

**1. Eine Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung nach § 40 Nr 3 dGSchmMG setzt eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und den eigenen Gedanken des Zitierenden voraus. Sie erfordert daher, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für die eigenen Ausführungen des Zitierenden dient.**

**2. Die Abbildung eines Geschmacksmusters ist dann nach § 40 Nr 3 dGSchmMG „zum Zwecke des Zitats“ unzulässig, wenn sie ausschließlich Werbezwecken dient.**

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

### **Im Namen des Volkes!**

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 3. März 2009 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/035886 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

### **Tatbestand:**

**1** Die Beklagte, die Deutsche Bahn AG, ist Inhaberin verschiedener Geschmacksmuster, die sie für Züge der Gattung Intercity-Express (ICE) benutzt.

**2** Hierzu gehört das mit Priorität vom 20. Januar 1990 eingetragene und am 10. Januar 1991 bekanntgemachte deutsche Geschmacksmuster mit der Nummer M9000546-0001 (AktENZEICHEN M9000546.5), das sie für den Zugtyp ICE 1 verwendet:

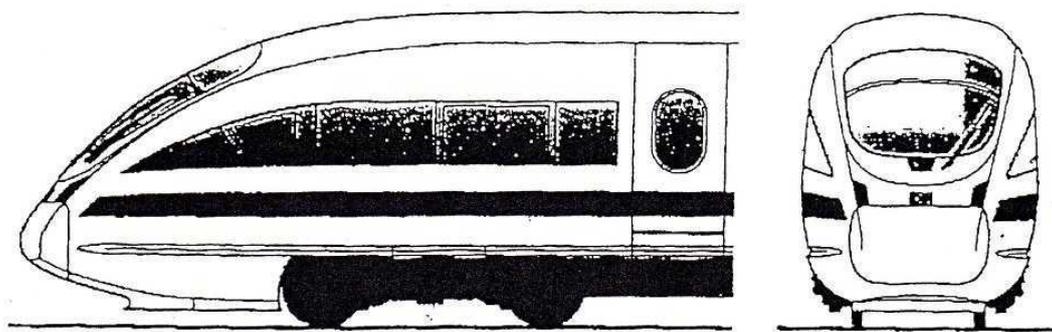


M9000546-0001 (ICE 1)

3 Weiterhin ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten deutschen Geschmacksmusters M9507884-0001 (Aktenzeichen M9507884.3) und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035887, die sie für den Zugtyp ICE T benutzt:

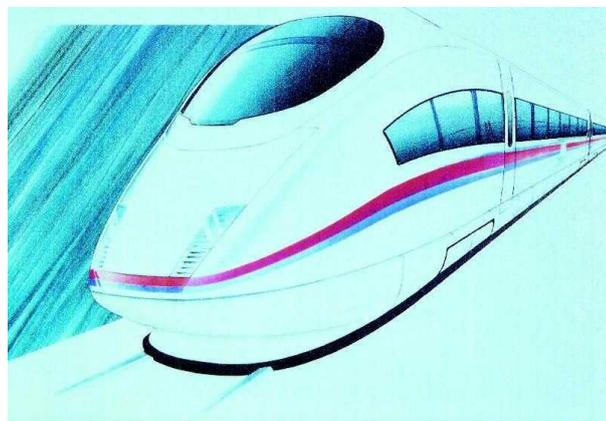


M9507884-0001 (ICE T)

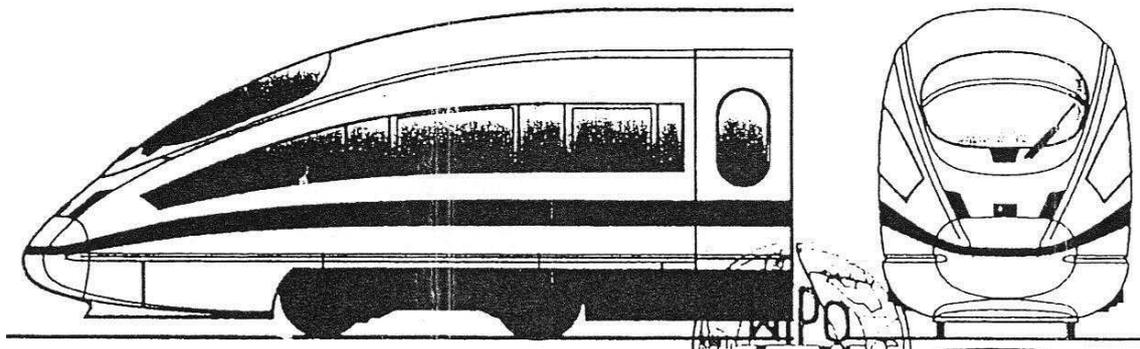


DM/035887 (ICE T)

4 Schließlich ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 (Aktenzeichen M9507883.5) und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886, die sie für den Zugtyp ICE 3 verwendet:



M9507883-0001 (ICE 3)



DM/035886 (ICE 3)

5 Die Klägerin betreibt eine Einrichtung für angewandte Forschung, die sich mit Schienenfahrzeugtechnik befasst. Sie entwickelte für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1. Im Ausstellerkatalog der Fachmesse "InnoTrans 2004" warb sie für ihre Leistungen mit der nachfolgend abgebildeten Katalogseite, auf der ihr Leistungsspektrum und der aktuelle Forschungsbedarf in der Schienenfahrzeugtechnik dargestellt sind und der Triebwagen eines Zugs vom Typ ICE 3 abgebildet ist:

<p><b>Ihre Vorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Technische Sachverständigen</li> <li>→ Dimensionen der Haltergebnisse und Umfang der Betriebs- sicherheit</li> <li>→ Optimale Mittel- ausnutzung und Bewusstes Planen</li> <li>→ Mehr Produkt- performance und Gehaltsleistung</li> <li>→ Aktualisierte Standards und interne Qualitätskriterien</li> </ul>	<p><b>Ihr zuverlässiger Partner für betriebsichere Schienenfahrzeugtechnik</b></p> <p><b>Das Fraunhofer LBF Leistungsspektrum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Systembetrachtende Festigkeitsbewertung</li> <li>→ Experimentelle Last- und Spannungsanalyse im Betriebsinsatz und Labor</li> <li>→ Numerische Modellierung und Analysen von Wagenkästen, Drehgestellkomponenten und Rädern</li> <li>→ Ableitung von Betriebsbelastungen und Bemessungskoeffizienten</li> <li>→ Ableitung von mehraxialen Prüfprogrammen</li> <li>→ Betriebsfähigkeitsuntersuchungen</li> <li>→ Schadensanalyse und Gutachtertätigkeit</li> </ul> <p><b>Numerische und experimentelle Projektbeispiele des Fraunhofer LBF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ableitung zeitgesteuerter, mehraxialer Belastungsprogramme</li> <li>→ Rahmenprüfung, Kupplungen, Kabelverbindungen</li> <li>→ Schweißungen, Drehgestellstrukturen</li> <li>→ Wagonstrukturen, Verschleiß und Lager</li> </ul>	
	<p><b>Aktueller Forschungsbedarf – innovative und betriebsichere Schienenfahrzeugtechnologien:</b> Innovative Fahrwerktechnologien, z.B. durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ leichte, leise und betriebsichere Fahrwerke oder</li> <li>→ leistungsarme, aktiv gesteuerte Fahrwerke</li> <li>→ verschleißarme, aktiv geregelte Stromabnehmer</li> <li>→ leichte Schienenfahrzeuge mit geringen Lebenszykluskosten</li> <li>→ Zuverlässigkeitsuntersuchungen an komplexen sicherheitsrelevanten Bauelementen, wie z.B. Drehgestell, Resonanzsystem, Kupplungen, ...</li> <li>→ neue Diagnosesysteme, z.B. zur Realisierung zustandsabhängiger Fahrwege</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Mit Sicherheit innovativ.</b></p>		

6 Die Beklagte wies die Klägerin mit Schreiben vom 4. Februar 2005 wegen dieser Abbildung des Zugs im Katalog unter Hinweis auf die Aktenzeichen M9507883.5 des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie DM/035887 der Weltorganisation für geistiges Eigentum darauf hin, dass sie Inhaberin der den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster sei. Sie verlangte von der Klägerin den Nachweis einer Nutzungslizenz und erklärte, dass sie sich im Falle des Fehlens einer Lizenz ihre Inanspruchnahme auf Schadensersatz und Unterlassung

vorbehalte. Mit Schreiben vom 2. März 2005 übersandte die Beklagte der Klägerin eine Lizenzvereinbarung mit der Aufforderung, diese zu unterzeichnen und zurückzusenden. In der Präambel dieser Vereinbarung heißt es, die Beklagte sei Inhaberin der Geschmacksmusterrechte an dem Design sämtlicher ICE-Züge. Gegenstand der Lizenzvereinbarung sollte nach § 1 der Lizenzvereinbarung die Einräumung des einmaligen Nutzungsrechts an dem Abbild des ICE 3 im Ausstellerkatalog der "InnoTrans 2004" gegen eine Gebühr von 750 € zuzüglich Mehrwertsteuer sein. Mit einem weiteren Schreiben vom 14. April 2005 erläuterte die Beklagte ihr Verlangen dahin, dass es sich bei dieser Summe um eine Schadensersatzforderung handele, weil die Klägerin Bildmaterial des ICE 3/ ICE T veröffentlicht habe.

**7** Die Klägerin beansprucht die Feststellung, dass der Beklagten aus der Abbildung des Zugs der Baureihe ICE 3 in ihrer Präsentation im Ausstellerkatalog der Messe "InnoTrans 2004" weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche aus den beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Geschmacksmustern M9000546.5, M9507883.5 und M9507884.3 sowie den bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum eingetragenen Geschmacksmustern DM/035887 und DM/035886 zustehen.

**8** Das *Landgericht* hat die Klage abgewiesen. Die *Berufung* der Klägerin ist *ohne Erfolg* geblieben. Mit ihrer vom Senat *zugelassenen Revision*, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

#### **Entscheidungsgründe:**

**9** A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei unzulässig, soweit sie sich auf die den ICE 1 und ICE T betreffenden Geschmacksmuster M9000546.5, M9507884.3 und DM/035887 beziehe. Insoweit fehle es an dem nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresse, weil die Beklagte sich keiner Ansprüche gegenüber der Klägerin berühmt habe. Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Die Beklagte könne von der Klägerin wegen der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

**10** Mit der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog habe die Klägerin die den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 der Beklagten entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG benutzt. Sie habe deren wesentliche ästhetische Merkmale übernommen, auch wenn der Zug aus einer anderen Perspektive dargestellt sei.

**11** Die Abbildung sei nicht vom Zitierrecht des § 40 Nr. 3 GeschmMG gedeckt. Sie stelle bereits keine Zitierung dar. Es bestehe kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem abgebildeten ICE 3 und der dargestellten Dienstleistung der Klägerin. Es fehle auch die erforderliche Quellenangabe. Es könne offenbleiben, ob eine Quellenangabe bei allgemeiner Bekanntheit der Herkunft entbehrlich sei; denn es sei im vorliegenden Fall nicht offenkundig, wer Entwerfer und Hersteller oder Schutzrechtsinhaber des Geschmacksmusters sei. Die Abbildung sei auch nicht mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar. Sie erwecke den irreführenden Eindruck, die Klägerin erbringe Dienstleistungen für den abgebildeten ICE 3.

**12** Die Benutzung der Geschmacksmuster sei nicht in entsprechender Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Es bestehe keine planwidrige Regelungslücke und wohl auch keine vergleichbare Interessenlage. Auch begegne eine Übertragung von Schrankenregelungen des Markenrechts auf das Geschmacksmusterrecht grundsätzlichen Bedenken. Jedenfalls seien die Voraussetzungen des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfüllt. Die Abbildung des ICE 3 im Katalog sei zur Information über die Dienstleistungen der Klägerin nicht notwendig gewesen und habe zudem gegen die

guten Sitten verstoßen, weil sie den irreführenden Eindruck erweckt habe, die Klägerin sei an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen.

**13 B.** Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat teilweise Erfolg. Das Berufungsgericht hat zwar rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Feststellungsklage unzulässig ist, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht (dazu I). Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der Feststellungsklage hinsichtlich der für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster M95078830001 und DM/036886 verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand (dazu II).

**14 I.** Die Feststellungsklage ist wegen Fehlens des erforderlichen Feststellungsinteresses unzulässig, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht.

**15 1.** Das rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses ist Sachurteilsvoraussetzung und daher in jeder Lage des Verfahrens - auch in der Revisionsinstanz - von Amts wegen zu prüfen (BGH, Urteil vom 8. Juli 1955 - I ZR 203/51, BGHZ 18, 98, 105 f.; Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 87/04, GRUR 2007, 805 Rn. 6 = WRP 2007, 1085 - Irreführender Kontoauszug). Für die - hier vorliegende - negative Feststellungsklage ist das erforderliche Feststellungsinteresse gegeben, wenn sie zur Abwehr einer Abmahnung oder sonstigen Rechtsberührung wegen einer Verletzung immaterieller Schutzrechte erhoben ist. Die Klägerin kann dann grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass die Rechtsberührung zu Unrecht erfolgt ist und die behaupteten Ansprüche nicht bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 124/93, juris Rn. 29; Urteil vom 23. November 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 243 = WRP 2001, 160 - Classe E, jeweils mwN).

**16 2.** Das Berufungsgericht hat das Feststellungsinteresse mit Recht nicht einheitlich für alle Schutzrechte, sondern getrennt für jedes einzelne Schutzrecht geprüft. Wird ein Anspruch auf mehrere Schutzrechte gestützt, begründet jedes Schutzrecht einen eigenen Streitgegenstand (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 - TÜV [zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt]; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Auflage, § 14 MarkenG Rn. 698). Das Feststellungsinteresse ist für jeden einzelnen Streitgegenstand gesondert zu beurteilen.

**17 3.** Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Feststellungsklage das Feststellungsinteresse fehlt, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht, weil die Beklagte sich in der vorgerichtlichen Korrespondenz mit der Klägerin keiner Ansprüche wegen einer Verletzung dieser Geschmacksmuster berührt hat.

**18 a)** Das Berufungsgericht hat angenommen, im ersten Anschreiben vom 4. Februar 2005 gehe es allein um die Abbildung des ICE 3 im Katalog; in diesem Schreiben seien nur die Geschmacksmuster des ICE 3 genannt. Das Schreiben vom 2. März 2005 nenne in der Betreffzeile zwar eine "Abbildung des ICE 3/ICE T" und weise im letzten Absatz allgemein darauf hin, dass für jegliche Nutzung von ICE-3/ICE-T-Bildern vorab eine Freigabe einzuholen sei; der Fließtext nehme jedoch allein auf die Abbildung des ICE 3 im Katalog Bezug. Die Präambel des mit diesem Schreiben übermittelten Lizenzvertrags erwähne nur deshalb alle Geschmacksmuster, weil es sich um einen Standardvertrag handele; maßgeblich sei, dass in dem auf den Einzelfall angepassten § 1 des Lizenzvertrages als Vertragsgegenstand allein die einmalige Nutzung der Abbildung des ICE-3-Bildes im

Messekatalog 2004 genannt sei. Im Schreiben vom 14. April 2005 sei zwar auch von der Abbildung des ICE 3/ICE T und der Nutzung von ICE-3/ICE-T-Bildmaterial die Rede; das Schreiben nehme jedoch auf die Vorkorrespondenz und den Lizenzvertrag Bezug und umreißt nur noch einmal den Sachverhalt, wobei es weiterhin allein um die Abbildung des ICE 3 gehe.

**19** b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand. Das Berufungsgericht hat die einzelnen Erklärungen, mit denen die Beklagte gegenüber der Klägerin ihre Ansprüche geltend gemacht hat, umfassend gewürdigt. Es hat dabei keine Denkgesetze oder Erfahrungssätze missachtet und auch keine gesetzlichen Auslegungsregeln oder anerkannten Auslegungsgrundsätze oder Verfahrensvorschriften verletzt. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht berücksichtigt, dass die vorgerichtlichen Erklärungen der Beklagten aus der objektiven Sicht der Klägerin als Empfänger dieser Erklärungen auszulegen sind. Mit ihrer abweichenden Beurteilung versucht die Revision lediglich, die Beurteilung des Berufungsgerichts durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Damit kann sie in der Revisionsinstanz keinen Erfolg haben.

**20** Insbesondere macht die Revision vergeblich geltend, für die Klägerin als Empfängerin des Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages sei nicht ersichtlich gewesen, dass sich unter den in der Präambel des Lizenzvertrages bezeichneten Geschmacksmustern solche befunden hätten, die andere Züge als den ICE 3 betroffen hätten. Es kommt nicht darauf an, ob die Klägerin erkennen konnte, dass die in der Präambel genannten Geschmacksmuster M9507884.3 und M9000546.5 sowie DM/035887 - anders als die dort angeführten Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 - nicht für den ICE 3, sondern für den ICE 1 und den ICE T benutzt werden. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts war für die Klägerin mit Blick auf die Regelung des Vertragsgegenstandes in § 1 des Lizenzvertrages und die Vorkorrespondenz der Parteien deutlich erkennbar, dass die Beklagte sie nicht aus sämtlichen in der Präambel des Standardvertrags aufgeführten Geschmacksmustern, sondern allein aus den Geschmacksmustern in Anspruch nahm, die sie für den ICE 3 verwendet. Bereits in ihrem ersten Schreiben hatte die Beklagte die Klägerin unmissverständlich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 handelt.

**21** II. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der Feststellungsklage hinsichtlich der für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht seine Beurteilung, die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz aus § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG seien begründet, weil die Klägerin mit der beanstandeten Abbildung des ICE 3 ihre Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verletzt habe.

**22** 1. Die im Streitfall maßgeblichen Regelungen des Geschmacksmustergesetzes sind nicht nur auf das deutsche Geschmacksmuster M9507883-0001, sondern auch auf das internationale Geschmacksmuster DM/036886 anwendbar. Dieses ist aufgrund des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle vom 6. November 1925 (Haager Abkommen) registriert. Nach dem am 13. Februar 2010 in Kraft getretenen § 66 GeschmMG ist das Geschmacksmustergesetz grundsätzlich auf Eintragungen oder Registrierungen gewerblicher Muster und Modelle nach dem Haager Abkommen, deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht, entsprechend anzuwenden. Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des § 66 GeschmMG ergab sich diese Rechtsfolge aus Art. 7 Abs. 1 Haager Abkommen vom 28. November 1960 (BGBl. 1962 II S. 774; vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 1966 - Ib ZR 140/64, GRUR 1967, 533, 535 -

Myoplastic zu Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Haager Abkommen, Londoner Fassung; Urteil vom 24. März 2011 - I ZR 211/08 Rn. 25 - Schreibgeräte). Danach sind die im Streitfall maßgeblichen Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes über Schutzvoraussetzungen, Schutzwirkungen und Schutzbeschränkungen sowie Rechtsverletzungen auf das international registrierte Geschmacksmuster entsprechend anwendbar (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 4. Aufl., § 66 Rn. 6).

**23** 2. Die für den ICE 3 verwendeten Muster M9507883-0001 und DM/035886 sind als Geschmacksmuster geschützt.

**24** a) Die Schutzfähigkeit des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 ist nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung zu beurteilen. Auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 24. März 2005 - I ZR 131/02, GRUR 2005, 600, 603 = WRP 2005, 878 - Handtuchklemmen; Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 48 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE).

**25** b) Die Klägerin hat den Geschmacksmusterschutz der in Rede stehenden Muster nach den von der Revision unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht in Frage gestellt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Muster im Sinne des § 1 GeschmMG aF musterfähig (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Rn. 17 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe, mwN) sowie im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG aF neu und eigentümlich (vgl. BGH GRUR 2008, 790 Rn. 22 - Baugruppe, mwN) sind.

**26** 3. Die Revision wendet sich aber mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog seien nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG begründet.

**27** a) Die Frage, ob die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen einer Verletzung des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 begründet sind, ist nach den Bestimmungen der §§ 38, 42 des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) zu beantworten. Das Geschmacksmustergesetz findet in dieser Fassung auch auf vor seinem Inkrafttreten angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung, soweit sich - wie hier - nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; GRUR 2010, 80 Rn. 47 - LIKEaBIKE).

**28** b) Wer entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG ein Geschmacksmuster benutzt (Verletzer) kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung (§ 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG) und bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln auf Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG) in Anspruch genommen werden. Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG gewährt das Geschmacksmuster seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.

**29 c)** Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Abbildung eines Musters in einem Katalog grundsätzlich zu den Benutzungshandlungen gehört, die nach § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG ausschließlich dem Rechtsinhaber vorbehalten sind.

**30** Eine Benutzung schließt nach § 38 Abs. 1 Satz 2 GeschmMG insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Die Abbildung eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, ist zwar in dieser - lediglich beispielhaften - Aufzählung von Benutzungshandlungen nicht erwähnt. Jedoch folgt aus dem Umstand, dass die Schrankenregelung des § 40 Nr. 3 GeschmMG ausnahmsweise die Wiedergabe eines Geschmacksmusters erlaubt, dass sich das ausschließliche Benutzungsrecht des Rechtsinhabers nach § 38 Abs. 1 GeschmMG grundsätzlich auf die Wiedergabe eines solchen Erzeugnisses erstreckt (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 44). Die Abbildung - wie hier in einem Katalog - stellt eine (zweidimensionale) Wiedergabe im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG dar.

**31 d)** Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Klägerin habe mit der Abbildung im Messekatalog das Geschmacksmuster der Beklagten am ICE 3 wiedergegeben. Diese Abbildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es komme nicht darauf an, dass diese Darstellung aus einer veränderten Perspektive, also aus einem anderen Winkel erfolge. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

**32** Für die Frage der Verletzung der eingetragenen Geschmacksmuster kommt es zwar grundsätzlich nicht auf die geänderte Perspektive der beanstandeten Abbildung an. Der Schutz aus dem Geschmacksmusterrecht ist nicht auf die in der Anmeldung wiedergegebene Abbildung des Musters beschränkt. Der Schutz wird gemäß § 37 Abs. 1 GeschmMG vielmehr für die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Geschmacksmusters begründet.

**33** Die Revision rügt jedoch mit Recht, dass das Berufungsgericht nicht den Gesamteindruck der beanstandeten Abbildung und der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt hat, sondern ohne nähere Prüfung davon ausgegangen ist, dass die beanstandete Abbildung die beiden den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster verletzt. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist es der Klägerin nicht verwehrt, diese Rüge zu erheben, obwohl sie die entsprechende Beurteilung des Landgerichts in der Berufungsinstanz nicht mehr in Frage gestellt hat. Bei der Frage, ob eine Geschmacksmusterverletzung vorliegt, handelt es sich um eine Rechtsfrage, die von den Parteien nicht unstreitig gestellt werden kann, sondern vom Gericht in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen ist.

**34 aa)** Der Schutz aus einem Geschmacksmuster erstreckt sich gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Die Prüfung, ob ein beanstandetes Muster ein geschütztes Muster verletzt, erfordert daher, dass der Schutzzumfang des geschützten Musters bestimmt und der Gesamteindruck beider Muster ermittelt und verglichen wird (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 16 f.).

**35** Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs ist gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Musters zu berücksichtigen. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzzumfang des Musters eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führen zu einem engen Schutzzumfang des Musters mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führen eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten

Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken. Der Schutzumfang hängt demnach maßgeblich vom Abstand des Musters zum vorbekannten Formenschatz ab (vgl. zu Art. 10 GGV BGH, Urteil vom 19. Mai 2010 - I ZR 71/08, GRUR 2011, 142 Rn. 17 = WRP 2011, 100 - Untersetzer).

**36** Zur Beurteilung, ob das angegriffene Muster beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als das eingetragene Muster erweckt, sind zunächst der Gesamteindruck des angegriffenen Musters und der Gesamteindruck des eingetragenen Musters zu ermitteln. Sodann ist zu prüfen, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des eingetragenen Musters übereinstimmt. Dabei sind nicht nur die Übereinstimmungen, sondern auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen (vgl. zu Art. 10 GGV BGH, GRUR 2011, 142 Rn. 20 – Untersetzer).

**37** bb) Das Berufungsgericht hat weder den Schutzumfang der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt noch den Gesamteindruck der eingetragenen Geschmacksmuster einerseits und der beanstandeten Abbildung andererseits ermittelt und verglichen. Es hat lediglich festgestellt, die Abbildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es hat damit allein auf Übereinstimmungen der Muster abgestellt, ohne auch Unterschiede der Muster in seine Betrachtung einzubeziehen. Seine Annahme, die beanstandete Abbildung verletze die eingetragenen Geschmacksmuster, entbehrt daher einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.

**38** Die Revision macht zutreffend geltend, dass schon nicht ohne Weiteres von einem übereinstimmenden ästhetischen Gesamteindruck der beiden eingetragenen Geschmacksmuster ausgegangen werden kann. Während beim deutschen Muster M9507883-0001 ein eher kompakter durch abgerundete Formen geprägter Gesamteindruck entsteht, ist der Gesamteindruck des internationalen Musters DM/035886 durch mehrfache Untergliederungen und entsprechende Absätze bestimmt. So führen die verwendeten Streifen und Falze zu einer Segmentierung, die durch die sichtbaren Drehgestelle samt Rädern noch betont wird. Im Übrigen sind beide Muster von der besonders ausgebildeten Frontscheibe geprägt.

**39** Bei der beanstandeten Abbildung, die nur in einer schlechten Kopie zu den Gerichtsakten gereicht worden ist, ist dagegen keine Frontscheibe zu sehen. Die nicht unterteilte seitliche Fensterfront weist eine andere Form und damit eine andere Ästhetik auf als die Fensterfront der eingetragenen Geschmacksmuster. Die beanstandete Abbildung trägt anders als die eingetragenen Geschmacksmuster die markante Beschriftung "ICE". Bei der beanstandeten Abbildung ist der hell gehaltene obere Teil des Triebkopfes deutlich von dem dunkel gehaltenen unteren Teil abgesetzt; beide Teile sind durch eine Art hellen Wulst verbunden. Eine solche Aufteilung findet sich bei den eingetragenen Geschmacksmustern nicht.

**40** C. Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als hinsichtlich der Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/035886 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

**41** Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Feststellungsklage ist jedenfalls nicht deshalb begründet, weil ein Eingriff in die Geschmacksmuster gerechtfertigt wäre. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Abbildung nicht von der Zitierfreiheit nach § 40 Nr. 3 Fall 1 GeschmMG gedeckt ist (dazu 1) und die Klägerin sich auch nicht mit Erfolg auf eine entsprechende Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG (dazu 2) oder eine Gestattung der Beklagten (dazu 3) berufen kann.

**42** 1. Nach § 40 Nr. 3 GeschmMG können Rechte aus einem Geschmacksmuster nicht gegenüber Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre geltend gemacht werden, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr und geben die Quelle an.

**43** Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass diese Schrankenregelung nicht eingreift, weil die beanstandete Abbildung im Ausstellerkatalog nicht - was hier allein in Betracht kommt - "zum Zwecke der Zitierung" erfolgte. Es kann daher dahinstehen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - auch deshalb nicht vorliegen, weil keine Quelle angegeben ist und die Abbildung den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs widerspricht.

**44** a) Es kommt nicht darauf an, ob der Begriff "Zitierung" in § 40 Nr. 3 GeschmMG im Sinne von "Veranschaulichen" zu verstehen ist, weil ein Muster, anders als ein Text, kaum zitiert werden kann (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 53; dagegen Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 20 Rn. 13). Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass eine "Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung" - ebenso wie eine Nutzung zum Zweck des Zitats nach § 51 UrhG - jedenfalls voraussetzt, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dient und daher erfordert, dass eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird.

**45** aa) Entgegen der Ansicht der Revision bestehen keine Bedenken, zur Auslegung des Begriffs "zum Zwecke der Zitierung" in § 40 Nr. 3 GeschmMG auf die Auslegung zurückzugreifen, die der Begriff "zum Zweck des Zitats" in § 51 UrhG erfahren hat (vgl. Ruhl aaO Art. 20 Rn. 14). Beide Schrankenregelungen dienen gleichermaßen dem Ziel, die geistige Auseinandersetzung mit fremden Gedanken bzw. schöpferischen Leistungen zu erleichtern (vgl. zum Urheberrecht BGH, Urteil vom 30. Juni 1994 - I ZR 32/92, BGHZ 126, 313, 320 - Museums-Katalog; Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 69/08, BGHZ 185, 291 Rn. 26 - Vorschaubilder; Urteil vom 5. Oktober 2010 - I ZR 127/09, GRUR 2011, 415 Rn. 22 = WRP 2011, 609 - Kunstaussstellung im Online-Archiv). Die allgemeinen Anforderungen an die Zulässigkeit eines Zitats sind mit Blick auf diesen Zweck dieselben. Zudem ist das aus dem Urheberrecht bekannte Bildzitat (vgl. BGHZ 126, 313, 320 - Museums-Katalog; Schrickler/Spindler in Schrickler/ Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 51 UrhG Rn. 45 mwN) mit der von § 40 Nr. 3 Fall 1 GeschmMG erfassten bildlichen Wiedergabe eines Musters vergleichbar (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 40 GeschmMG Rn. 1, Art. 20 GGV Rn. 4).

**46** bb) Ein Zitat ist nach § 51 UrhG nur zulässig, wenn eine innere Verbindung zwischen dem verwendeten fremden Werk und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird und das Zitat als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden dient (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2007 - I ZR 42/05, BGHZ 175, 135 Rn. 42 - TV-Total; BGHZ 185, 291 Rn. 26 - Vorschaubilder; BGH, GRUR 2011, 415 Rn. 22 - Kunstaussstellung im Online-Archiv). Dementsprechend setzt auch die Zulässigkeit einer Zitierung im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden voraus und muss die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dienen (vgl. Ruhl aaO Art. 20 Rn. 14; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 40 Rn. 5; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 40 GeschmMG Rn. 1, Art. 20 GGV Rn. 4).

**47** b) Zwischen der schriftlichen Darstellung des Leistungsangebots der Klägerin und der beanstandeten Abbildung eines ICE 3 besteht keine solche innere Verbindung.

**48** Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beanstandete Abbildung - wie das Berufungsgericht angenommen hat - bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck erweckt, die Klägerin erbringe die von ihr beworbenen Dienstleistungen konkret in Bezug auf den abgebildeten Zug des Typs ICE 3, oder ob sie - wie die Revision geltend macht - deutlich macht, das Leistungsspektrum der Klägerin in der Schienenfahrzeugtechnik erstrecke sich ganz allgemein auf den Einsatz bei modernen Hochgeschwindigkeitszügen. In beiden Fällen dient die Abbildung nicht der geistigen Auseinandersetzung, sondern - wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat - ausschließlich Marketinginteressen der Klägerin. Die Klägerin verwendet die Abbildung nicht zu dem Zweck, damit eigene Ausführungen zu belegen, sondern allein zu dem Zweck, damit für ihr Leistungsangebot zu werben.

**49** Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1 entwickelt und in der Darstellung ihres Leistungsspektrums im Ausstellerkatalog als Projektbeispiel unter anderem die Radsatzprüfung aufgeführt hat. Die Klägerin hat keine Ausführungen zur Radsatzprüfung gemacht, die durch die Abbildung des Zuges veranschaulicht werden könnten. Sie hat die in der Darstellung ihres Leistungsspektrums genannte Radsatzprüfanlage zudem nicht für den ICE 3, sondern für den ICE 1 entwickelt. Es besteht deshalb keine innere Verbindung zwischen dem abgebildeten Zug und dem dargestellten Leistungsspektrum.

**50** Die Klägerin weist ferner vergeblich darauf hin, dass sie im Ausstellerkatalog den Forschungsbedarf dargestellt hat. Allein der Umstand, dass sie ihre Forschungsleistungen künftig auch für den ICE 3 erbringen könnte, berechtigt die Klägerin nicht, für ihr Leistungsangebot unter Berufung auf das Zitatrecht mit der Abbildung eines ICE 3 zu werben, für den sie bislang noch keine Leistungen erbracht hat.

**51** 2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klägerin sich nicht mit Erfolg auf die markenrechtliche Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen kann.

**52** a) Nach dieser Bestimmung hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.

**53** b) Es kann offenbleiben, ob eine entsprechende Anwendung markenrechtlicher Schrankenregelungen im Geschmacksmusterrecht überhaupt in Betracht kommt (vgl. zur entsprechenden Anwendung von Schranken des Urheberrechts im Geschmacksmusterrecht ablehnend Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 32, befürwortend Schulze in FS Ullmann, 2006, S. 93 ff.). Selbst wenn die Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG entsprechend anwendbar wäre, lägen ihre Voraussetzungen im Streitfall nicht vor. Eine Benutzung der Muster der Beklagten durch die Klägerin als Hinweis auf die Bestimmung seiner Dienstleistung wäre jedenfalls - wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat - nicht notwendig gewesen. Es kann daher dahinstehen, ob eine solche Benutzung auch gegen die guten Sitten verstoßen hätte, weil die Abbildung - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - den irreführenden Eindruck erweckte, die Klägerin sei an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen.

**54** aa) Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware oder erbrachten Dienstleistung notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware oder Dienstleistung zu erhalten (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 39 - Gillette; vgl. auch BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 37/01, GRUR 2005, 163, 164 = WRP 2005, 219 - Aluminiumräder).

**55 bb)** Das Berufungsgericht hat angenommen, die Abbildung des ICE 3 im Ausstellerkatalog sei nicht in diesem Sinne notwendig gewesen, um auf die Bestimmung der Dienstleistungen der Klägerin hinzuweisen. Die Klägerin hätte ihre Forschungen im Bereich des Schienenverkehrs auch anders darstellen können.

**56** Die Revision macht vergeblich geltend, wer einen bildlichen Bezug zu Hochgeschwindigkeitszügen herstellen wolle, sei auf die Abbildung eines ICE der Beklagten angewiesen, weil diese jedenfalls im Inland ein Monopol für Hochgeschwindigkeitszüge besitze. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass die Klägerin darauf angewiesen war, auf ihre Dienstleistungen mit der Abbildung eines Hochgeschwindigkeitszuges hinzuweisen. Jedenfalls wäre im Blick darauf, dass die Klägerin ihre Dienstleistungen weltweit anbietet - hierauf hat das Berufungsgericht zutreffend hingewiesen - auch die Abbildung eines ausländischen (nicht geschützten) Hochgeschwindigkeitszuges in Betracht gekommen. Schließlich hätte auch ein Phantasieprodukt dargestellt werden können.

**57 3.** Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerin unberücksichtigt gelassen, die Beklagte habe auf ihrer Internetseite "www.bahnimbild.de" selbst Bilder des ICE 3 zur freien Verwendung angeboten; bei Würdigung dieses Vortrags hätte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass die Beklagte der Allgemeinheit die Nutzung der in Rede stehenden Geschmacksmusterrechte zum Zwecke der bildlichen Wiedergabe freigestellt habe.

**58** Die Beklagte hat zwar auf ihrer Internetseite, wie aus den von der Klägerin vorgelegten Bildschirmausdrucken hervorgeht, Fotografien auch des ICE 3 zu Nutzung angeboten und dabei zwischen den Nutzungsrechten "frei" und "nicht für Werbung" unterschieden. Das Nutzungsrecht an Bildmaterial, auf dem ICE-Züge abgebildet sind, umfasst nach Ziffer 4 Abs. 2 Satz 2 der von der Klägerin gleichfalls zu den Akten gereichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten auch das Recht zur einmaligen Nutzung des betreffenden Geschmacksmusters.

**59** Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten ergibt sich jedoch zweifelsfrei, dass die Beklagte dieses Bildmaterial entgegen der Darstellung der Klägerin nicht jedermann zur kostenfreien Nutzung anbietet. Zum Herunterladen von Bildmaterial sind nur Kunden berechtigt, denen die Beklagte zuvor eine Zugangsberechtigung zur Bilddatenbank erteilt hat (vgl. Ziffer 2 AGB). Die Nutzung des Bildmaterials ist zudem kostenpflichtig (Ziffer 2 Abs. 1 Satz 1 AGB); für das Herunterladen der Bilder fallen Nutzungsgebühren an (Ziffer 6 AGB).

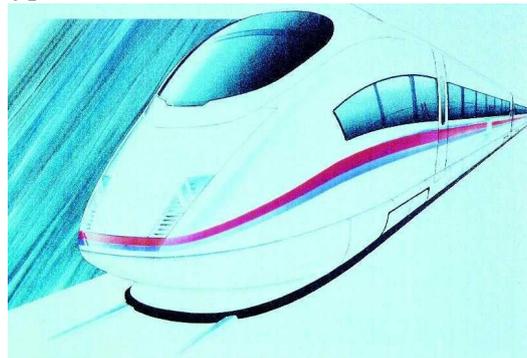
**60** Die Bestimmung des Nutzungsrechts "frei" ist daher entgegen der Ansicht der Revision nicht dahin zu verstehen, dass die Beklagte sowohl die Urheberrechte an dem jeweiligen Bild als auch die Rechte an dem abgebildeten Geschmacksmuster - und diese sogar unabhängig von der konkreten Abbildung im Rahmen einer Freilizenz zur Verfügung stellt. Vielmehr ist mit der Angabe "frei" ersichtlich gemeint, dass diese Bilder - im Unterschied zu den Bildern mit der Angabe "nicht für Werbung" - von den registrierten Kunden nach dem entgeltlichen Erwerb der Nutzungsrechte genutzt werden dürfen, ohne dass diese Nutzung auf einen bestimmten Verwendungszweck beschränkt ist.

# Anmerkung\*

## I. Das Problem

Die spätere Klägerin, das Fraunhofer Institut, betrieb eine Einrichtung für angewandte Forschung, die sich u.a. mit Schienenfahrzeugtechnik befasste. Sie entwickelte für die spätere Beklagte, die Deutsche Bahn AG, eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1. Im Ausstellerkatalog der Fachmesse „InnoTrans 2004“ warb das Institut unter der Überschrift „Ihr zuverlässiger Partner für betriebssichere Schienenfahrzeugtechnik“ für ihre Leistungen mit folgender Katalogseite, auf der ein Triebwagen eines Zugs vom Typ ICE 3 abgebildet ist:

Die Deutsche Bahn AG hatte daraufhin als Inhaberin verschiedener Geschmacksmuster, insbesondere des seit 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie international zu DM/035886 registrierten Typs „ICE 3“



M9507883-0001 (ICE 3)

für die Verwendung der Abbildung die Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr in Höhe von EUR 750,- verlangt. Dagegen setzte sich die Fraunhofer Gesellschaft im Wege einer negativen Feststellungsklage zur Wehr und begehrte die Feststellung, dass der Beklagten aus der Abbildung des Zugs der Baureihe ICE 3 in ihrer Präsentation im Ausstellerkatalog der Messe „InnoTrans 2004“ weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche aus den beim

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at), ist gerichtlich beedeter Sachverständiger für Urheberfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

DPMA eingetragenen Geschmacksmustern M9000546.5, M9507883.5 und M9507884.3 sowie den bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum eingetragenen Geschmacksmustern DM/035887 und DM/035886 zustünden. Die Klägerin stützte sich dabei auf die Ausnahmenbestimmung des § 40 Nr dGSchmMG, die eine Wiedergabe geschützter Muster zu Zitat- bzw. Forschungszwecken gestattete.

Die Unterinstanzen wiesen die Klage ab; der BGH ließ die Revision zu. Das Höchstgericht hatte letztlich die Rechtsfrage zu entscheiden, ob die Abbildung eines ICE 3 in einem Messekatalog der Fraunhofer-Gesellschaft durch das Zitatrecht nach § 40 Nr 3 dGSchmMG gedeckt wäre, obwohl keine Verbindung zwischen dem abgebildeten Geschmacksmuster und der im Katalog dargestellten Tätigkeit des Forschungsinstituts bestünde?

## **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Der BGH verwies den Rechtsstreit an die Berufungsinstanz zur neuerlichen Verhandlung zurück. Das Berufungsgericht sollte die Übereinstimmungen und Unterschiede der Abbildung und des Musters prüfen, was zuvor nach Ansicht des BGH nicht in ausreichendem Maße geschehen war.

Das Berufungsgericht hatte weder den Schutzzumfang der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt noch den Gesamteindruck der eingetragenen Geschmacksmuster einerseits und der beanstandeten Abbildung andererseits ermittelt und verglichen. Es stellte lediglich fest, die Abbildung im Katalog gab die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens wieder. Es hatte damit allein auf Übereinstimmungen der Muster abgestellt, ohne auch Unterschiede der Muster in seine Betrachtung einzubeziehen. Seine Annahme, die beanstandete Abbildung verletzte die eingetragenen Geschmacksmuster, entbehrte daher einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.

So war bei der beanstandeten Abbildung, die sich nur in einer schlechten Kopie im Gerichtsakt befand, insbesondere keine Frontscheibe des ICE 3 zu sehen. Die nicht unterteilte seitliche Fensterfront wies eine andere Form und damit eine andere Ästhetik auf als die Fensterfront der eingetragenen Geschmacksmuster. Die beanstandete Abbildung trug anders als die eingetragenen Geschmacksmuster die markante Beschriftung „ICE“. Bei der beanstandeten Abbildung war der hell gehaltene obere Teil des Triebkopfes deutlich von dem dunkel gehaltenen unteren Teil abgesetzt; beide Teile waren durch eine Art hellen Wulst verbunden. Eine solche Aufteilung fand sich bei den eingetragenen Geschmacksmustern nicht, bemerkten die deutschen Höchstrichter.

Es fehlte davon abgesehen an der Voraussetzung, dass das Muster als Belegstelle für die eigenen Ausführungen des Zitierenden gedient hätte. Das Leistungsspektrum der Fraunhofer-Gesellschaft bezog sich zwar auf ICE-Züge, da sie eine Radsatzprüfanlage für diese Züge entwickelt hatte. Allerdings beschränkte sich die Leistung auf den Zugtyp ICE 1, weshalb eine Abbildung des ICE 3 (von vornherein) nicht als ein der Veranschaulichung dienendes Zitat verstanden werden konnte.

## **III. Kritische Würdigung und Ausblick**

§ 40 Nr 3 dGSchmMG lautet: *„Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr und geben die Quelle an“*. Damit stellt diese Schrankenbestimmung einen Rechtfertigungsgrund gegenüber dem allgemeinen Verbotungsrecht für geschützte Muster nach § 38 dGSchmMG dar.

Bislang hat einschlägige Rsp<sup>1</sup> zu den Voraussetzungen und dem Umfang dieser Vorschrift nach der deutschen Geschmacksmusterreformgesetz 2004<sup>2</sup> gefehlt. Im vorliegenden Urteil klärt daher das deutsche Höchstgericht – unter Billigung der hL<sup>3</sup> – diese neuralgischen Punkte unter Rückgriff auf das im deutschen Urheberrecht durch die hM<sup>4</sup> verankerte Bildzitat nach § 51 dUrhG; denn beide Schrankenregelungen (§ 40 Nr 3 dGeschmMG und § 51 dUrhG) dienen gleichermaßen dem Ziel, die geistige Auseinandersetzung mit fremden Gedanken bzw. schöpferischen Leistungen zu erleichtern. Im Analogieweg gelangt der BGH zur Auffassung, dass entscheidend zur Erfüllung der musterrechtlichen Schrankenbestimmung wäre, die Abbildung (überwiegend) zu dem Zweck zu verwenden, eigene (technische) Ausführungen zu belegen.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Erlaubnis scheidet im konkreten Fall jedoch daran, dass die Klägerin die Abbildung allein zu dem Zweck verwendet hat, damit für ihr Leistungsangebot zu werben.<sup>5</sup> Sie hat darüber hinaus die in der Darstellung ihres Leistungsspektrums genannte Radsatzprüfanlage nicht für den ICE 3, sondern für den ICE Typ „1“ entwickelt. Schon deshalb besteht keine für den Belegzweck notwendige „innere Verbindung“ zwischen dem abgebildeten Muster und dem technischen Leistungsspektrum.<sup>6</sup> Schließlich verwirft der BGH mit erfrischender Deutlichkeit, die Revisionsargumente der Klägerin, die Deutsche Bahn hätte ohnehin auf ihrer Website unter <http://www.bahnimbild.de> Bilder des ICE 3 zur freien Verwendung angeboten. Damit zielt die Klägerin offenbar auf die höchst fragwürdige und als systemwidrig abzulehnende Bildersuche-Judikatur<sup>7</sup> ab. Darin ist der BGH von einer (schlüssigen) Einwilligung in die Nutzung von im Internet eingestellten öffentlich zugänglichen Werken ausgegangen, sofern nicht der Rechteinhaber (technische) Vorkehrungen zum Schutz seiner Rechte trifft; bloße Vorbehaltserklärungen würden nicht ausreichen. Im Folgenden sind in urheber- und persönlichkeitsrechtlichen Entscheidungen immer mehr deutsche Instanzgerichte diesem irrlithaften Weg gefolgt, um klare Schutzrechtsansprüche abzuweisen. So hat z.B. in einer viel beachteten Entscheidung das Hanseatische Gericht<sup>8</sup> keine Rechtsverletzung darin gesehen, dass eine Personensuchmaschine im Internet frei verfügbare Bilder verwendet.

Der BGH schiebt ähnlichen Überlegungen oder Begehrlichkeiten für die Beschränkung geschmacksmusterrechtlicher Ansprüche einen deutlichen Riegel vor: Nach den AGB der Deutschen Bahn ergibt, dass die Beklagte dieses Bildmaterial entgegen der Darstellung der Klägerin nicht jedermann zur kostenfreien Nutzung anbietet. Zum Herunterladen von Bildmaterial sind nur Kunden berechtigt, die über eine eigens erteilte denen die Beklagte zuvor eine Zugangsberechtigung zur Bilddatenbank verfügen.<sup>9</sup> Die Nutzung des Bildmaterials ist zudem kostenpflichtig; für das Herunterladen der Bilder fallen Nutzungsgebühren an.<sup>10</sup> Das sog. „freie Nutzungsrecht“ bedeutet nicht, dass die Beklagte sowohl die Urheberrechte an dem jeweiligen Bild als auch die Rechte an dem abgebildeten Geschmacksmuster – und diese sogar unabhängig von der konkreten Abbildung – im Rahmen einer Freilizenz zur Verfügung

---

<sup>1</sup> Vgl. BGH 30.6.1994, I ZR 32/92 – *Museumskatalog*, GRUR 1994, 801, 802; 12.11.1992, I ZR 194/90 – *Katalogbild*, GRUR 1993, 822, 823.

<sup>2</sup> DBGBI 2004 I S 390.

<sup>3</sup> Vgl. *Eichmann* in *Eichmann/von Falckenstein*, *GeschmMG*<sup>4</sup> (2010) § 38 Rz 5, § 40 Rz 5; *Auler* in *Büscher/Dittmer/Schiwy*, *Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht* § 40 *GeschmMG* Rz 1, Art 20 *GGV* Rz. 4; *Ruhl*, *GGV*<sup>2</sup>, Art 20 Rz. 14.

<sup>4</sup> BGH 30.6.1994, I ZR 32/92 – *Museumskatalog*, BGHZ 126, 313, 320 = *NJW* 1994, 2891; *Schricker/Spindler* in *Schricker/Loewenheim*, *Urheberrecht*<sup>4</sup>, § 51 *UrhG* Rz. 45 mwN.

<sup>5</sup> BGH 7.4.2011, I ZR 56/09 – *ICE-Züge*, Rz 48.

<sup>6</sup> BGH 7.4.2011, I ZR 56/09 – *ICE-Züge*, Rz 49.

<sup>7</sup> BGH 29.4.2010, I ZR 69/08 – *Bildersuche/Google thumbnails*, *jusIT* 2010/42, 97 (krit *Staudegger*) = *RdW* 2010/269, 257.

<sup>8</sup> LG Hamburg 16.6.2010, 325 O 448/09 – *123people*, *AfP* 2010/6 = *openJur* 2010, 629.

<sup>9</sup> Vgl. Pkt. 2 der AGB Mediathek DB, abrufbar unter <http://www.deutschebahn.com> (29.9.2011).

<sup>10</sup> Pkt. 6. der AGB Mediathek der DB.

gestellt hat, sondern dass diese Bilder – im Unterschied zu den Bildern mit der Angabe „nicht für Werbung“<sup>11</sup> – von den registrierten Kunden nach dem entgeltlichen Erwerb der Nutzungsrechte genutzt werden dürfen, ohne dass diese Nutzung auf einen bestimmten Verwendungszweck beschränkt ist.<sup>12</sup>

**Ausblick:** Dankenswerterweise halten die deutschen Höchstrichter *obiter dicta* fest, dass mit dem vorliegenden Urteil die Diskussion in der deutschen Lehre,<sup>13</sup> ob die eine **analoge Anwendung der markenrechtlichen Schranken im Musterrecht** in Betracht kommt?

Der BGH hält die analoge Heranziehung der für den Zubehör- und Ersatzteilhandel geschaffenen Ausnahme des § 23 Nr 3 dMarkenG<sup>14</sup> offenbar nicht für völlig ausgeschlossen, macht aber ganz deutlich, dass im konkreten Fall die Voraussetzung der „Notwendigkeit der Benutzung“<sup>15</sup> nicht gegeben ist: Die Abbildung des ICE 3 im Ausstellerkatalog sei nicht in diesem Sinne notwendig gewesen, um auf die Bestimmung der Dienstleistungen der Klägerin hinzuweisen. Die Klägerin hätte ihre Forschungen im Bereich des Schienenverkehrs auch anders darstellen können. Schließlich wäre auch die Schranken-Schranke der Unlauterkeit<sup>16</sup> vorgelegen, da der irreführende – gegen den redlichen Geschäftsverkehr verstoßende – Eindruck erweckt worden ist, das Fraunhofer Institut wäre an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen.

#### IV. Rechtsvergleichender Exkurs

Im **rechtsvergleichenden Blick** stellt sich durchaus die Frage, ob die österreichische Regelung europarechtskonform ist, und ob gegebenenfalls Anpassungsbedarf iS der BGH-Rsp besteht?

#### A. Europarechtliche Grundlagen

§ 4a Abs 1 Z 3 MuSchG stellt eine wörtliche Textübernahme aus Art 13 Abs 1 lit c Muster-RL<sup>17</sup> dar. Damit kommt es für die Auslegung der Bestimmung entscheidend auf die Europarechtskonformität an.<sup>18</sup>

Schranken des Musterschutzes finden sich auf europäischer Ebene v.a. in Art 13 Muster-RL, in den Art 20 bis 23 GVV, aber auch an anderen Stellen der genannten Rechtsakte. Die einzelnen Beschränkungen sind durchaus unterschiedlich und begrenzen den europäischen Musterschutz an verschiedenen Stellen wie z.B. der Entstehung, Reichweite oder an seiner Durchsetzung. Gemeinsam ist ihnen, dass das Ergebnis einer Abwägung zwischen den Schutzinteressen des Inhabers und den widerstreitenden Interessen der Allgemeinheit oder von bestimmten Gruppen abbilden. Echte Beschränkungen, wenngleich nicht in dem Sinn von Schutzrechtsschranken stellen auch die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen über

---

<sup>11</sup> Vgl. AGB Mediathek der DB.

<sup>12</sup> Vgl. BGH 7.4.2011, I ZR 56/09 – *ICE-Züge*, Rz 60.

<sup>13</sup> Befürwortend *Schulze*, Werke und Muster an öffentlichen Plätzen – Gelten urheberrechtliche Schranken auch im Geschmacksmusterrecht? in FS Ullmann (2006), 93 ff; **dagegen** *Eichmann* in *Eichmann/von Falckenstein*, GeschmMG<sup>4</sup> § 38 Rz 32.

<sup>14</sup> Entspricht § 10 Abs 3 Z 3 öMSchG.

<sup>15</sup> Dazu EuGH 17.3.2005, C-228/03 – *Gillette*, ecolex 2005, 495 = RdW 2005/242a, 197 = RdW 2005/315, 295 = ÖBl-LS 2005/250, 211 = MR-Int 2005, 35 = ZER 2006/98, 63 = ÖBl 2006/20, 87 (*Gamerith*); dazu *Koppensteiner*, Markenverletzung und Merkmalsangabe? ecolex 2007, 873.

<sup>16</sup> § 23 dMarkenG „... gegen die guten Sitten“; § 10 Abs 3 öMSchG: „...den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel ...“.

<sup>17</sup> Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen ABI L 289 vom 28.10.1998, 28, zitiert nach der Textausgabe in *Schuhmacher*, Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht (2010), 133 ff.

<sup>18</sup> Statt vieler *Knittel*, Die Neuordnung des Designschutzes in Österreich in *Kucsko* (Hg), Innovation und Rechtsschutz (2004), 107, 117.

Schutzgegenstand, Schutzvoraussetzungen, Schutzzumfang und Schutzdauer dar, da deren Grenzen auf einer abstrakten Abwägung zwischen Inhaber- und Allgemeininteressen beruhen. Als besondere Schutzschranke ist allerdings die Erschöpfungsregelung der Art 15 Muster-RL bzw. Art 21 GGV zu nennen. Die gesetzlichen Einschränkungen des europäischen Musterschutzes lassen sich nach hL<sup>19</sup> folgendermaßen einteilen:

- **Erzeugnisbezogene Schutzausnahmen:** sie verhindern die Schutzentstehung bzw. beschränken den Schutzzumfang aus Gründen, die sich primär aus dem Erzeugnis ergeben, wofür der Designschutz beansprucht wird. Dazu gehören z.B. die Regelungen über technisch bedingte Erscheinungsmerkmale nach Art 8 Abs 1 GGV, die „*must fit*“-Klausel des Art 8 Abs 2 GGV oder die „*must match*“-Klausel des Art 110 Abs 1 GGV für Ersatzteile oder die nicht sichtbaren Bauelemente komplexer Erzeugnisse nach Art 4 Abs 2 GGV bzw. Art 3 Abs 3 Muster-RL.
- **Benutzungsbezogene Schutzausnahmen:** sie verhindern nicht die Schutzentstehung, sondern schränken die Reichweite des Schutzes für bestimmte Nutzungshandlungen ein. Dazu zählen die eigentlichen Schutzschränken nach den Art 20 bzw. Art 13 Muster-RL und Art 23 GGV sowie die „*freeze plus*“-Lösung des Art 14 Muster-RL.
- **Personenbezogene Schutzausnahmen:** die Schutzschranke Hierzu zählen die Bestandsschutzregelungen gegenüber bösgläubigen Mitschöpfern nach Art 15 Abs 3 GGV, die Weiterverwertungslizenz nach Art 16 Abs 2 GGV, das Vorbenutzungsrecht nach Art 22 GGV oder das Zwischenbenutzungsrecht nach Art 67 Abs 6 GGV.
- **Beschränkung der prozessualen Durchsetzung:** Art 89 GGV sieht aus „guten Gründen“ prozessuale Beschränkungen der Rechtsdurchsetzung vor, die rechtlich fundierten Gründen in dem jeweils anwendbaren nationalen Recht entsprechen müssen, wie z.B. das Verhältnismäßigkeitsprinzip bei Beseitigungsanordnungen oder ergänzend anwendbare Verjährungs- bzw. Verfristungsbestimmungen aus dem materiellen oder Prozessrecht des Mitgliedstaates.

Innerhalb dieses europäischen Systems der Musterschutzbeschränkungen ist die nationale Regelung des § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG als benutzungsbezogene Schutzausnahme zu qualifizieren.

## B.Österreichische Rechtslage

### 1. Regel-Ausnahme-Prinzip

§ 4 MuSchG gewährt dem Musterinhaber das Recht zur uneingeschränkten Nutzung des Musters und berechtigt ihn, jeden Dritten von der Verwendung mustergemäßer Erzeugnisse auszuschließen.<sup>20</sup> Im Grundsatz besteht also neben dem ausschließlichen Gebrauchsrecht auch ein gegen jedermann wirksames Verbotsrecht, wie es die Immaterialgüterrechte generell charakterisiert.<sup>21</sup>

Ein gesetzlicher Ausnahmekatalog, wie ihn § 40 Z 1 bis 5 dGSchmMG enthält, ist dem österreichischen Musterschutzrecht erst seit der MuSchG-Nov 2003<sup>22</sup> in sehr ähnlicher Form bekannt. **§ 4a Abs 1 Z 3 MuSchG** bestimmt denn auch, dass die Rechte aus einem registrierten Muster nicht geltend gemacht werden können „für die Wiedergabe zum Zweck der Zitierung oder zum Zweck der Lehre, vorausgesetzt, solche Handlungen sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale

<sup>19</sup> Ruhl, GGV<sup>2</sup> Vor Art 20 bis 23 Rz 2 ff.

<sup>20</sup> Vgl. Loibl/Pruckner, § 4 Rz 2.

<sup>21</sup> Schönherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriß Allgemeiner Teil (1982) Rz 309.1.

<sup>22</sup> BGBl I 81/2003; nach den EB RV 65 BlgNR 22. GP sollen sich die nunmehr ausgenommen Handlungen „im Wesentlichen mit jenen [decken], die die schon bisher nicht dem Kriterium 'betriebsmäßig' [in § 4 MuSchG] entsprochen haben.“ Diese Auffassung greift allerdings mE zu kurz.

*Verwertung des Musters nicht über Gebühr und die Quelle wird angegeben*“. Dadurch wird ein gesetzlicher Ausgleich zum Ausschließlichkeitsrecht geschaffen, wonach der Musterinhaber dritten Personen die ihm vorbehaltenen Handlungen während der Dauer seines Musterrechts untersagen kann, wenn diese Handlungen in einer der in § 4 MuSchG beschriebenen betriebsmäßigen Nutzungen – Herstellen, in Verkehr bringen, Feilhalten<sup>23</sup> oder Gebrauchen – bestehen. Die Schrankenbestimmung des § 4a MuSchG verhindert eine Rechtsdurchsetzung nach § 34 MuSchG in den dort angeführten Fällen.

§ 4a MuSchG ist als Ausnahmenvorschrift zwar grundsätzlich eng auszulegen sein.<sup>24</sup> Allerdings bedeutet dies keineswegs, dass kollidierenden Interessen zum Verbotungsrecht des Musterinhabers stets unbeachtet bleiben. Analogien zu den Schrankenregelungen dürfen im begründeten Ausnahmefall in Betracht kommen.<sup>25</sup> Ein allgemeines Analogieverbot der Schrankenregelungen lässt sich schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht rechtfertigen,<sup>26</sup> da der Gleichheitsgrundsatz einen Analogieschluss bei hinreichend ähnlichen Interessenlagen gebieten kann.<sup>27</sup> Aus Sicht des Gemeinschaftsrechts gilt nichts grundsätzlich anderes, mag auch die europarechtliche Methodik aufgrund anderer Maßstäbe an die Vergleichbarkeit der Interessenlagen vorsichtiger mit der Bildung von Analogien sein.<sup>28</sup>

Im **Urheber- und Markenrecht** sind freie Werknutzungen bzw. Schutzschranken bekannt, zu denen das MuSchG zumindest unmittelbar kein Äquivalent kennt, wie z.B. für die Benutzung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung der Waren nach § 10 Abs 3 Z 2 MSchG oder die beiläufige Einbeziehung eines Werkes in anderes Material.<sup>29</sup> Aufgrund der Parallelität der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts stellt sich in dem Fall einer z.B. nach dem Markenrecht bestehenden Schutzschranke die Frage, ob auch ein parallel bestehendes Musterschutzrecht nicht durchgesetzt werden könne? Die Schutzschranke des parallelen Schutzrechts lässt sich mE dabei als Begründung für eine einschränkende Auslegung des Benutzungsbegriffs in § 4 MSchG oder eine erweiternde Auslegung der Erschöpfung nach §5a MuSchG argumentieren. Dagegen spricht der Gesetzeswortlaut, da der österreichische Musterschutz eben nicht sämtliche der in §§ 41 ff UrhG geregelten freien Nutzungshandlungen kennt und auch nicht mit den Schutzschranken des § 10 Abs 3 MSchG deckungsgleich ist. Eine vermittelnde Lösung kann daher mE nur auf einer europarechtlichen Grundlage der auch im Musterrecht anzuerkennenden weiteren Schutzschranken liegen, die entweder aus der Muster-RL, der GGV oder der Europäischen Grundrechtscharta (GRC)<sup>30</sup> bzw. insbesondere Art 10 EMRK entspringen.<sup>31</sup>

## 2. Schrankenbestimmung des § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG

---

<sup>23</sup> Instruktiv iS des § 22 PatG dazu OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t – *Nebivolol I*, wbl 2010/60, 156 = ecolex 2010/57, 173 (*Schönherr/Adocker*) = ÖBI-LS 2010/51/52/53/54/55/56, 61 = ÖBI 2010/28, 134; siehe auch *Beetz*, Die Beschränkung von Patenten und deren erster Anschein, ÖBI 2010, 110, 111.

<sup>24</sup> Vgl. OGH 9.9.1997, 4 Ob 203/97z – *Semmering-Tunnel/Tagesereignis*, MR 1997, 320 (*Walter*) = ecolex 1998, 45 zur freien Werknutzung an urheberrechtlich geschützten Werken.

<sup>25</sup> Vgl. OGH 3.10.2000, 4 Ob 224/00w – *Schüssels Dornenkrone*, MR 2000, 373 (*Walter*) = RdW 2001/85, 85 = EvBl 2001/30 = ÖJZ-LSK 2001/32/33 = JUS Z/3100 = ÖBI 2001, 181 = ARD 5241/31/2001 = SZ 73/149.

<sup>26</sup> Statt vieler *Thiele* in *Kucsko* (Hg), urheber.recht, 674 mwN.

<sup>27</sup> St Rsp VfGH 21.6.1956, B 73/56, VfSlg 3.016.

<sup>28</sup> Vgl. EuGH 27.1.2011, C-168/09 – *Lampenmodell Arco*, Rz 53, EuZW 2011, 193; dazu *Dreher*, Kumulativer Schutz von Mustern und Modellen nach Geschmacksmuster- und Urheberrecht in der Europäischen Union; ELR 2011, 91.

<sup>29</sup> Vgl. OGH 23.2.2010, 4 Ob 208/09f – *Mozart Symphonie No 41*, wbl 2010/124, 316 = jusIT 2010/41, 96 (*Handig*) = ecolex 2010/215, 584 (*Horak*) = RdW 2010/379, 346 = ÖBI-LS 2010/122/123, 183 = ÖBI-LS 2010/124, 184 (*Büchele*) = EvBl-LS 2010/101, 613 = MR 2010, 206 (*Walter*).

<sup>30</sup> Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2010/C 83/02, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:DE:PDF> (29.09.2011).

<sup>31</sup> Zur Grundsatzfrage siehe *Steiner*, Der Maßstab für den Menschenrechtsschutz im großen Europa, FS Klecatsky (2010), 745 mwN.

## 2.1. Nutzungshandlung

§ 4a Abs 1 Z 3 MuSchG gestattet als **Nutzungshandlung** lediglich die „Wiedergabe“ (des Musters bzw. eines dem Muster ähnlichen Erzeugnisses). Der Begriff der Wiedergabe findet sich nicht in § 4 MuSchG. Da aber jede Ausnahmeregelung ihre bestimmungsgemäße Anlage in der Grundsatznorm hat, ist mE § 4 MuSchG um die Benutzungshandlung der „Wiedergabe mustergemäßer Erzeugnisse“ zu ergänzen. Diese Nutzungsform kann zwanglos dem Feilhalten bzw. dem Gebrauchen unterstellt werden. Aus dem Anmeldeerfordernis des § 12 Abs 2 MuSchG<sup>32</sup> ergibt sich, dass unter „Wiedergabe“ die zweidimensionale Abbildung eines drei- oder zweidimensionalen Erzeugnisses ebenso zu verstehen ist wie die (maßstabgetreue) Nachbildung des Originals. Die Beschränkung des § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG erfasst also z.B. jede Art der Erzeugnisabbildung, insbesondere die Darstellung in Bildbänden, Katalogen, sei es durch Fotografien oder Zeichnungen. Gleichfalls zählt dazu die unkörperliche Wiedergabe auf Bildschirmen oder im Internet und seinen Diensten. Nicht gestattet ist die (betriebsmäßige) Herstellung oder das Inverkehrbringen des abgebildeten Mustererzeugnisses.

Unterbleibt eine Quellenangabe, können die Rechte aus dem Muster uneingeschränkt gegen den Wiedergebenden uneingeschränkt geltend gemacht werden, da eine dem § 57 Abs 4 UrhG entsprechende Regelung dem richtlinienkonform auszulegenden MuSchG fremd ist.

## 2.2. Nutzungszwecke

Darüber hinaus erfordert die Schrankenbestimmung einen ganz bestimmten **Nutzungszweck** der Designobjekte, nämlich den zur „Zitierung“ oder zur „Lehre“.

### 2.2.1. Zitat

„Zitieren“ bedeutet nach allgemeinem Sprachgebrauch, eine Stelle aus einem Werk unter Berufung auf die Quelle möglichst originalgetreu wiederzugeben.<sup>33</sup> Entscheidende Bedeutung erlangt demnach die Belegfunktion, der die Wiedergabe des Mustererzeugnisses dienen muss. Anders als im Urheberrecht unterscheidet das Musterrecht nicht zwischen einem Kleinzitat und einem wissenschaftlichen Großzitat, sodass derartige Abgrenzungen<sup>34</sup> keine Rolle spielen. Nach den einzelnen Sprachfassungen des Art 13 Abs 1 lit c Geschmacksmuster-RL genügt eine Veranschaulichung iS einer Bebilderung,<sup>35</sup> die der Erläuterung dient. Die Zitierung ganzer Muster ist im Interesse der geistigen Auseinandersetzung demnach zulässig, wenn sie durch den Belegzweck geboten ist und der wirtschaftliche Wert des zitierten Mustererzeugnisses nicht in einer ins Gewicht fallenden Weise ausgehöhlt wird. Entgegen der urheberrechtlichen Praxis<sup>36</sup> ist es für die Zitierung von Mustern auch nicht erforderlich, dass das aufnehmende Werk ein wissenschaftliches ist.

### 2.2.2. Lehre

---

<sup>32</sup> „...das Musterexemplar möglichst deutlich wiederzugeben, ...“

<sup>33</sup> Vgl. *Duden*, Deutsches Universalwörterbuch (1983), 1478 rSp

<sup>34</sup> Instruktiv OGH 11.8.2005, 4 Ob 146/05g – *Smiths Freunde gegen Norweger*, ÖJZ-LSK 2006/8 = RdW 2006/21, 23 = RZ 2006, 68 = ecolex 2006/245, 587 (*Schumacher*) = MR 2006, 88 (*Walter*).

<sup>35</sup> Vgl. *Eichmann* in *Eichmann/von Falckenstein*, *GeschmMG*<sup>4</sup> § 40 Rz 5 mwN.

<sup>36</sup> Vgl. OGH 31.1.1995, 4 Ob 1/95 – *Friedrich Heer II*, EvBl 1995/102 = ecolex 1995, 498 = MR 1995, 179 (*Walter*) = SZ 68/26 = ÖBl 1996, 99 = ARD 4686/20/95.

Nach dem allgemeinen Sprachverständnis<sup>37</sup> umfasst die „Lehre“ zunächst das in einem System von wissenschaftlichen Lehrsätzen zusammenhängend Gelehrtes. „Lehren“ bedeutet dabei ein bestimmtes Fach unterrichten oder jemanden in einer Tätigkeit unterweisen, d.h. allgemein Personen etwas beibringen. Das Ausschließlichkeitsrecht des Musterinhabers soll diese dem Allgemeininteresse zugutekommende Tätigkeit nicht beeinträchtigen. Anders als im Urheberrecht<sup>38</sup> schränkt § 4 Abs 1 Z 3 MuSchG die Lehrzwecke nicht auf den Bereich der Schule oder Universität ein. In Betracht kommt daher Unterricht aller Art innerhalb und außerhalb von Bildungseinrichtungen, wie z.B. die Ausbildung in Industriebetrieben, Belehrungen in Museen oder Ausstellungen udgl, sofern dadurch eine erläuternde Befassung mit dem wiedergegebenen Muster erfolgt.

### 2.3. Quellenangabe

Als weitere positive Voraussetzung verlangt § 4a Abs Z 3 MuSchG schließlich, dass „*die Quelle angegeben wird*“. Damit ist primär die Nennung des Schutzrechtsinhabers gemeint, da es um eine Schranke der Ausschließlichkeitsrechte, die dem Musterinhaber zustehen. Die bloße Nennung des Entwerfers vermag aber mE ebenso die Offenlegung der Herkunft zu bewirken. Der Zweck der Quellenangabe besteht nämlich darin, dem Dritten Informationen über die gestalterische oder betriebliche Herkunft des Erzeugnisses zu verschaffen. Dabei ist es ausreichend, entweder dem Verkaufsinteresse des Schutzrechtsinhabers oder dem Designerpersönlichkeitsrecht des Entwerfers zu entsprechen. Die Angabe beider schadet freilich keineswegs. Die Wahl bleibt dem Handelnden überlassen und hängt eng mit dem Zweck zusammen. So genügt z.B. in einer Vorlesung über zeitgenössisches Industriedesign die Nennung des Entwerfers *Gillis Lundgren*<sup>39</sup> ohne dass zugleich auf den Möbelhersteller IKEA hingewiesen werden muss.

Die Informationen müssen zumindest dazu geeignet sein, den Inhaber bzw. Designer zu identifizieren; eine Orts- oder Adressangabe sind ebenso wenig wie eine Jahresangabe erforderlich, sehr wohl aber der konkrete Name bzw. Firmen(bestandteil); Bestimmbarkeit genügt.

### 2.4. Schranken-Schranken

#### 2.4.1. Lauterkeitsvorbehalt

Nach Erfüllen der oben genannten<sup>40</sup> Voraussetzungen bleibt stets zu prüfen, ob die Verwendung „*den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs*“ entspricht. Als Unlauterkeitskriterien kommen vor allem die Rufausbeutung, Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung oder die Verwässerung in Betracht.

Unlauter kann vor allem eine über die Wiedergabe des mustergemäßen Erzeugnisses hinausgehende zusätzliche Annäherung durch Übernahme besonderer Gestaltungselemente außerhalb des jeweils privilegierten Nutzungszwecks sein. Die blickfangmäßige Ausgestaltung als solche ist noch nicht unlauter, weil sie vielfach auch bei Zitaten oder Darstellungen zu Lehrzwecken den lauterer Gepflogenheiten entspricht. Darstellungen lediglich zum Schmuck oder zur Verzierung sind aber ebenso wenig freigestellt wie ein Inverkehrbringen oder vermehrtes Herstellen. Für die vorzunehmende Interessenabwägung kommt dem Nutzungszweck wiederum abgrenzende Bedeutung zu. Unzulässig ist etwa, wenn der Handelnde z.B. den Ruf des Musterinhabers oder des Designers und den mit ihnen

---

<sup>37</sup> *Duden*, Deutsches Universalwörterbuch (1983), 775 mSp.

<sup>38</sup> Vgl §§ 42 Abs 3, 54 Z 3, 56c UrhG; Art 5 Abs 3 lit a 6 RL 2001/29/EG, ABIL 167, 10.

<sup>39</sup> Designer des bekannten „BILLY“ Regals.

<sup>40</sup> Punkte 2.1. bis 2.3.

verbundenen Unternehmen ausnützt, um die Aufmerksamkeit auf eigene Mustererzeugnisse zu lenken.

Nach der vergleichbaren Rsp<sup>41</sup> zu Art 6 Marken-RL ist unter den „*anständigen Gepflogenheiten*“ die Pflicht zu verstehen, den berechtigten Interessen des Schutzrechtsinhabers nicht in unlauterer Weise zuwider zu handeln. Dieser Pflicht werde unter anderem dann nicht entsprochen, wenn die Wiedergabe des Musters in einer Weise genutzt wird, die glauben machen kann, dass eine Geschäftsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Musterinhaber besteht, die Benutzung der Abbildung den Wert des Musters dadurch beeinträchtigt, dass sie ihre Herkunft oder Wertschätzung in unlauterer Weise ausnützt, oder der Dritte selbst die Ware als Imitation oder Nachahmung der mit dem Muster versehenen Erzeugnisses darstellt.

Der Werbende nutzt daher den Ruf von Mustererzeugnissen seines Mitbewerbers nicht in unlauterer Weise aus, wenn ein Hinweis auf diese Erzeugnisse Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf dem in Rede stehenden Markt ist.<sup>42</sup> Daraus folgt, dass der in Frage stehende Rechtfertigungstatbestand des § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG als Ausnahmebestimmung eng auszulegen ist.

#### **2.4.2. Keine übermäßige Beeinträchtigung der Musterverwertung**

Die zweite (negative) Voraussetzung für die Zulässigkeit der in § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG vorgesehenen Beschränkung ist, dass diese „*die normale Verwertung des Musters nicht über Gebühr beeinträchtigt*“. Diese Einschränkung der freien Wiedergabe zu Zitier- oder Lehrzwecken erinnert an die zweite Stufe des sog. „Drei-Stufen-Tests“, wie er in Art 9 Abs 2 RBÜ<sup>43</sup> sowie in Art 13 TRIPS und insbesondere für Geschmacksmuster in Art 26 Abs 2 TRIPS seinen Niederschlag gefunden hat.

Das Wort „*normal*“ umfasst nicht nur die gegenwärtig ausgeübten Verwertungsmöglichkeiten, sondern auch solche, die durch künftige Entwicklungen in naher Zukunft erwartet werden können.<sup>44</sup> Dieses normative Element<sup>45</sup> einer Schranken-Schranke ist aufgrund einer im Einzelfall durchzuführenden Interessenabwägung zu bestimmen. Darin fließen sowohl wirtschaftliche, als auch nicht wirtschaftliche Interessen ein. Dem Interesse des Musterinhabers ist vom Handelnden ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der konkreten Nutzungshandlung entgegenzuhalten. Einem Teil der Lehre<sup>46</sup> ist beizupflichten, die Regelung des Art 13 Abs 1 lit c Geschmacksmuster-RL und damit § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG nicht insgesamt an den Voraussetzungen des Art 26 Abs 2 TRIPS zu messen, da bereits über das Tatbestandselement des Nutzungszwecks „Handlungen zu gewerblichen Zwecken“ iS des Art 26 Abs 2 TRIPS ausgeschlossen werden können.

Durch eine Interessenabwägung ist die normale Auswertung des als Vorbild dienenden Musters der zumutbaren Hinnahme durch den Schutzrechtsinhaber gegenüber zustellen, wobei auch hier dem Nutzungszweck eine entscheidende (objektive) Abgrenzungsfunktion zu kommt. Zunächst ist in jedem Einzelfall festzustellen, worin die normale Auswertung des Musters besteht. Danach ist zu untersuchen, ob durch die zweckgebundene Wiedergabe

---

<sup>41</sup> EuGH 17.3.2005, C-228/03 – *Rasierklingen*, ecolex 2005, 495 = RdW 2005/242a, 197 = RdW 2005/315, 295 = ÖBI-LS 2005/250, 211 = MR-Int 2005, 35 = ZER 2006/98, 63 = ÖBI 2006/20, 87 (*Gamerith*); dazu aus markenrechtlicher Sicht *Koppensteiner*, Markenverletzung und Merkmalsangabe? ecolex 2007, 873.

<sup>42</sup> Vgl. EuGH 25.10.2001, C-112/99 – *OEM-Nummern/Toshiba Europe*, Rz 54, wbl 2001/328, 570 = ÖBI-LS 2002/26 = ÖBI 2002/32, 153 = ecolex 2002, 475 = ZER 2002/253, 57, zum Fall der vergleichenden Werbung mit einer Marke.

<sup>43</sup> Vgl. OGH 31.1.1995, 4 Ob 143/94 – *ludus tonalis*, EvBl 1995/95 = ecolex 1995, 422 (*Dillenz*) = MR 1995, 106 (*Walter*) = RdW 1995, 343 = ÖBI 1995, 184 = SZ 68/25; dazu *Dittrich*, „Ludus tonalis“, ecolex 1996, 549.

<sup>44</sup> Zu dieser „dynamischen Betrachtungsweise“ statt vieler *Gamerith* in *Kucsko* (Hg), urheber.recht (2008), 27.

<sup>45</sup> Vgl. *Dittrich*, Der Dreistufentest in Beiträge zum Urheberrecht VIII, Bd 33 der ÖSGRUM (2005), 63, 101.

<sup>46</sup> *Guhl*, GGV<sup>2</sup>, Vor Art 20-23 Rz 10 mwN.

gerade diese Auswertung in unzumutbarer Weise behindert, zumindest aber stark zurückgedrängt und damit schwer beeinträchtigt würde.

Die umfassende Wiedergabe von Mustern eines Schutzrechtsinhabers oder Designers ist daher idR nicht durch den gesetzlichen Erlaubnistatbestand gerechtfertigt. Die Abbildung von Mustern mehrerer Designer kann jedoch anders zu beurteilen sein. Ein ungebührliche Beeinträchtigung der Musterverwertung kann insbesondere dann in Betracht gezogen werden, wenn die Wiedergabe als solches bereits das Erwerbsinteresse des Kaufpublikums befriedigt, maW wenn die Nachbildung des Originals als Ersatz für den Kauf des Mustererzeugnisses dient.

## **V. Zusammenfassung**

Nach Ansicht des BGH ist die rein werbliche Nutzung eines gesetzlich geschützten Designs nicht durch das Zitatrecht nach § 40 Nr 3 dGeschMG gedeckt. Die dahinter steckenden Grundsatzüberlegungen sind durchaus auch für den österreichischen Musterschutz nach § 4a Abs 1 Z 3 MuSchG zu beachten und decken sich mit den europäischen Vorgaben für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Art 20 Abs 1 lit c GGV und der insoweit zwingenden Bestimmung des Art 13 Abs 1 lit c Geschmacksmuster-RL. Entscheidende Bedeutung kommt dem dahinter stehenden Ziel zu, die geistige Auseinandersetzung mit fremden Gedanken bzw. schöpferischen Leistungen zu erleichtern. Einmal mehr gilt: der Zug des Gemeinschaftsrechts ist auch im Designrecht längst auf Schiene – Einsteigen, Türen schließen automatisch!