

> CLEMENS THIELE

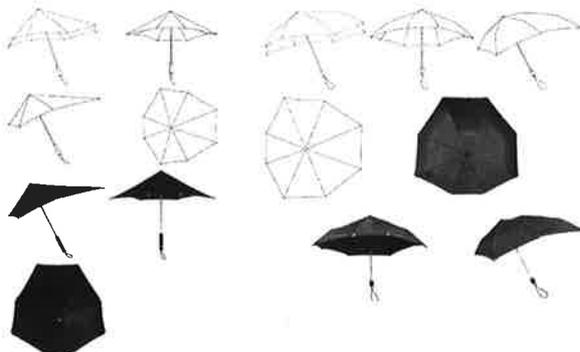
Patent versus Design: Zur Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters wegen Verstoßes gegen eine offenbarte Patentschrift

Anhand eines Ausgangsfalls entwickelt der vorliegende Beitrag das Verhältnis der beiden verwandten Schutzrechte des Geistigen Eigentums anhand des Nichtigkeitsgrundes nach Art 25 Abs 1 lit b GGV. Dabei stellen sich grundlegende Fragen des Designrechts nach Offenbarung, Neuheit und Eigenart ebenso wie nach dem Schutzausschließungsgrund der technischen oder funktionellen Bedingtheit.

I. Ausgangsfall

A. Sachverhalt

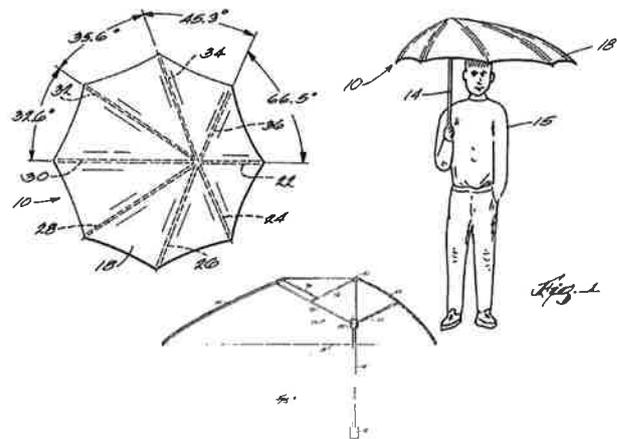
Den verbundenen Rechtssachen¹ lagen zwei im Jahr 2006 eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster der späteren Klägerin, des niederländischen Unternehmens Senz Technologies BV (kurz: Senz), für asymmetrisch bespannte Regenschirme Nr 000579032-0001 und -0002 zugrunde mit folgendem Aussehen:



RCD 000579032-0001

RCD 000579032-0002

In der Folge beantragte die spätere Streithelferin im Verfahren vor dem HABM, ebenfalls ein niederländisches Unternehmen (kurz: Impliva), die Nichtigkeitserklärung beider Designs, gestützt auf Art 25 Abs 1 lit b iVm Art 4 bis 6 GGV², insbesondere wegen fehlender Neuheit und mangelnder Eigenart. Sie stützte sich dabei ua auf das US-amerikanische Patent 5,505,221, das den vorbekannten Formenschatz repräsentieren würde:



US Patent 5,505,221

Die Dritte Beschwerdekammer³ gab den beiden Nichtigkeitsanträgen nach Art 25 Abs 1 lit b GGV statt. Sie bejahte die Neuheit der Designs, verneinte aber ihre Eigenart aufgrund der bereits bekannten dominierenden Form der Bespannungen (sog Regenschirmhauben). Dagegen erhob Senz Klage an das Unionsgericht, das sich insbesondere mit der Frage zu befassen hatte, ob eine Offenbarung iSv Art 7 GGV durch die Patentierung in den USA vorlag, die zu keinem unterschiedlichen Gesamteindruck der konfligierenden Designs für den informierten Benutzer führte.

B. Entscheidung des Gerichts

Das EuG gab der Klage statt und hob die Entscheidungen der Vorinstanzen als rechtswidrig auf.⁴ Die Unionsrichter hielten zunächst fest, dass die Klägerin ihrer Substantiierungspflicht nicht ausreichend nach-

1 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*.

2 Verordnung (EG) 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Abl 2002 L 3/1.

3 HABM 26.09.2012, R 2453/2010-3, R 2459/2010-3, abrufbar unter <https://oami.europa.eu/eSearchCLW/> (29.04.2016) unter Eingabe des jeweiligen Aktenzeichens ohne Buchstaben.

4 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*.

gekommen war. Es wäre daher davon auszugehen, dass die einschlägigen Fachkreise in der EU grundsätzlich über US-amerikanische Patentveröffentlichungen Bescheid wissen könnten. Insoweit gehörte also das US-Patent zum vorbekannten Formenschatz wegen beachtlicher Offenbarung nach Art 7 Abs 1 GGV.

Die Beschwerdekammer hatte allerdings die Eigenart der klägerischen Designs zu Unrecht verneint. Das Unionsgericht betonte, dass für die Beurteilung der Eigenart nach Art 6 GGV iZm einem durch ein Patent bestimmten Formenschatz zunächst die Funktionen des Designs zu identifizieren wären, da diese die Wahrnehmung des informierten Benutzers beeinflussen. Daraus folgt, dass für die Bestimmung der Eigenart iSv „individual character“⁵ ein Vergleich zwischen ähnlichen Entwürfen allein auf die Teile zu beschränken ist, die das Aussehen des Produktes als von der Darstellung des Designs resultierend ausmachen.

Die neuen und ungewöhnlichen Merkmale des durch das Patent repräsentierten Erzeugnisses konnten nicht dazu verwendet werden, weitere Versionen dieser Regenschirmfunktionen zu entwickeln, die signifikante Unterschiede zum vorliegenden Fall zeigten. In einer solchen Situation führt auch die allfällige Sättigung des Standes der Technik nicht dazu, den klägerischen Designs ihre Eigenart abzusprechen und von der Beschwerdekammer durchaus konstatierte Unterschiede in Details zu vernachlässigen. Ein informierter Benutzer könnte nämlich gerade diese Unterschiede der widerstreitenden Gestaltungen soweit erkennen, auch wenn die kollidierenden Designs eine einzige charakteristische Eigenschaft, nämlich Regenschirme darzustellen, teilen. Schließlich ist die Tatsache, dass die Regenschirme unter Einbeziehung der klägerischen Designs auch ihre technische Funktion unterstützen, besonders windstabil zu sein, nicht geeignet, ihren individuellen Charakter und damit ihre Eigenart auszuschließen. Das EuG hat die angegriffenen Designs daher für rechtsbeständig erklärt und aufrechterhalten.

II. Meinungsstand

A. Verhältnis von technischen Schutzrechten zum Design

Im Grundsatzurteil zur markenrechtlichen Schutzauglichkeit der Lego-Bausteine hat es die Große Kammer⁶ als übergreifendes System der Rechte des geistigen Eigentums bezeichnet, dass technische Lösungen nur für begrenzte Zeit schutzfähig sind. Es soll

daher nicht möglich sein, durch die Häufung von Ertragungen verschiedenartiger, ausschließlich durch die technische Funktion bedingter Erzeugnisformen (hier: 3D-Marke) andere Unternehmen daran zu hindern, gleiche oder auch nur ähnliche Waren mit einer bestimmten technischen Funktion herzustellen oder zu vertreiben⁷ und dadurch in einfacher Weise ein technisches Monopol herbeizuführen.

Daraus folgt für den Designschutz, da dieser im Gegensatz zur Marke letztlich zeitlich absolut begrenzt ist, dass eine Patentveröffentlichung durchaus ein Design enthalten und offenbaren kann.

Patente stellen ebenso wie Gebrauchsmuster (sog. „kleine Patente“) technische Schutzrechte dar, während das Geschmacksmusterrecht marktwirksames Design⁸ schützt. Demzufolge ist schon vom dogmatischen Grundverständnis her das Verhältnis der Patente zu den Geschmacksmustern aufgrund der allgemeinen Schutzrechtssystematik durch einen wechselseitigen Ausschluss von technischen Schutzrechten und Designrechten geprägt. Gemeinsam ist Erfindungen und Designgestaltungen, dass sie Ergebnisse der menschlichen Kreativität darstellen. Der Schutzgegenstand der Patente fällt aber ausschließlich in das Gebiet der Technik.⁹

B. Designschutzausschluss für bloß technische Bedingtheit

Da Erfindungen zu einer Bereicherung der Technik führen müssen, schließen § 1 Abs 2 Z 2 PatG¹⁰ und § 1 Abs 3 Z 2 GMG¹¹ ästhetische Formschöpfungen vom Patent- bzw Gebrauchsmusterschutz definitionsgemäß aus. Umgekehrt darf der Geschmacksmusterschutz nicht zu einer Monopolisierung von technisch vorteilhaften Gestaltungen führen.¹² Kann daher ein technischer Zweck allein durch eine einzige Form verwirklicht werden, führt die allgemeine Schutzrechtsdogmatik zum Vorrang der technischen Schutzrechte.¹³ Vom Designschutz sind daher **einzelne Erscheinungsmerkmale** nach Art 8 Abs 1 GGV dann ausgeschlossen, wenn sie **technisch bedingt** sind. Dies führt aber nicht automatisch zu dem Schluss, dass ein

7 Vgl EuGH 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris*, Slg 2010, I-08403, Rz 54 bis 57.

8 Näher dazu Thiele, Österreichisches Designrecht (2015), 8 ff; ders, Verträge des gewerblichen Rechtsschutzes (2016), 105.

9 Vgl Eichmann in Eichmann/von Falckenstein/Kühne, Designgesetz⁵ (2015) Allg Rz 51; siehe auch Horn/Grünwald, Gewerblicher Rechtsschutz II (2015), 3 f mwN.

10 Patentgesetz 1970, BGBl 259/1970 idF BGBl I 71/2016.

11 Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmustergesetz – GMG), BGBl 211/1994 idF BGBl I 71/2016.

12 Deutlich bereits Dittrich, Zum Schutzzumfang nach österreichischem Urheberrecht – Bemerkungen zur „Mart Stam“-Entscheidung des OGH, GRUR Int 1993, 200.

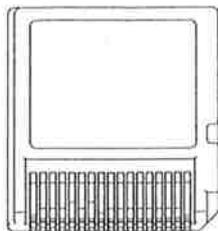
13 ZB Flugkörper, deren Form im Windkanal entstanden ist, oder Schiffsschrauben mit verbesserter Wirkung.

5 So die Überschrift von Art 6 GGV in der englischen Sprachfassung.
6 EuGH 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris*, Slg 2010, I-08403, Rz 46 = RdW 2010/652, 631 = ÖBl-LS 2010/201 (*Gamerith*) = wbl 2010/233, 635 = MR-Int 2010, 136 (*Reich*).

Patentanspruch sämtliche Ausführungsformen „als Design“ monopolisiert, die durch die gleiche technische Erfindung bedingt sind.¹⁴ Aus ErwG 10 der GVV folgt, dass Merkmale eines Geschmacksmusters, die aus Gründen der technischen Bedingtheit vom Schutz ausgenommen sind, bei der Beurteilung, ob andere Merkmale des Geschmacksmusters die Schutzvoraussetzungen erfüllen, nicht herangezogen werden dürfen. Dies bedeutet aber für die auf eine Patentveröffentlichung gestützte Nichtigkeit eines Designs, dass die technisch bedingten Merkmale – beidseits – nicht für den Einzelvergleich heranzuziehen sind.

Es spielt also entgegen einem Teil der Lehre¹⁵ keine Rolle, ob für die Wirkungsweise der Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen ein Schutz durch ein Patent oder Gebrauchsmuster in Betracht kommt. Geschmacks- und Gebrauchsmusterschutz schließen einander also nicht zwingend aus, vielmehr ist im Kollisionsfall zwischen Patent und Design, das technische Schutzrecht nicht qua Patentansprüche, sondern durch die in der Patentschrift offenbarten Erscheinungsmerkmale wie ein vorveröffentlichtes Design zu behandeln. Die bloße Existenz eines technischen Schutzrechts als solches ist dabei **kein** Indiz dafür, dass sämtliche offenbarten Erscheinungsmerkmale technisch bedingt seien,¹⁶ andernfalls gar kein Kollisionsfall eintreten könnte.

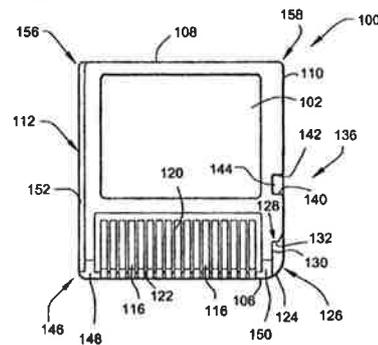
Im *Game Cartridges*-Fall hatte der japanische Spielehersteller Nintendo Co Ltd. mit Wirkung vom Oktober 2004 ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für Spielkassetten zur Verwendung mit elektronischen Spielen oder elektronischen Spielgeräten registriert. Dieses Design wurde in der Folge als nichtig angegriffen, mit der Begründung, dass dessen Form durch seine technische Funktion bedingt sei:



RCD 000235247-0001

Die aus Spanien stammende Antragstellerin, Compatinet SLU, berief sich dabei ua auf die unten abgebildete Veröffentlichung einer US-Patentanmeldung samt Erläute-

rungen in der Patentschrift, welche die scheinbare Funktionalität fast aller Designelemente aufzeigen würde. Inhaberin des im März 2004 angemeldeten und im April 2005 eingetragenen Patents war ebenfalls Nintendo:



US 20050245313 A1

Die Nichtigkeitsabteilung¹⁷ gab dem Antrag statt. In ihrer Beschwerde brachte die Designinhaberin vor, dass etliche dieser Merkmale keinerlei funktionellen Zweck erfüllen würden. Bei einer Reihe weiterer Gestaltungsmerkmale wäre zwar ein technischer und funktioneller Zweck gegeben, über deren Ausgestaltung habe der Designer jedoch zumindest teilweise unter Berücksichtigung funktionsfremder Erwägungen entschieden.

Die Beschwerdekammer¹⁸ bestätigte die Nichtigkeit und stellte fest, dass Art 8 Abs 1 GGV gerade nicht dahingehend auszulegen ist, dass der Schutz eines Geschmacksmusters bereits dann unmöglich sei, nur weil man den beabsichtigten technischen Erfolg theoretisch auch durch eine andere Gestaltung erreichen könnte. Vielmehr würde sich der Begriff „ausschließlich“ in Art 8 Abs 1 GGV darauf beziehen, dass lediglich „technische und keine anderen Erwägungen“ in die Gestaltung eingeflossen sind,¹⁹ um ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu verhindern. Die Prüfung der Gestaltungsmerkmale und deren Eigenschaft haben im *Game Cartridges*-Fall ganz konkret ergeben, dass die Erscheinungsmerkmale des angegriffenen Designs ausschließlich durch ihre technische Funktionalität bedingt waren, und dass keinerlei Anhaltspunkte dafür zu erkennen waren, dass irgendwelche anderen als funktionelle Erwägungen bei der Gestaltung des Designs mit eingeflossen sein könnten.²⁰

Der Grundsatz des wechselseitigen **Ausschlusses von technischen Schutzrechten und dem Designschutz** erfährt also eine massive **Relativierung** dadurch, dass ein und dieselbe Form sowohl eine Verbesserung der

14 Zutreffend *Ruhl*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster² (2010) Art 8 Rz 38 mit ausführlicher Begründung.

15 *Eichmann*, Technizität von Erfindungen – Technische Bedingtheit von Marken und Mustern, GRUR 2000, 751, 758.

16 *Ruhl*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster² (FN 14) Art 8 Rz 37.

17 HABM 20.07.2012, ICD 000008441, *Game Cartridges*.

18 Deutlich HABM 14.04.2014, R1769/2012-3, *Game Cartridges*.

19 HABM 14.04.2014, R1769/2012-3, *Game Cartridges*, Rz 20.

20 HABM 14.04.2014, R1769/2012-3, *Game Cartridges*, Rz 35, 37.

technischen Funktion als auch eine leistungsschutzrechtlich anzuerkennende marktgängige Designwirkung in sich vereinen kann. Designs und technische Schutzrechte liegen zwar auf verschiedenen Gebieten, können jedoch dessen ungeachtet für ein und dasselbe Erzeugnis erlangt werden, wenn sowohl dessen technische Gestaltung als auch seine ästhetische Gestaltung die jeweiligen Schutzvoraussetzungen erfüllen.

Der Zuerkennung eines Designschutzes steht es daher nicht entgegen, dass für dasselbe Erzeugnis ein Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet bzw erteilt worden ist. Der im Kern ein technisches Schutzrecht beschreibenden Patentveröffentlichung kann daher eine designrechtliche Komponente inne wohnen. Für den Schutz von Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen, sog Verfahrenspatenten, gilt dies jedoch definitionsgemäß nicht, weil dafür lediglich ein technisches Schutzrecht gewährt wird.²¹ Der Schutz der verfahrensgemäß hergestellten Erzeugnisse erstreckt sich nur auf deren technische Komponente, nicht auf deren allfällige geschmacksmusterrechtliche.²²

III. Eigene Stellungnahme

Der Ausgangsfall verdeutlicht, dass eine Kollision zwischen einem Design und einem älteren technischen Schutzrecht nur dann vorliegt, wenn das frühere Patent nicht nur die technische Beschreibung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses enthält, sondern auch sein Aussehen. Es gilt erst dann als ein Geschmacksmuster iSv Art 3 lit a GGV, das einer Offenbarung zugänglich ist und in einem Nichtigkeitsverfahren nach Art 25 Abs 1 lit b GGV ins Treffen geführt werden kann.²³

A. Die Offenbarung im Designrecht

Das „öffentliche Zugänglichmachen“ von Geschmacksmustern spielt nicht nur für die Frage der Neuheit eines Designs eine Rolle und bei der Begründung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters²⁴ nach Art 11 GGV, sondern auch als maßgeblicher Aspekt der Beurteilung eines die Eigenart bestimmenden vorbekannten Formenschatzes. Art 7 GGV definiert diese „Offenbarung“ mit dem Zeitpunkt der Anmeldung, wenn das Geschmacksmuster nach der Eintragung oder auf andere Weise bekannt gemacht, oder wenn es ausgestellt, im Verkehr ver-

wendet oder auf sonstige Weise öffentlich zugänglich wurde. Das Urteil im Ausgangsfall ruft in Erinnerung, dass ein Geschmacksmuster als offenbart gilt, wenn die Partei, die dies geltend macht, die eine Offenbarung darstellenden Tatsachen bewiesen hat, und dass diese Vermutung unabhängig von dem Ort anwendbar ist, an dem die eine Offenbarung darstellenden Tatsachen stattgefunden haben.

1. Einfluss auf die Neuheit

Die fehlende Neuheit eines Designs lässt sich als offenbarte Identität definieren.²⁵ Daraus folgt nach Art 5 GGV zwar ein grundsätzlich **absoluter Neuheitsbegriff** für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, der innerhalb einer Offenbarung in der Union uneingeschränkt wirkt; für Veröffentlichungen außerhalb der EU jedoch dadurch **relativiert** wird, dass den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf diese Tatsachen bekannt sein konnten. Die Frage, ob den Personen, die Teil der Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs sind, Ereignisse bekannt sein konnten, die außerhalb des Unionsgebiets stattgefunden haben, ist eine **Tatsachenfrage**.²⁶ Diese Auffassung wird dem schon früh von der hL²⁷ vertretenen Grundsatz der synchronen Auslegung von Art 7 Abs 1 und Art 11 GGV vollinhaltlich gerecht.

Zur Neuheitsschädlichkeit hat die Designpraxis²⁸ bereits festgehalten, dass Dokumente, die in den Akten einer nationalen Behörde enthalten sind wie zB dem Deutschen Patent- und Markenamt, dort allerdings nur im Wege der Akteneinsicht eingesehen werden können, nicht vernünftigerweise als der Offenbarung zugänglich iS des Art 7 GGV angesehen werden können.

2. Einfluss auf die Eigenart

Neben der Vertraulichkeitsausnahme für die Offenbarung in Art 7 Abs 2 GGV und dem Missbrauchskorrektiv nach Abs 3 leg cit ist noch das „Angemessenheits- oder Zumutbarkeitskriterium“ nach Art 7 Abs 1 Satz 1 aE GGV zu beachten. Demnach ist eine Offenbarung iS des Abs 1 leg cit gegenüber einem einzelnen Unternehmen bzw lediglich im Ausstellungsraum eines außerhalb des Unionsgebiets ansässigen Unternehmens de minimis unbeachtlich.²⁹ Die englische Sprachfas-

21 So bereits RGZ 79, 329.

22 Vgl OGH 17.07.2014, 4 Ob 101/14b = ZTR 2014, 191 = RdW 2014/718, 652; dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europäischen Union und Österreichs, in Staudegger/Thiele (Hg), Geistiges Eigentum, Jahrbuch 2015 (2015), 55 (69 f).

23 EuG 21.05.2015 T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*.

24 Vgl dazu EuGH 19.06.2014, C-345/13, *Karen Mills Fashions Ltd/Dunnes Stores* = *ecolex* 2014/336, 801 (*Zemann*) = *EuZW* 2014, 703 = *GRUR* 2014, 774 = *ÖBl-LS* 2014/50 (*Donath*) = *RdW* 2014/517, 466 = *wbl* 2014/214, 638.

25 Vgl EuG 29.10.2015, T-334/14, *Roca Sanitario/HABM - Villeroy & Boch*; 09.03.2012, T-450/08, *Coverpla/HABM*.

26 So bereits EuGH 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 29 = *ecolex* 2014/220, 549 (*Zemann*) = *GRUR* 2014, 368 (*Hartwig*) = *ÖBl* 2014/38, 178 (*Plasser*).

27 *Ruhl*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster (2007) Art 11 Rz 11 ff.

28 *HABM* 22.03.2012, R1482/2009-3, *Dämmstoff-Blöcke*, Rz 40 bis 43.

29 EuGH 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 34 f.

sung des Art 7 Abs 1 GGV³⁰ enthält ebenso wie die französische, spanische und italienische Fassung diese Begrenzung der Ausnahme vom Offenbarungsgrundsatz während das „Angemessenheits- oder Zumutbarkeitskriterium“ in der deutschen Sprachfassung fehlt.

Bei der Beurteilung der Tatsachenfrage einer Offenbarung ist zu prüfen, ob auf der Grundlage der Tatsachen, die von der die Offenbarung bestreitenden Partei darzulegen sind, davon auszugehen ist, dass es diesen Kreisen tatsächlich nicht möglich war, von den die Offenbarung darstellenden Tatsachen Kenntnis zu nehmen, wobei zu berücksichtigen ist, was von diesen Kreisen vernünftigerweise verlangt werden kann, um den vorherigen Stand der Technik zu kennen. Bei diesen Tatsachen kann es sich beispielsweise um die Zusammensetzung der Fachkreise, ihre Qualifikationen, Gebräuche und Verhaltensweisen, den Umfang ihrer Tätigkeiten, ihre Anwesenheit bei Ereignissen, bei denen Geschmacksmuster vorgestellt werden, die Merkmale des in Rede stehenden Geschmacksmusters, wie ihre wechselseitige Abhängigkeit von anderen Erzeugnissen oder Wirtschaftszweigen, und die Merkmale der Erzeugnisse, in die das in Rede stehende Geschmacksmuster integriert wurde, insbesondere den Grad der Fachbezogenheit des betreffenden Erzeugnisses, handeln. Ein Geschmacksmuster kann jedenfalls nicht als im normalen Geschäftsverlauf bekannt gelten, wenn die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs es nur durch Zufall entdecken könnten.

Außerdem verlangt Art 7 Abs 1 GGV keineswegs, dass das ältere Geschmacksmuster für die Herstellung oder die Vermarktung eines Erzeugnisses tatsächlich verwendet wurde. Der Umstand, dass ein Geschmacksmuster niemals in einem Erzeugnis verwendet worden ist, wäre jedoch nur dann von Bedeutung, wenn dargelegt würde, dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweiges die Patentregister im Allgemeinen nicht konsultieren oder dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweiges im Allgemeinen den Patenten keinerlei Bedeutung beimessen.

B. Nichtigkeit eines Designs aufgrund eines älteren Patents

Das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht sieht einen gesonderten Nichtigkeitsgrund wegen eines älteren Patentrechts vor. Dies erscheint deshalb systemimmanent, weil schon vom Ansatz her völlig unterschiedliche Schutzrechte aufeinander treffen. Gleichwohl kann eine **Patentveröffentlichung** über den absoluten Nichtigkeitsgrund des **Art 25 Abs 1 lit b GGV**

Wirkungen entfalten, indem sie entweder die Neuheit oder die Eigenart zerstört.

Das vorliegende Urteil enthält bemerkenswerte Aussagen zur Kenntnismöglichkeit der Fachkreise nach Art 7 Abs 1 GGV sowie zu den Auswirkungen von Patentveröffentlichungen auf die Beurteilung der Eigenart eines (jüngeren) Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

1. Berücksichtigung von (weltweiten) Patentveröffentlichungen

Ein Geschmacksmuster gilt als zugänglich gemacht, dh seine Offenbarung wird widerleglich vermutet, wenn es den in der EU tätigen Fachkreisen bekannt gemacht wurde. Diese Vermutung nach Art 7 Abs 1 GGV ist zunächst unabhängig von dem Ort, an dem die maßgebliche tatsächliche Offenbarungshandlung stattgefunden hat. Dieser Ort kann auch außerhalb des Gebiets der Union liegen.³¹ Eine Neuheitsschädlichkeit nach Art 7 Abs 1 Satz 1 iVm Art 5 GGV liegt aber darin ebenso wenig wie eine rechtsbegründende Offenbarung als nonreg GGM nach Art 11 GGV.³²

Es kann aber nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass eine solche Zugänglichmachung wie eine US-Patentveröffentlichung unter bestimmten Umständen ausreichend ist, den Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im Unionsgebiet im normalen Geschäftsverlauf bekannt zu werden. Weil dafür die bloße Möglichkeit ausreicht, ist es am Inhaber des angegriffenen reg EU-Designs gelegen, Umstände darzutun, die verhindert hätten, dass die konkrete US-Patentveröffentlichung **Teil des in der Europäischen Union bekannten Formenschatzes**³³ werden konnte. Es handelt sich dabei nämlich um eine Tatsachenfrage.³⁴ Die Klägerin hat dazu im Anlassfall allerdings nichts weiter vorgebracht. Das EuG folgt daher der Argumentation der Streithelferin bzw des Amtes, welche die in den Patentschriften abgebildeten Regenschirme zum vorbestehenden Formenschatz der Union gezählt haben. Bemerkenswerterweise schließt das EuG dies lediglich – abstrakt – für den Fall aus, dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs ein Geschmacksmuster nur durch Zufall entdecken

31 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*, Rz 27 unter Hinweis auf EuGH 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 33.

32 Vgl EuGH 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 36.

33 Nach ErwG 14 dient Art 7 GGV der (zeitlichen) Definition des vorbekannten oder vorbestehenden Formenschatzes.

34 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*, Rz 28 unter Hinweis auf EuGH 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 34.

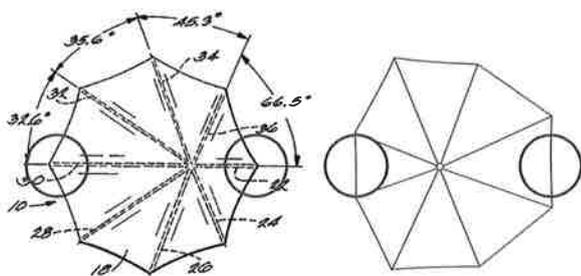
30 Art 7 GGV: "Disclosure [...] except where these events could not reasonably have become known [...]".

könnten.³⁵ Der Umstand hingegen, dass der durch das frühere Patent bezeichnete Regenschirm niemals hergestellt worden ist, sodass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs das frühere Patent nicht aus der Werbung, von Vermarktungstätigkeiten oder aus Katalogen kennen konnten, belegt nach Ansicht des EuG keineswegs, dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs nicht anderweitig, wie beispielsweise durch eine Online-Konsultation des amerikanischen Patentregisters, davon hätten Kenntnis erlangen können.³⁶

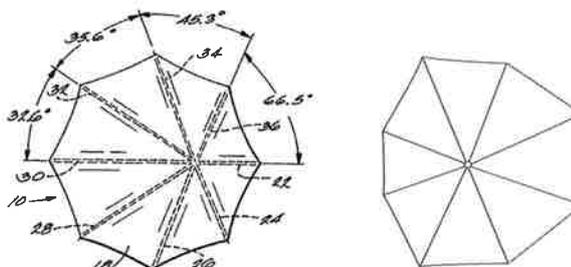
2. Beurteilung der Eigenart gegenüber einem älteren Patent

Dennoch ist durch die Aufnahme der konkreten US-Patentveröffentlichung in die im Wege des **Einzelmustervergleichs**³⁷ durchzuführende Beurteilung des Gesamteindrucks aus Sicht des informierten Benutzers für die Patentinhaber idR nichts gewonnen. Das EuG betont nämlich völlig zutreffend den Grundsatz,³⁸ dass ein geringer Grad an Gestaltungsfreiheit eher zu einer Bejahung der Eigenart führt, weil dafür geringe Abweichungen in Details genügen. Hatte der Entwerfer nämlich – wie im vorliegenden Fall durch die Patentveröffentlichung – eine geringere Gestaltungsfreiheit, so sind die Anforderungen an die Abgrenzung von den Entgegenhaltungen weniger streng.

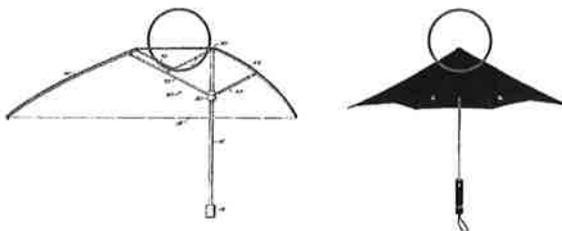
Im *Regenschirme-Fall*³⁹ folgt für den konkreten Einzelvergleich, dass die Unterschiede in den Details den Ausschlag zugunsten der Eigenart beider angegriffenen Designs geben:



Das US-Patent offenbart eine ebene Fläche in der Mitte mit gewölbten Seitenkonturen unter Bildung eines regelmäßigen Achtecks:



Die aus den Patentschriften offenbarten Designs haben demgegenüber eine pyramidenförmige bzw. quasipyramidenhafte Form mit gebogenen seitlichen Konturen, die ein unregelmäßiges Achteck bilden:



Das Unionsgericht betont, dass die asymmetrische Form, die sowohl dem US-Patent als auch den Klagsdesigns zueigen ist, die Wahrnehmung der vorhandenen Unterschiede in den Köpfen der informierten Benutzer zu Unrecht ausblendet.

In der Folge wiederholt das EuG in der *Türteile-Entscheidung*⁴⁰ die Grundsätze der Bestimmung des vorbekannten Formenschatzes nach Art 7 Abs 1 GGV, wonach die in der Union tätigen Fachkreise des Wirtschaftszweigs für die jeweiligen Erzeugnisse im normalen Geschäftsverlauf die für diesen Sektor einschlägigen Messen und Fachzeitschriften verfolgen.⁴¹ Gleichzeitig macht sich die Urteilsbegründung die jüngere Rsp des EuGH⁴² zu Eigen, indem von den betroffenen Wirtschaftsteilnehmern nicht verlangt werden kann, dass sie spezielle oder aufwändige Initiativen unternehmen, um Kenntnis von einem älteren Design zu erlangen. Das bedeutet: Wenn die Unbekanntheit der fraglichen Tatsachen wahrscheinlicher ist als ihre Bekanntheit, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das designbehaftete Erzeugnis im normalen Geschäftsverlauf bekannt geworden sein konnte. Zwar findet sich das Adverb „raisonnablement“ nicht in der deutschen, der lettischen, der rumänischen oder der slowakischen Fassung von Art 7 GGV. Der Umstand aber, dass es in 18 der 22 Sprachfassungen aufscheint, ist nach der nunmehr vom EuG geteilten⁴³ Ansicht des

35 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*, Rz 29.

36 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*, Rz 37.

37 So EuGH 19.06.2014, C-345/13, *Karen Mills Fashions Ltd/Dunnes Store*, Rz 25 = *ecolex* 2014/336, 801 (*Zemann*) = *EuZW* 2014, 703 = *GRUR* 2014, 774 = *ÖBL-LS* 2014/50 (*Donath*) = *RdW* 2014/517, 466 = *wbl* 2014/214, 638.

38 EuG 09.09.2011, T-11/08, *Kwang Yang Motor/HABM - Honda*, Rz 32 und 33; 25.04.2013, T-80/10, *Bell & Ross/HABM - KIN*, Rz 112 f.

39 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM - Impliva*.

40 EuG 15.10.2015, T-251/14, *Promarc Technics/HABM - PIS*.

41 EuG 22.06.2010, T-153/08, *Shenzhen Taiden/HABM*, Rz 21 = *GRUR-Prax* 2010, 320 (*Lehment*): Konferenzeinheiten.

42 EuGH 13.02.2014, C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 33 = *ecolex* 2014/220, 549 (*Zemann*) = *GRUR* 2014, 368 (*Hartwig*) = *ÖBL* 2014/38, 178 (*Plasser*): Gartenpavillon mit Baldachin.

43 Vgl EuG 15.10.2015, T-251/14, *Promarc Technics/HABM - PIS*, Rz 25.

GA *Wathelet*⁴⁴ aussagekräftig genug, um die sich daraus ergebende Auslegung zu bestätigen, die auch aus der allgemeinen Systematik der GVV und den mit ihr verfolgten Zwecken folgt.

C. Eigene Meinung und Ausblick

Vorauszuschicken ist, dass den Beurteilungshorizont im und für das Designrecht stets und ausschließlich der informierte Benutzer abgibt. Dabei ist unter dem „informierten Benutzer“ der Verwender eines Designs zu verstehen, dem keine durchschnittliche Aufmerksamkeit, sondern eine besondere Wachsamkeit zu eigen ist.⁴⁵ Dessen Sichtweise ist für sämtliche Fragen des materiellen oder formellen Designrechts maßgeblich, weshalb der informierte Benutzer als legitimatorischer Schlüsselbegriff des Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechts anzusehen ist.

Die bisherige Nichtigkeitspraxis stärkt die Rechtsbeständigkeit bzw Rechtsgültigkeit von Designs. Sie verdeutlicht einmal mehr, dass Patentinhaber in Nichtigkeitsverfahren darauf angewiesen sind, idR die fehlende Eigenart nach Art 25 Abs 1 lit b GGV zu argumentieren. Dabei treffen sie sowohl die Beweislast für die Kenntnismöglichkeit der Fachkreise nach Art 7 Abs 1 GGV als auch der (dogmatisch) schwierige Begründungsaufwand für den nicht anderen Gesamteindruck zwischen Patent und Design. Insoweit hat der Patentinhaber als Anspruchssteller klar herauszuarbeiten und darzulegen, ob und in welchem Umfang gestalterische, nicht-technische Erwägungen in die offenbarten, erfindungsgemäßen Erzeugnisse eingeflossen sind, bzw inwiefern sich die Gestaltung an technischen Anforderungen zu orientieren hatte.⁴⁶ Patent- und Designschutz schließen einander zwar keineswegs aus, aber es mag zu beachten sein, dass der Patentschutz für ein Erzeugnis kein Indiz für die ausschließlich technische Bedingtheit nach Art 8 Abs 1 GGV darstellt; dies hat aus Symmetriegedanken mE auch für das Nichtigkeitsverfahren zu gelten.⁴⁷

Das EuG fordert gerade in Fällen, in denen sich der vorbekannte Formenschatz aus einer (außerhalb der Union erfolgten) Patentveröffentlichung ergeben soll, neben der **kausalen Offenbarung** nach Art 7 GGV auch

eine **wesentliche Beeinflussung der informierten Fachkreise**. Ist durch eine derart zu berücksichtigende Patenterteilung gewissermaßen der Stand der Technik vorgezeichnet, ist der designerische Gestaltungsspielraum nach Art 6 Abs 2 GGV erheblich eingeschränkt, sodass idR bereits geringe Unterschiede eine Eigenart des registrierten Designs begründen.

D. Zusammenfassung

Ein jüngeres Gemeinschaftsgeschmacksmuster aus älteren Patentansprüchen für nichtig zu erklären, widerspricht der allgemeinen Schutzrechtssystematik eines wechselseitigen Ausschlusses von technischen Schutzrechten und Designrechten. Lediglich aus der in der jeweiligen Patentveröffentlichung iSv Art 7 Abs 1 GGV offenbarten Gestaltungsform der Erfindungserzeugnisse ergibt sich ein vorbekannter Formenschatz, der wie ein älteres Geschmacksmuster nach Art 5, 6 iVm Art 25 Abs 1 lit b GGV dem angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster entgegengehalten werden kann. Die Prüfung der Neuheit und Eigenart erfolgt aus Sicht des informierten Benutzers unter Berücksichtigung der nach Art 8 Abs 1 GGV auszunehmenden Erscheinungsmerkmale, die ausschließlichtechnisch bedingt sind.

Die Vermutung nach Art 7 Abs 1 GGV ist unabhängig von dem Ort, an dem jene die Offenbarung darstellenden Tatsachen eintreten, und erfasst idR auch die online zugänglichen Veröffentlichungen US-amerikanischer Patentschriften. Die Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters wegen internationaler Patentveröffentlichungen verlangt keineswegs, dass das vom Widersprechenden auf diese Art geltend gemachte ältere Design für die Herstellung oder die Vermarktung eines entsprechenden Erzeugnisses tatsächlich verwendet wurde.

Ob den Personen, die Teil der Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs sind, Ereignisse bekannt sein konnten, die außerhalb des Unionsgebiets stattgefunden haben (hier: US-Patentierungen), ist aber eine Tatsachenfrage, deren Beantwortung von der Beurteilung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls abhängig ist. Dabei hat der Inhaber des angegriffenen Designs zu behaupten und zu beweisen, dass es den betreffenden Fachkreisen tatsächlich nicht möglich war, von den Offenbarungshandlungen Kenntnis zu nehmen. Dabei kann dem Umstand, dass ein Design niemals in einem Erzeugnis verwendet worden ist, durchaus Bedeutung zukommen.

44 Schlussanträge vom 05.09.2013, C-479/12, H. Gautzsch *Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH – Gartenpavillon mit Baldachin*, Rz 53 mwN.

45 StRsp EuGH 18.10.2012, C-101/11 P, *Sitzende Figur* = MR-Int 2013, 36 (Thiele) mwN.

46 EuG 21.05.2015, verb Rs T-22/13 und T-23/13, *Senz Technologies/HABM – Impliva*, Rz 103: “In the absence of any argument put forward by the intervener to justify its claim seeking to have the Court declare the contested designs invalid, that claim can only be rejected.”

47 Vgl zum komplexen Erzeugnis bereits ähnlich EuG 03.10.2014, T-39/13, *Cezar/HABM = GRUR-Prax 2014, 481 (Koch)*: *Fußleisten*; deutlich HABM 29.07.2015, ICD 9686, *Lebensmittelverpackung*, Rz 25.

> RA HON.-PROF. DR. CLEMENS THIELE, LL.M. TAX (GGU)

Rechtsanwalt in Salzburg; E-Mail: Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Web: <http://www.eurolawyer.at>.