

Dokument	sic! 2009 S. 286
Autor	Peter Schramm
Titel	Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur bei Erstveröffentlichung innerhalb der EU BGH vom 9. Oktober 2008 (I ZR 126/06) in Sachen "Gebäckpresse"
Publikation	sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Herausgeber	Marc Amstutz, Mathis Berger, Ivan Cherpillod, Reto M. Hilty, Michel Jaccar, Eugen Marbach, Jürg Müller, Michael Ritscher, Werner Stieger, Rolf H. Weber
ISSN	1422-2019
Verlag	Schulthess Juristische Medien AG

Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur bei Erstveröffentlichung innerhalb der EU BGH vom 9. Oktober 2008 (I ZR 126/06) in Sachen "Gebäckpresse"

Peter Schramm*

Laut BGH kann ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur bei erstmaliger Offenbarung auf dem Territorium der EU entstehen, Offenbarungshandlungen im Ausland können jedoch einer späteren Musteranmeldung innerhalb der Gemeinschaft als neuheitsschädlich entgegengehalten werden. Dieser gemeinschaftsrechtliche Entscheid zeigt Auswirkungen über die EU-Grenzen hinaus und ist somit auch für den Rechtsanwender in der Schweiz von hoher praktischer Bedeutung.

Selon la Cour de justice fédérale allemande (BGH), un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne peut naître que lorsqu'il est divulgué pour la première fois au public sur le territoire de l'UE. Une première divulgation au public à l'extérieur des frontières de l'UE peut toutefois être retenue comme obstacle à l'exigence de nouveauté du dessin ou modèle. Cette décision de droit communautaire a des effets bien au delà de l'UE et se révèle ainsi être d'une grande importance également pour le praticien en Suisse.

* Dr. iur., Rechtsanwalt (zugelassen in Deutschland; eingetragen in die öffentliche Liste der Anwälte aus Mitgliedsstaaten der EU/EFTA des Kantons Zürich), Zürich/Saarbrücken.

sic! 2009 S. 286

I.	Einleitung
II.	Sachverhalt
III.	Erwägungen des BGH
IV.	Konsequenzen für Designveröffentlichungen in der Schweiz
V.	Bemerkungen

I. Einleitung

Die am 6. März 2002 in Kraft getretene Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) beruht bekanntlich auf einem "zweistufigen Schutzsystem". Neben dem Registerschutz durch das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht die Möglichkeit, über das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ab Erstveröffentlichung des Designs einen Schutz auch ohne Eintragung zu erlangen. Dabei wurde mit dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster kein alternatives Schutzrecht geschaffen. Vielmehr bilden das eingetragene und das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein aufeinander abgestimmtes System auf Grundlage derselben Verordnung, dessen Ziel es ist, den unterschiedlichen Schutzbedürfnissen der designorientierten Industrie gerecht zu werden¹. Der Musterschutz ohne Eintragung soll dabei vor allem den Nachteilen des zeitaufwendigen und kostenintensiven Registerschutzes für kurzlebige Produktgestaltungen entgegenwirken. Aus diesem Grund ist das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster lediglich in der Schutzdauer und der Ausgestaltung des Schutzes gegenüber dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingeschränkt, ansonsten gelten dieselben Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit. Sowohl der Musterschutz mit als auch der Musterschutz ohne Eintragung unterliegen gemäss Art. 5 und 6 GGV den Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart.

Ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist für eine Frist von drei Jahren geschützt und entsteht nach der Bestimmung des Art. 11 GGV mit dem Tag, "an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde". Nach Art. 11 Abs. 2 GGV gilt "ein Muster als der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zugänglich gemacht, wenn es in solcher Weise bekanntgemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte". Der Wortlaut des Art. 11 GGV schliesst also nicht ausdrücklich aus, dass auch eine Veröffentlichung ausserhalb der Gemeinschaft für die Entstehung des Schutzes ausreichend sein kann, sofern dies den Fachkreisen innerhalb der Gemeinschaft bekannt sein konnte. Dementsprechend war die Frage, ob die Erstveröffentlichung

sic! 2009 S. 286, 287

innerhalb der Gemeinschaft erfolgen müsse oder ob es genüge, wenn das Muster in einem Drittstaat offenbart wurde, nach Inkrafttreten der GGV lange Zeit umstritten². Der BGH hat in seinem Entscheid "Gebäckpresse"³ nun ausdrücklich klargestellt, dass der Nichtregisterschutz nur bei einer Erstveröffentlichung innerhalb der EU entstehen kann. Es handelt sich hierbei somit um einen gemeinschaftsrechtlichen Entscheid, der über die EU-Grenzen hinaus Auswirkungen zeigt und somit auch und vor allem für den Rechtsanwender in der Schweiz von hoher praktischer Bedeutung ist.

II. Sachverhalt

¹ V. Saez, The Unregistered Community Design, EIPR 2002, 585; D. Schennen, Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster - Neuland für Alicante, in: Festschrift für G. Eisenführ, Köln 2003, 99, 107.

² So z.B. gegen die Beschränkung auf das Gebiet der EU: G. Rother, Die prozessuale Durchsetzung des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, in: Festschrift für G. Eisenführ, Köln 2003, 85, 91; P. Maier/M. Schlötelburg, Leitfaden Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2003, 19.

³ GRUR 2009, 79.

Die Klägerin ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das Haushaltsgeräte herstellt und diese an Vertriebsunternehmen in Europa liefert. Zu ihrem Produktprogramm gehört eine elektrische Gebäckpresse, deren Form die Klägerin beim chinesischen Patentamt am 24. Juli 2001 als Geschmacksmuster angemeldet hatte. Das Geschmacksmuster wurde am 8. Mai 2002 in China veröffentlicht.

Die Beklagte ist ein Unternehmen, das in seinen Filialen neben Kaffee eine Vielzahl unterschiedlicher Waren, darunter auch Haushaltsgeräte, vertreibt. Sie trat Mitte des Jahres 2003 an die Klägerin heran und verhandelte mit ihr über den Erwerb einer grösseren Zahl von Gebäckpressen. Die Verhandlungen der Parteien führten jedoch zu keinem Vertragsschluss. Anfang November 2003 bot die Beklagte in ihren Filialen die im Klageantrag wiedergegebene elektrische Gebäckpresse an, die Ähnlichkeit mit der Gebäckpresse der Klägerin aufwies, jedoch von einem anderen Unternehmen bezogen wurde.

Die Klägerin ist der Ansicht, sie könne für die von ihr hergestellte Gebäckpresse Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster beanspruchen. Das Geschmacksmuster sei spätestens durch Lieferungen an ein britisches Unternehmen in der Zeit von Juni bis Oktober 2002 erstmals innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zugänglich gemacht worden. Daneben beruft sie sich auf UWG, da die Beklagte mit dem Vertrieb der fast identischen Nachahmung wettbewerbswidrig gehandelt habe. Die entsprechende Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz hat die Vorinstanz, das OLG Hamburg⁴, abgewiesen.

III. Erwägungen des BGH

Der BGH folgt in seinem Entscheid der Vorinstanz und lehnt einen auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützten Unterlassungsanspruch ab⁵.

Das Geschmacksmuster der Klägerin sei zwar im Zeitpunkt seiner erstmaligen Veröffentlichung durch das chinesische Patentamt am 8. Mai 2002 neu und eigenartig gewesen, jedoch könne eine derartige Offenbarungshandlung ausserhalb der Gemeinschaft den Schutz durch ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht begründen.

Eine Veröffentlichung ausserhalb des Territoriums der Europäischen Gemeinschaft genüge, auch wenn sie den Fachkreisen innerhalb der Gemeinschaft bekannt sein konnte, den Anforderungen des Art. 11 GGV nicht. Zwar könne der Wortlaut des Art. 11 GGV auch dahingehend ausgelegt werden, dass eine erstmalige Offenbarung ausserhalb der EU ausreichend sein könne. Der EU-Gesetzgeber habe jedoch nachträglich mit Wirkung ab 1. Mai 2004 die Vorschrift des Art. 110a Abs. 5 S. 2 GGV eingefügt⁶, aus der sich nunmehr eindeutig ergebe, dass der Schutz für ein nicht eingetragenes Muster nur dann entstehen könne, wenn das Design erstmalig innerhalb der EU veröffentlicht wurde⁷. Literaturmeinungen, die trotz Einführung dieser Vorschrift weiterhin eine Veröffentlichung auch ausserhalb der Gemeinschaft für ausreichend erachten, hat der BGH eine ausdrückliche Absage erteilt. Die enge Auslegung des Art. 11 GGV entspreche zudem einem Gleichklang mit dem eingetragenen Gemeinschaftsmuster, das eine Registrierung innerhalb der Gemeinschaft erfordere. Auch bestehe keine Schutzlücke im Hinblick auf eine beim nicht eingetragenen Geschmacksmuster fehlende Neuheitsschonfrist, da es dem Benutzer ausserhalb des Territoriums der EU unbenommen bleibe, innerhalb der Neuheitsschonfrist von einem Jahr das Design als Gemeinschaftsmuster registrieren zu lassen.

⁴ Urteil des OLG Hamburg v. 7. Juni 2006, 5 U 96/05, GRUR-RR 2007, 267, "Gebäckpresse".

⁵ Er hielt es jedoch für nicht von vorneherein ausgeschlossen, dass dem chinesischen Hersteller Ansprüche aus UWG zustünden und verwies die Sache insoweit zurück an die Vorinstanz.

⁶ Art. 110a Abs. 5 S. 2 GGV: Die Absätze 1, 3 und 4 gelten auch für nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Gemäss Artikel 11 geniesst ein Geschmacksmuster, das nicht in der Gemeinschaft öffentlich zugänglich gemacht wurde, keinen Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

⁷ So auch O. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2007, GGV 11 N 15 und GGV 110a N 12; S. Gottschalk, Der Schutz des Designs nach deutschem und europäischem Recht, 2005, 96.

Des Weiteren stellt der BGH klar, dass auch die spätere Veröffentlichung des Musters in Grossbritannien ein Schutzrecht der Klägerin nicht habe entstehen lassen.

Da die Veröffentlichung des Geschmacksmusters in China den EU-Fachkreisen zu diesem Zeitpunkt bereits habe bekannt sein können, sei dieses zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung in der Gemeinschaft nicht mehr neu gewesen.

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. a GGV gilt ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster als neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Tag seiner erstmaligen Veröffentlichung kein identisches Muster zugänglich gemacht worden ist. Art. 7 Abs. 1 GGV regelt, wann ein Geschmacksmuster der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und dies somit eine Neuheitsschädliche Offenbarung darstellen kann. Anders als bei der für die Entstehung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsmusters erforderlichen Offenbarung gemäss Art. 11 GGV komme

sic! 2009 S. 286, 288

es bei der Neuheitsschädlichen Offenbarung im Rahmen des Art. 7 GGV nicht auf den Ort der Erstveröffentlichung an, sodass grundsätzlich auch eine Offenbarungshandlung ausserhalb der Gemeinschaft Neuheitsschädlich sein könne. Zudem könne die erste Veröffentlichung des Designs durch das chinesische Patentamt im Mai 2002 der Neuheit des Klagemusters zum Zeitpunkt seiner erstmaligen Veröffentlichung innerhalb der Gemeinschaft im Herbst 2002 entgegenstehen. Der chinesische Markt sei insbesondere bei Haushaltsgeräten ein wichtiger Markt. Es sei daher davon auszugehen, dass die inländischen Fachkreise diesen in ihre Beobachtungen mit einbeziehen und von der amtlichen Bekanntmachung des registrierten Schutzrechts Kenntnis genommen werden konnte.

IV. Konsequenzen für Designveröffentlichungen in der Schweiz

Laut BGH kann also ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur bei erstmaliger Offenbarung auf dem Territorium der EU entstehen. Offenbarungshandlungen im Ausland sind zudem als Neuheitsschädlich anzusehen, sofern sie den in der EU tätigen Fachkreisen im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnten.

Bei der Beurteilung, ob eine Veröffentlichung den EU-Fachkreisen bekannt sein konnte, legen die europäischen Gerichte einen eher grosszügigen Massstab an⁸. Als Neuheitsschädlich können daher grundsätzlich alle öffentlichkeitswirksamen Designoffenbarungen in Ländern angesehen werden, die zum Kultur- und Wirtschaftskreis der EU gehören, wozu zweifelsohne auch die Schweiz zählt. Demnach kann bei einer Veröffentlichung eines Designs in der Schweiz, z.B. eines neuen Uhrendesigns auf der weltweit bekannten Uhrenmesse "Baselworld", kein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entstehen, eine solche Veröffentlichung wäre jedoch Neuheitsschädlich. Wenn dann innerhalb der Neuheitsschonfrist kein Muster in der Gemeinschaft angemeldet wird, verliert das in der Schweiz erstveröffentlichte Design auf EU-Ebene vollständig den Geschmacksmusterschutz.

Bei Erstveröffentlichungen - auch kurzlebiger - Designs in der Schweiz gilt es daher künftig stets daran zu denken, gleichzeitig oder aber zumindest innerhalb der einjährigen Neuheitsschonfrist eine Musterhinterlegung beim HABM in Alicante oder eine nationale Hinterlegung in den einzelnen EU-Staaten, in denen das Design geschützt werden soll, vorzunehmen.

V. Bemerkungen

Mit der Beschränkung des Entstehungstatbestandes des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf das Territorium der EU geht sicherlich eine Benachteiligung von Designern bzw. designorientierten Unternehmen aus Drittstaaten einher. So wurde beispielsweise in der Vergangenheit von namhaften Vertretern in der Literatur vorgebracht, dass es - um dem Vorwurf eines europäischen

⁸ Vgl. z.B. BGH WRP 2004, 613, "Computergehäuse"; LG Frankfurt, GRUR-RR 2005, 5, "Leuchte".

Territorialitätsdenkens entgegenzuwirken und die Internationalisierung des gewerblichen Rechtsschutzes voranzubringen - als "Zeichen guten Willens" angebracht sei, auch eine erstmalige Veröffentlichung ausserhalb der EU zur Entstehung des nicht eingetragenen Geschmacksmusters ausreichen zu lassen⁹. Zur dogmatischen Untermauerung dieser Ansicht wurde ausgeführt, dass die Überwindung des Territorialitätsprinzips über die Grenzen der EU hinaus auch im Hinblick auf das Urheberrecht, welches ebenfalls Schutz für nicht innerhalb des jeweiligen Geltungsbereichs geschaffene Werke vorsehe, gerechtfertigt sei¹⁰.

Grundsätzlich ist die seitens des BGH nunmehr vertretene Auffassung jedoch durchaus verständlich. Es wäre nur schwer einzusehen, warum Musterinhabern, die weder auf dem europäischen Markt präsent sind noch eine Anmeldung innerhalb der EU getätigt haben, für die Dauer von drei Jahren ein Verbotsrecht zugesprochen werden sollte. Die mit dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster bewusst in Kauf genommene Rechtsunsicherheit für die europäischen Unternehmen würde dadurch in hohem Masse verstärkt werden. Die Gefahr besteht, dass sich diese dann zunehmend unvorhersehbaren Klagen aus Drittländern ausgesetzt sähen. Damit wären die positiven Auswirkungen, die man sich durch die Einführung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters für die in Europa ansässige designorientierte Industrie verspricht, teilweise zunichte gemacht¹¹.

Auch der Vorwurf eines europäischen Territorialitätsdenkens greift nur bedingt. Designs, die erstmalig ausserhalb der Gemeinschaft offenbart und benutzt werden, sodass die europäischen Fachkreise davon Kenntnis nehmen konnten, wird nicht generell der Zugang zum europäischen Markt verwehrt. Aufgrund des in Art. 5 und 7 GGV normierten objektiv-relativen Neuheitsbegriffs stehen diese den in der Gemeinschaft entwickelten Nachfolgedesigns automatisch neuheitsschädlich entgegen. Designs aus Drittstaaten können somit problemlos in die EU eingeführt und vermarktet werden, ohne Gefahr zu laufen, von jüngeren EU-Mustern angegriffen zu werden. Solchen Designs aus Drittstaaten wird auch nicht generell der Schutz im Gemeinschaftsgebiet versagt. Es bleibt immer noch die Möglichkeit,

sic! 2009 S. 286, 289

innerhalb eines Jahres nach der erstmaligen Veröffentlichung des Designs ausserhalb des Gemeinschaftsgebietes einen Schutz für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu erlangen, da auch hier die zwölfmonatige Neuheitsschonfrist unbegrenzt Geltung besitzt.

⁹ So z.B. A. Kur auf der Tagung "Spannungsverhältnis von Gemeinschaftsmarke und Geschmacksmuster" vom 6.-7. November 2003 in Alicante; zusammengefasst von P. Schramm, GRUR Int. 2004, 31, 32.

¹⁰ A. Bulling, Ein neues Schutzrecht entsteht: Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, 2002, 170, 173.

¹¹ P. Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, 2005, 107.