zur Geltendmachung im eigenen Namen ermächtigte Lizenznehmer den Schadensersatzanspruch des Lizenzgebers einklagen, wobei im letztgenannten Fall Zahlung an den Markeninhaber beantragt werden muss (vgl. BGH, Urteil vom 6. Februar 2013 - I ZR 106/11, GRUR 2013, 925 Rn. 57 = WRP 2013, 1198 - VOODOO, mwN). Daran fehlt es im Streitfall, weil die Klägerin die Feststellung der Pflicht zum Ersatz des ihr entstandenen Schadens begehrt.

BGH GRUR 2015, 1223 Posterlounge

Die auf die Marken gestützten Annexansprüche wurden deshalb endgültig abgewiesen:

Der Klägerin ist nicht durch Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht Gelegenheit zu geben, den dem Markeninhaber zustehenden Schadensersatzanspruch nun in den Rechtsstreit einzuführen. Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe des Gerichts, einen Kläger durch Fragen oder Hinweise zu veranlassen, einen neuen Klagegrund in den Rechtsstreit einzuführen (BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 24/05, GRUR 2008, 614 Rn. 16 = WRP 2008, 794

- ACERBON; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 55 = WRP 2012, 824- CONVERSE II).

Die Kl. hatte insofern „Glück“, dass sie sich an 4. Stelle auch auf ihr eigenes Unternehmenskennzeichen gestützt hatte. Insoweit wurde mangels Feststellungen aufgehoben und zurückverwiesen.

EuGH GRUR 2016, 1163

1. Art. 33 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass der Lizenznehmer Ansprüche wegen Verletzung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister eingetragen worden ist. (Rn. 25)
2. *Art. 32 Abs. 3 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass der Lizenznehmer im Rahmen eines von ihm gemäß dieser Bestimmung anhängig gemachten Verfahrens wegen Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters den Ersatz seines eigenen Schadens geltend machen kann. (Rn. 32)*

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Erstbegehungsfahr

Eine in einem Mitgliedsstaat begangene Handlung, durch die ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletzt wird, begründet in der Regel die Begehungsfahr für das gesamte Gebiet der Europäischen Union (BGH GRUR 2010, 718, 722, Tz. 57 „Verlängerte Limousinen“).

Praxishinweis: Abmahnungen gestützt auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster ggf. einschränken (Schadensersatzrisiko); ebenso Klagantrag bzw. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (Schadensersatz- und Kostenrisiko)

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Erstbegehungsfahr

Eine Begehungsfahr für das Herstellen und Herstellenlassen eines das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses im Gebiet der Europäischen Union besteht bei einem produzierenden Unternehmen schon dann, wenn es entsprechende Erzeugnisse außerhalb der Europäischen Union herstellen lässt und innerhalb der Europäischen Union anbietet und vertreibt (BGH GRUR 2012, 512, 518, Rdnr. 51 f. „Kinderwagen“).

Erstbegehungsgefahr (Forts.)

Siehe aber BGH GRUR 2015, 603 „Keksstangen“:

Eine Erstbegehungsgefahr des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern folgt nicht ohne weiteres aus der Präsentation des Produkts auf einer internationalen, ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe (hier: Süßwarenmesse Köln). Anders das OLG Köln (Vorinstanz); s. dazu Fiebig, in: GRUR-Prax 2013, 432; ferner OLG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 21218 „Steuereinrichtung“; s. auch schon BGH 2010, 1103 „Pralinenform II“.

Erstbegehungsfahr (Forts.)

OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 21218 – „Steuereinrichtung“:

1. Das Ausstellen von Waren auf einer inländischen Fachmesse stellt unabhängig davon ein Anbieten dar, ob die Ware auf der Messe konkret zum Verkauf angeboten wird.
2. Ein Anbieten im Sinne von § 139 PatG scheidet indes aus, wenn auf einer Fachmesse in unmittelbarer Nähe des ausgestellten Verletzungsprodukts ein unübersehbarer Hinweis auf die territorial beschränkte Verfügbarkeit der Ware angebracht ist.

Erstbegehungsfahr (Forts.)

BGH GRUR 2017, 793: Kein gezieltes Bewerben eines Freischwingers durch Messepräsentation – Mart-Stam-Stuhl

Allein aus der Präsentation eines Produkts auf einer Messe im Inland folgt nicht ohne Weiteres, dass der Aussteller das Produkt damit gezielt bewirbt, um die Messebesucher zu dessen (späteren) Erwerb im Inland anzuregen. Von einer solchen gezielten Werbung ist nicht auszugehen, wenn der Aussteller die Messebesucher deutlich darauf hinweist, dass sie das ausgestellte Produkt nicht erwerben oder bestellen können, weil er sich Änderungen des Produkts vorbehält. Auch wenn das ausgestellte Produkt in den Schutzbereich eines urheberrechtlich geschützten Werkes eingreift, verletzt der Aussteller in einem solchen Fall durch die Präsentation des Produkts nicht das Verbreitungsrecht des Urhebers dieses Werkes und begründet dadurch auch keine entsprechende Erstbegehungsfahr (Fortführung von BGH, GRUR 2015, 603 Rn. 21 – 24 = WRP 2015, 717 – Keksstangen).

Erstbegehungsgefahr (Forts.)

Praxishinweis:

Da die zu beanstandenden Produkte typischerweise von Mitarbeitern auf der Messe entdeckt werden, sollte das Standpersonal über Liefermöglichkeiten nach Deutschland befragt werden. Bejahendenfalls kann dann durch Zeugenbeweis oder eidesstattliche Versicherung die Erstbegehungsgefahr ohne weiteres belegt werden.

Unterlassungsanspruch und Rückrufpflicht?

Heftig diskutiert wird in jüngster Zeit – erneut – darüber, ob der Schuldner schon *aufgrund des Unterlassungstitels* verpflichtet ist, verletzte Ware aus dem Handel *zurückzurufen* und ob er zu „bestrafen“ ist (durch Verhängung von Ordnungsmitteln bzw. durch Verurteilung zur Zahlung einer Vertragsstrafe), wenn dies nicht oder nicht mit dem gebotenen Nachdruck geschieht.

BGH GRUR 2017, 288 „RESCUE“ (ebenso schon BGH GRUR 2016, 854 „HOT SOX“):

Die **Verpflichtung zur Unterlassung** einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist mangels abweichender Anhaltspunkte regelmäßig dahin auszulegen, dass sie **nicht nur die Unterlassung** derartiger Handlungen, **sondern auch** die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur **Beseitigung des Störungszustands** umfasst. Dies kann die Verpflichtung beinhalten, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren **auf Dritte einzuwirken**, soweit dies zur Beseitigung des Störungszustands erforderlich ist. Danach muss ein Schuldner, dem der Vertrieb eines Produkts untersagt worden ist, grundsätzlich durch einen **Rückruf des Produkts** dafür sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von seinen Abnehmern nicht weiter vertrieben werden.

Unterlassungsanspruch und Rückrufpflicht?

Dem wollte das OLG Frankfurt a.M. (GRUR 2016, 1319) nicht folgen:

Ein auf den Vertrieb von Produkten gerichteter Unterlassungstenor umfasse *nicht* die Verpflichtung des Schuldners, diese Produkte von Händlern, die nicht in seine Vertriebsstruktur eingegliedert sind, *zurückzurufen* (Abgrenzung zu BGH, 19. November 2015, I ZR 109/14, GRUR 2016, 720 - HOT SOX).

Unterlassungsanspruch und Rückrufpflicht?

Für das Handeln selbständiger Dritter habe der Unterlassungsschuldner grundsätzlich nicht einzustehen. Das Unterlassungsgebot sei nur an den Schuldner selbst gerichtet. Es mache ihn nicht zum Garanten dafür, dass Dritte keine Rechtsverstöße begehen. Einen Rückruf rechtsverletzender Ware könne der Gläubiger nur unter den Voraussetzungen des Beseitigungsanspruchs nach § 8 Abs. 1 UWG bzw. unter den Voraussetzungen eines gesetzlich geregelten Rückrufanspruchs (vgl. etwa § 18 II MarkenG, § 140a PatG; § 43 II DesignG; § 98 II UrhG) verlangen. Gerade die der Umsetzung von Art. 10 der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) dienende Einführung der genannten materiellrechtlichen Rückrufansprüche spreche dafür, dass ein Unterlassungstitel eine derartige Verpflichtung noch nicht enthalte; denn andernfalls hätte es der genannten Sonderregelungen nicht bedurft.

BGH GRUR 2017, 823 Luftentfeuchter

Die Verpflichtung des Unterlassungsschuldners, bereits ausgelieferte und mit wettbewerbswidriger Werbung versehene Produkte zurückzurufen, setzt nicht voraus, dass ihm gegen seine Abnehmer rechtlich durchsetzbare Ansprüche auf Unterlassung der Weiterveräußerung oder auf Rückgabe dieser Produkte zustehen. Er ist verpflichtet, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands erforderlich ist.

OLG Hamburg GRUR-RR 2017, 464

Ist ein Unterlassungsgebot in der Weise tenoriert, dass es untersagt wird, auf Produktverpackungen (hier: für ein Sonnenschutzmittel) mit konkret bezeichneten Angaben zu werben oder werben zu lassen, beinhaltet dieses tenorierte Werbeverbot auch eine Rückrufverpflichtung der mit der beanstandeten Werbung versehenen Waren aus dem Handel (Anschluss BGH, 29. September 2016, I ZB 34/15, WM 2017, 145). Der Unterlassungsschuldner verstößt gegen das tenorierte Verbot, wenn er in keiner Weise gegenüber selbständigen Handelsunternehmen darauf hinwirkt, dass die streitgegenständlichen Produkte aus dem Handel genommen und nicht mehr beworben werden. Dies **gilt auch** dann, wenn das Unterlassungsgebot in einem Urteil **im einstweiligen Verfügungsverfahren** tenoriert ist.

BGH GRUR 2018, 292 „Produkte zur Wundversorgung“¹⁷⁹

Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist auch dann, wenn sie in einer **einstweiligen Verfügung** enthalten ist, mangels abweichender Anhaltspunkte dahin auszulegen, dass sie neben der Unterlassung derartiger Handlungen auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasst.

Eine im Verfügungsverfahren grundsätzlich **unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache** liegt regelmäßig dann nicht vor, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren aufgrund der gegen ihn ergangenen einstweiligen Verfügung **nicht bei seinen Abnehmern zurückzurufen, sondern diese lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiter zu vertreiben.**

LG Hamburg GRUR-RR 2018, 319 „Dialysekonzentrat“ ¹⁸⁰

1. Es liegt kein Verstoß gegen eine Unterlassungsverpflichtung in einer einstweiligen Verfügung vor, weil ein Antragsgegner bereits vertriebene Produkte nicht zurückgerufen hat, wenn sich diese bereits bei den Endabnehmern befinden, bei denen kein weiterer Vertrieb stattfindet.
2. Wenn die Abnehmer der Antragsgegnerin selbst keine Vertriebshandlungen vornehmen und es auch nicht ersichtlich ist, dass bei den Abnehmern eine Fortsetzung der Verletzungshandlung (hier Wettbewerbsverstöße) stattfindet, sind keine weiteren Erklärungen im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2018, 292 [294] – Produkte zur Wunderversorgung) gegenüber den Abnehmern abzugeben.

OLG Düsseldorf GRUR 2018, 855 „Rasierklingeneinheiten“

1. Das Unterlassungsgebot gemäß § 139 I PatG umfasst regelmäßig nicht die Pflicht des Schuldners, rechtlich und tatsächlich selbstständige Abnehmer aufzufordern, den Vertrieb der vor Erlass der einstweiligen Verfügung an diese ausgelieferten angegriffenen Ausführungsformen vorübergehend einzustellen und diesen anzubieten, die patentverletzenden Produkte zurückzunehmen, sofern für sie eine vorübergehende Einstellung des Vertriebs nicht in Betracht kommt.
2. Entscheidet sich ein Gläubiger, im Erkenntnisverfahren keinen Anspruch auf Rückruf nach § 140 a III PatG geltend zu machen, ist weder ein sachlicher Grund noch eine Notwendigkeit zu erkennen, über den Umweg des Unterlassungsanspruchs nach § 139 I PatG im Vollstreckungsverfahren gleichwohl doch noch einen Anspruch auf Rückruf anzuerkennen und diesen in den Unterlassungstitel hineinzulesen.

Verhältnis UWG/Designschutz

Der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses kann wettbewerbswidrig sein, wenn das Erzeugnis **wettbewerbliche Eigenart** aufweist und **besondere Umstände** hinzutreten, die die Nachahmung **unlauter** erscheinen lassen, insbesondere eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) oder eine unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Erzeugnisses (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG). Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerbliehen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen Umständen eine **Wechselwirkung**. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (BGH GRUR 2017, 79 – Segmentstruktur).

Verhältnis UWG/Designschutz

Solange die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Erzeugnisses fortbesteht und die besonderen unlauterkeitsbegründenden Umstände nicht weggefallen sind, kommt eine *zeitliche Begrenzung* des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes nicht in Betracht (BGH GRUR 2017, 79 – Segmentstruktur).

Verhältnis UWG/Designschutz

Für den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gegen Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen Produkts ist stets ein unlauteres Verhalten des Mitbewerbers gemäß § 4 Nr. 3 UWG und § 4 Nr. 9 UWG aF oder § 4 Nr. 4 UWG und § 4 Nr. 10 UWG aF erforderlich (**Aufgabe** der Rechtsprechung zum Schutz der *Leistung als solcher* nach den Fallgruppen des „**Einschiebens in eine fremde Serie**“ und des Saisonschutzes für **Modeneuheiten** – BGH GRUR 2017, 79 - Segmentstruktur).

Wettbewerbliche Eigenart eines zuvor patentgeschützten Erzeugnisses – BGH GRUR 2017, 734 - Bodendübel

Einem (zuvor) patentgeschützten Erzeugnis kann wettbewerbliche Eigenart zukommen. Dabei können nicht nur solche Merkmale eines derartigen Erzeugnisses wettbewerbliche Eigenart begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Einem Erzeugnis ist im Hinblick auf den (früheren) Patentschutz seiner Merkmale die wettbewerbliche Eigenart nicht von vornherein zu versagen und es dadurch schlechter zu stellen als andere technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz standen (Festhaltung BGH, GRUR 2015, 909 – Exzenterzähne).

BGH GRUR 2017, 734 – Bodendübel (Forts.)

Richtig daran ist, dass es für die Frage, ob bestimmte technische Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses geeignet sein können, eine Herkunftsvorstellung zu vermitteln, nicht entscheidend darauf ankommen kann, ob diese zuvor patentgeschützt waren oder nicht. Wenn die betreffenden Merkmale aber die patentgeschützte Lösung gleichsam verkörpern, kommt ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz nach Ablauf des Patentschutzes nur dann in Betracht, wenn die Herkunfts- oder Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den betreffenden Merkmalen ggf. weiterhin verbindet, an solche Merkmale anknüpfen, die sich von der zuvor patentierten technischen Lösung und deren Erscheinungsmerkmalen unterscheiden. Die betreffenden Merkmale dürfen also nicht patentbegründend sein (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2013, 394, 396 – Steckdübel).

Schutz gegen „Verwässerungsgefahr“ bei Produktnachahmungen

Führt die Nachahmung eines bekanntes Erzeugnisses mit hoher wettbewerblicher Eigenart zur Gefahr der Verwechslung mit dem deutlich billigeren Nachahmungsprodukt und wird dadurch der gute Ruf des Originalerzeugnisses verwässert, ist die Nachahmung gemäß § 4 Nr. 3 a UWG zu untersagen (OLG Köln, BeckRS 2016, 117765 – Rotationsrasierer = GRUR-Prax 2017, 201 [Klawitter]).

Schutz gegen „Verwässerungsgefahr“ bei Produktnachahmungen

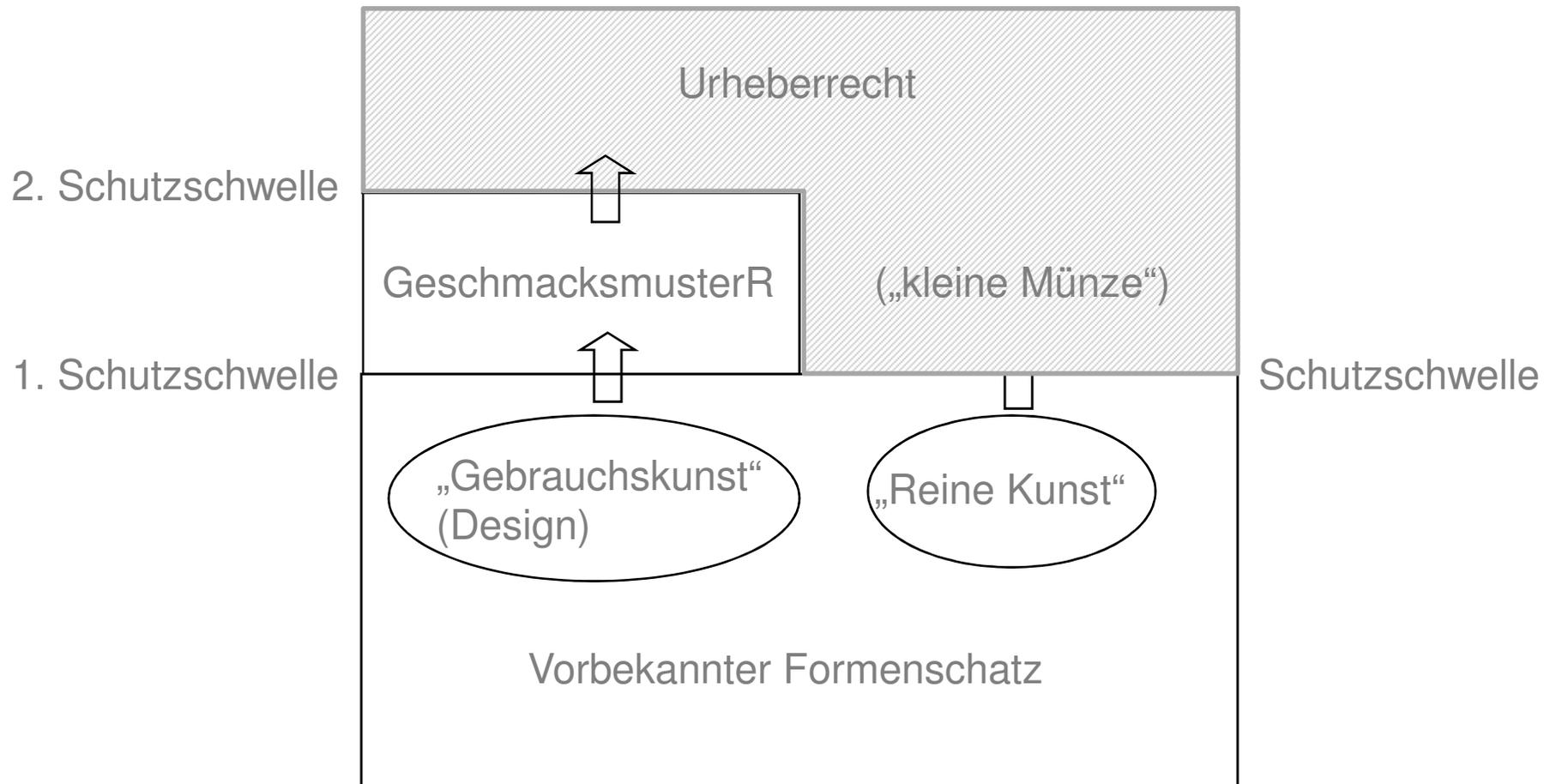
GRUR-Prax 2017, 201 – Rasierer:



Verhältnis Geschmacksmuster/Urheberrecht

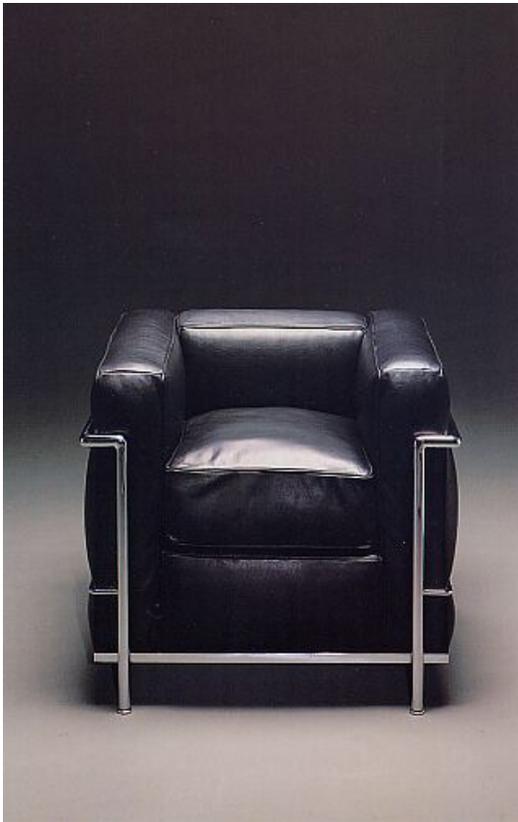
Ständige Rechtsprechung: Vorrang des Geschmacksmusterrechts vor Urheberschutz für Produktdesign. Schutz für Werke der angewandten Kunst (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) verlangt persönliche geistige Schöpfung; keine „kleine Münze“. Zuletzt bestätigt durch BVerfG GRUR 2005, 410 „Laufendes Auge“.

Verhältnis Geschmacksmuster/Urheberrecht (Forts.)



Verhältnis Geschmacksmuster/Urheberrecht (Forts.)

Urheberschutz für „Designklassiker“



Le Corbusier

Verhältnis Geschmacksmuster/Urheberrecht (Forts.)



Freischwinger Mart Stam, 1926



Bürostuhl – Charles & Ray Eames, 1958

Künftige Rechtslage: BGH „Geburtstagszug“, BeckRS 2013, 22507 = GRUR-Prax 2014, 17 [Strauß]

1. An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst iSv § 21 Nr. 4, II UrhG sind grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen (Aufgabe von BGH, GRUR 1995, 518 = WRP 1995, 908 – Silberdistel).

BGH „Geburtstagszug“, BeckRS 2013, 22507 (Fortsetzung)

2. Bei der Beurteilung, ob ein Werk der angewandten Kunst die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, ist zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt.

Wann genießen Designleistungen Urheberrechtsschutz?

(s. Klawitter, GRUR-Prax 2014, 30 ff.)

Leistungen, die nur unterscheidbar sind, sind nicht notwendig auch „künstlerisch“. Damit erkennt der BGH für Designleistungen einen eigenen Anwendungsbereich an, der dem Urheberrecht nicht zugänglich ist.

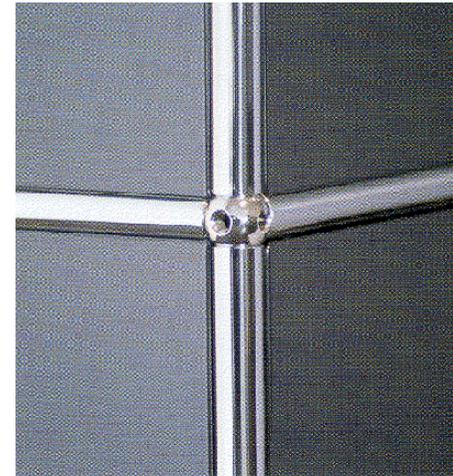
Zudem stellt der BGH klar, dass die **ästhetische Wirkung** einer konkreten Gestaltungsleistung Urheberrechtsschutz nur dann begründen kann, wenn und soweit sie **nicht dem Gebrauchszweck** geschuldet ist, sondern auf einer **künstlerischen Leistung** beruht. Eine künstlerische Leistung setze einen **Gestaltungsspielraum** voraus, der vom Urheber dafür genutzt wird, seinen „**schöpferischen Geist**“ in „**origineller Weise**“ zum Ausdruck zu bringen. **Bei Gebrauchsgegenständen**, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen, sei der **Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt**. Aus diesem Grund stelle sich bei Gebrauchsgegenständen „in besonderem Maß“ die Frage, ob sie „über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet“ sind und die Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die im Einzelfall Urheberrechtsschutz rechtfertigt.

... dass eine Gestaltung keinen Urheberrechtsschutz genießt, wenn sie allein aus zwar frei wählbaren oder austauschbaren, aber **technisch bedingten Merkmalen** besteht und keine künstlerische Leistung erkennen lässt. Allein durch die Ausnutzung eines „**handwerklich-konstruktiven Gestaltungsspielraums**“ entstehe noch kein eigenschöpferisches Kunstwerk (Rn. 30).

Urheberrechtsschutz kommt für einen Gebrauchsgegenstand also nur dann in Betracht, wenn seine Gestaltung nicht nur eine technische Lösung verkörpert, sondern einen durch eine künstlerische Leistung geschaffenen ästhetischen Gehalt aufweist. Zwar kann auch eine Gestaltung, die lediglich eine technische Lösung verkörpert, eine ästhetische Wirkung haben. Urheberrechtlich geschützt ist jedoch nur die Gestaltung, die auf einer künstlerischen Leistung beruht. Dabei muss das künstlerische Element nicht notwendig in schmückendem Beiwerk liegen.



USM-Haller-Möbelprogramm



USM-Haller-Möbelprogramm:

- Dünne, hochglanzverchromte Rohre
- kugelförmige Verbindungsknoten zur Herstellung eines tragenden Gerüsts, wobei...
- die Verbindungsknoten nur geringfügig den äußeren Durchmesser der Rohre überschreiten und...
- Rohre und Verbindungsknoten unmittelbar zusammenstoßen.
- Metallene Trage- und Verschlussflächen, die so in das Tragegerüst eingefügt sind, dass sie die durch das Gerüst erzeugte Raumgitterstruktur nicht stören oder verkleiden.

Ebenso wenig muss der ästhetische Gehalt gegenüber dem Gebrauchszweck überwiegen. Die Urheberrechtsschutzfähigkeit besteht vielmehr auch bei einem überwiegenden Gebrauchszweck und kann auch dann gegeben sein, wenn der ästhetische Gehalt in der zweckgemäß gestalteten Gebrauchsform gleichsam aufgegangen ist. Maßgebend ist deshalb allein, ob der ästhetische Gehalt als solcher ausreicht, um von einer künstlerischen Leistung zu sprechen (BGH GRUR 2012, 58 [60] Rn. 22 – Seilzirkus).

Wann genießen Designleistungen Urheberrechtsschutz?

Bundesgericht (Schweiz) GRUR Int. 2017, 909 – Max Bill
Barhocker:



Wann genießen Designleistungen Urheberrechtsschutz?

LG Hamburg GRUR-RS 2016, 13769 – Flaschendesign:



Wann genießen Designleistungen Urheberrechtsschutz?

Urheberschutz für kegelförmige Pendelleuchte?

[Urteil LG Düsseldorf vom 11.06.2015, Az.: 14c O 171/14]



Anspruchsübersicht

<u>Anspruch</u>	<u>Anspruchsgrundlage DesignG</u>	<u>Anspruchsgrundlage GGV</u>
Unterlassung	§ 42 Abs. 1	Art. 89 Abs. 1a
Beseitigung der Beeinträchtigung	§ 42 Abs. 1	Art. 89 Abs. 1d iVm § 42 Abs. 1 GeschmMG
Schadenersatz	§ 42 Abs. 2 Satz 1, 2	Art. 89 Abs. 1d iVm § 42 Abs. 2 GeschmMG
Sicherung von Schadenersatzansprüchen	§ 46 b	Art. 89 Abs. 1d, 46b DesignG
Abwendungsbefugnis durch Entschädigung	§ 45	Art. 89 Abs. 1d, § 45 DesignG
Bereicherungsausgleich	§§ 812 Abs. 1, 818 Abs. 2 BGB, anwendbar über § 50	Art. 89 Abs. 1d iVm §§ 812 Abs. 1, 818 Abs. 2 BGB
Vernichtung oder Überlassung nachgeahmter Erzeugnisse und Werkzeuge	§ 43 Abs. 1 neu gefasst	Art. 89 Abs. 1 b und c
Rückruf der nachgeahmten Erzeugnisse	§ 43 Abs. 2	Art. 89 Abs.1 d, § 43 Abs. 2 DesignG
Beschlagnahme der nachgeahmten Erzeugnisse	im GeschmMG: Zollbeschlagnahme §§ 55; anerkannt: einstw. Verf. auf Herausgabe zur Sicherung der Vernichtung § 43	Art. 89 Abs. 1 b
Drittauskunft	§ 46	Art. 89 Abs. 1d iVm § 46 DesignG
Auskunft und Rechnungslegung zur Anspruchsermittlung	§§ 242, 259 Abs. 1, 260 Abs. 1 BGB	Art. 89 Abs. 1d iVm §§ 242, 259 Abs. 1, 260 Abs. 1 BGB
Eidesstattliche Versicherung	§§ 259 Abs. 2, 260 Abs. 2 BGB, anwendbar über § 50 GeschmMG	Art. 89 Abs. 1d iVm §§ 259 Abs. 2, 260 Abs. 2 BGB
Vorlage und Besichtigungsanspruch	neuer Anspruch seit 01.09.2008 § 46 a vorher §§ 809 - 811 BGB	Art. 89 Abs. 1d, § 46a DesignG
Urteilsbekanntmachung	§ 47 nur neu formuliert	Art. 89 Abs. 1d iVm § DesignG

Prüfschema gemeinsame Voraussetzungen aller Ansprüche

<u>DesignG</u>	<u>eingetragenes GGM</u>	<u>nicht eingetragenes GGM</u>
I. Zuständigkeit da es immer um einen inländischen Verletzungsfall geht, keine besonderen Probleme	I. Zuständigkeit Internationale Entscheidungszuständigkeit nach Art. 82; beachte: begrenzte Zuständigkeit des Verletzungsgerichts	I. Zuständigkeit Internationale Entscheidungszuständigkeit nach Art. 82; beachte: begrenzte Zuständigkeit des Verletzungsgerichts
II. Begründetheit	II. Begründetheit	II. Begründetheit
1. Aktivlegitimation - §§ 1 Nr. 5, 8, 31	1. Aktivlegitimation - Art. 17, 32	1. Aktivlegitimation - Art. 17, 32
2. Das Design muss in Kraft stehen Entstehung mit Eintragung - § 27 Abs. 1 bei Aufrechterhaltung - § 28 - Schutz bis 25 Jahre ab Anmeldung	2. Das Design muss in Kraft stehen – Art. 12 Entstehung mit Eintragung bei Aufrechterhaltung Schutz bis 25 Jahre ab Anmeldung	2. Das Design muss in Kraft stehen - Art. 11 Entstehung mit öffentlicher Zugänglichmachung in der Gemeinschaft für 3 Jahre
3. Rechtsgültigkeit des Klagegeschmacksmusters a) Musterfähigkeit - §§ 1, 3, 4 b) Neuheit - § 2 Abs. 2, 5 c) Eigenart/Eigentümlichkeit nach altem Recht Rechtsgültigkeit wird vermutet- § 39, eingeschränkt nach aF Teilproblem: anzuwendendes Recht - § 66	3. Rechtsgültigkeit des Klagegeschmacksmusters a) Musterfähigkeit Art. 3, 4 Abs. 2, 3, 8, 9 b) Neuheit – Art. 5a, 7 c) Eigenart – Art. 6a, 7 Vermutung für a)–c) – nach Art. 85 Abs.1	3. Rechtsgültigkeit des Klagegeschmacksmusters a) Musterfähigkeit Art. 3, 4 Abs. 2, 3, 8, 9 b) Neuheit – Art. 5a, 7 c) Eigenart – Art. 6a, 7 eingeschränkte Vermutung für a) – c) nach Art. 85 Abs. 2
4. Verletzung Das Verletzungsmuster fällt in den Schutzzumfang des Klagemusters - § 38 Abs. 2	4. Verletzung Das Verletzungsmuster fällt in den Schutzzumfang des Klagemusters – Art. 10; bei aufgeschobener Bekanntmachung muss das Verletzungsmuster ist das Ergebnis einer Nachahmung des Klagemusters sein – Art. 19 Abs. 3	4. Verletzung a) Das Verletzungsmuster fällt in den Schutzzumfang des Klagemusters – Art. 10 b) Das Verletzungsmuster ist das Ergebnis einer Nachahmung des Klagemusters Art. 19. Abs. 2
5. Widerrechtlichkeit Keine Rechtseinräumung, keine Erschöpfung - § 48 keine Ausnahme nach § 40, kein Vorbenutzungsrecht - § 41	5. Widerrechtlichkeit Keine Rechtseinräumung, keine Erschöpfung – Art. 21 keine Beschränkung – Art. 20 kein Vorbenutzungsrecht Art. 22	5. Widerrechtlichkeit Keine Rechtseinräumung, keine Erschöpfung – Art. 21 keine Beschränkung – Art. 20 kein Vorbenutzungsrecht Art. 22
6. Passivlegitimation	6. Passivlegitimation	6. Passivlegitimation

Prof. Christian Klawitter

KNPZ Rechtsanwälte
Kaiser-Wilhelm-Straße 9
20355 Hamburg

T +49 40 636 07 59 -0
F +49 40 636 07 59 -59
E klawitter@knpz.de
www.knpz.de



Zur Person

► **Christian Klawitter** ist Rechtsanwalt und Partner der auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (IP/IT) sowie im Presse- und Medienrecht spezialisierten Sozietät Klawitter Neben Plath Zintler (KNPZ Rechtsanwälte). Er studierte Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg, wo er von 1981 bis 1984 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Jürgen F. Baur tätig war. Seit 1995 hat er einen Lehrauftrag für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an der Universität Duisburg-Essen, von der er 2007 zum Honorarprofessor ernannt worden ist. Klawitter ist Vorstand und Past President der LES Licensing Executives Society, einer internationalen Vereinigung von Fachleuten, die sich ausschließlich mit Fragen des Technologietransfers und der Verwertung von gewerblichen und verwandten Schutzrechten befassen.



Prof. Christian Klawitter