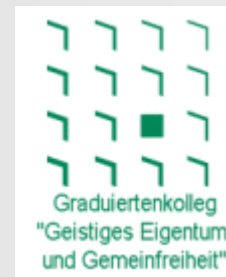




Universität Bayreuth
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und
Europäisches Wirtschaftsrecht, insb. Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht

www.geistiges-eigentum.info



Designschutz im Spannungsverhältnis von Geschmacksmuster-, Marken- und Kennzeichenrecht

Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M.

GRUR-Jahrestagung
Köln, 18. Mai 2007



1. Das Spannungsfeld

Markenrecht
BGH GRUR 2006, 701 –
Porsche 911



Design

**UWG-
Nachahmungs-
schutz**
BGH GRUR
2006, 79 –
Jeans I



Urheberrecht
OLG Hamburg ZUM-
RD 2002, 181 -
Kinderhochstuhl



2. Geschmacksmusterrecht



Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (1876)



- Rechtsangleichung durch Richtlinie (1998)
- Einführung des GemeinschaftsgeschM durch Verordnung (2002)



Geschmacksmustergesetz (2004)



2. Geschmacksmusterrecht

Schutzvoraussetzungen:

- äußere Erscheinungsform eines Produkts
- Neuheit
 - Objektiv-relativer Begriff: Fachkreise innerhalb der EU
 - Neuheitsschonfrist: 1 Jahr
- Eigenart
 - Maßstab: informierter Benutzer
 - Einzelvergleich
 - Problem: Mode als „Wiederkehr des Gleichen“
- keine Ausschlussgründe
 - insb.: durch technische Funktion bedingte Merkmale
- Entstehung durch
 - Eintragung
 - Formlos (nur GGeschM): Muster wird der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft (Art. 110a V 2 GGVO!) zugänglich gemacht.



2. Geschmacksmusterrecht



Verhältnis zum Urheberrecht

- höhere Schutzwelle bei Werken der angewandten Kunst: „deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung“
- Beispiele:
 - BGH GRUR 2004, 941 – *Metallbett*
 - OLG Hamburg ZUM-RD 2002, 181 - *Kinderhochstuhl*
- Meinungsstreit:
 - Contra: Ungleichbehandlung mit Werken der bildenden Kunst „für den Dogmatiker peinlich“, Abgrenzung praktisch schwer durchführbar
 - Pro: (kurzfristiges) nicht eingetragenes GGeschM als wesensadäquate Schutzform



2. Geschmacksmusterrecht

Stärken und Schwächen des Geschmacksmusters

- Produktform als solche geschützt
- relativ niedrige Schutzvoraussetzungen
- relativ kostengünstig
- formloser Nachahmungsschutz möglich
- lizenzierbar, immaterialgüterrechtliche Sanktionen
- vergleichsweise kurze Schutzfrist, vor allem bei nicht eingetragenen Geschmacksmustern



3. Kennzeichenrecht



Schutz der Formmarke

- Art. 6 GMVO
- Art. 2 MRRL
- § 3 I MarkenG



3. Kennzeichenrecht

Zwei Hürden:

- (unüberwindbare) Ausschlussgründe für 3D-Zeichen
 - Form durch Art der Ware bedingt
 - Form für technische Wirkung erforderlich (z.B. EuGH C-299/99 – *Philips/Remington*, HABM GRUR Int. 2007, 58 – *Legosteine*)
 - Form verleiht Ware wesentlichen Wert (z.B. BPatG, 28 W (pat) 61/01, 62/01 und 67/01 – *Schmuckringe*)
- absolute Eintragungshindernisse
 - fehlende konkrete Unterscheidungskraft
 - Freihaltebedürfnis für beschreibende Angaben
 - Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung möglich



3. Kennzeichenrecht

Absolute Schutzhindernisse in der Praxis

- keine grundsätzlich strengeren Maßstäbe für Formmarken
 - grundlegend EuGH Rs. C-53/01 bis C-55/01 - *Linde, Winward u. Rado*
- aber:
 - Warenform wird regelmäßig nicht als Herkunftshinweis verstanden
 - Allgemeininteresse an Erhalt der Formenvielfalt
 - erhebliches Abweichen von Branchenüblichkeit (EuGH Rs. C-218/01 – *Henkel*)
- Praktisch Eintragung üblicher Formen meist abgelehnt, z.B.:
 - Stabtaschenlampe (BPatG GRUR 2006, 946, aber BGH GRUR 2004, 506)
 - Waschmitteltablette (BPatG GRUR 2005, 327)
 - Carving-Ski (BPatG, 26 W (pat) 342/03 und 343/03)
- Damit erhebliche Bedeutung der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III)
 - z.B. BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*



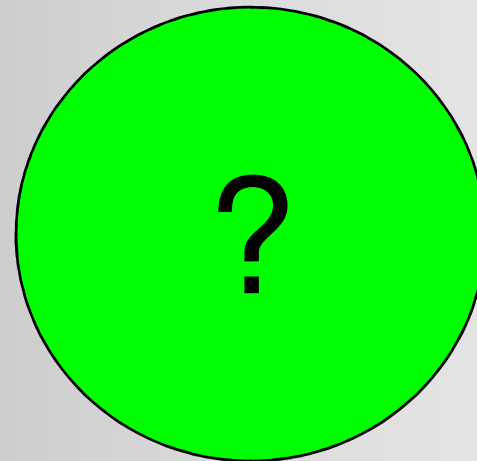
3. Kennzeichenrecht

Stärken und Schwächen der Formmarke

- keine zeitliche Begrenzung
- lizenzierbar, immaterialgüterrechtliche Sanktionen
- konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis = erhebliche Hürden bei Eintragung von Formmarken
- Eintragung oft nur möglich, wenn Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gelingt
- Schutz nur gegen markenmäßige und (sofern Marke nicht bekannt) verwechslungsfähige Benutzung



4. UWG-Nachahmungsschutz





4. UWG-Nachahmungsschutz

Voraussetzungen gem. § 4 Nr. 9 UWG

- Angebot nachgeahmter Produkte
- wettbewerbliche Eigenart
- zusätzliche unlauterkeitsbegründende Merkmale, werden in BGH-Rspr. zu § 4 Nr. 9 akzentuiert
 - vermeidbare Herkunftstäuschung
 - Rufausbeutung oder –schädigung
 - unredliche Erlangung der Vorlagen
 - Liste nicht abschließend (z.B. Behinderung)
- Wechselwirkung
- „Unmittelbarer“ Nachahmungsschutz (§ 3 UWG)?



4. UWG-Nachahmungsschutz

Theorie und Praxis

- Theorie: Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
 - Schutz nur gegen „Wie“ der Nachahmung
 - mittelbarer Leistungsschutz bei Vorliegen zusätzlicher Unlauterkeitselemente
- Praxis: Quasi-Immaterialgüterrecht
 - Beschränkung der Anspruchsberechtigung auf Hersteller des Originals (abweichend von § 8 III UWG)
 - Rechtsfolgen, insb. dreifache Schadensberechnung (zuletzt BGH GRUR 2007, 431 – *Steckverbindergehäuse*)
 - Schutz identischer Interessen (Zuordnungsschutz, Schutz des guten Rufs) unter „weicheeren“ Voraussetzungen



4. UWG-Nachahmungsschutz



Das UWG als Rettungsboot bei Schiffbruch?



Das
Spannungs-
feld





5. Das Spannungsfeld

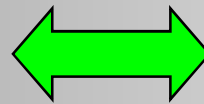
Zwei Postulate im Spannungsverhältnis

angemessener Schutz

des kreativen Designs und
der Investition in dessen
Marktdurchsetzung
(**Leistungsschutz**)

und

der Zuordnungsbeziehung
Hersteller – Abnehmer
(**Zuordnungsschutz**)



Wettbewerbsfreiheit

Bedeutung der Nachahmung
in der Marktwirtschaft
(**rechtspolitischer Aspekt**)

und

Stimmigkeit des
immaterialgüter- und
lauterkeitsrechtlichen Systems
(**systematischer Aspekt**)



5. Das Spannungsfeld

Geschmacksmusterrecht ↔ Kennzeichenrecht

- Unterschiedliche ...
 - Funktionen
 - Voraussetzungen
 - Schutzbereiche
- Aber praktisch Konvergenz der Schutzvoraussetzungen.
- Möglichkeit der Überlagerung, da Geschmacksmuster- und Kennzeichenschutz komplementär.
- Aber: Einschränkung „ewigen“ Formschutzes aufgrund schutzzweckorientierter Auslegung.
 - Genaue Prüfung von Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis.
 - Aufbau einer „secondary meaning“ durch Werbung lässt sich bei Prüfung der Verkehrsdurchsetzung berücksichtigen.



5. Das Spannungsfeld

Kennzeichenrecht ↔ UWG-Nachahmungsschutz: Ausgangspunkte

- Gemeinsamkeiten von Markenrecht und § 4 Nr. 9a UWG:
 - Schutz vor Herkunftstäuschung als gemeinsame Funktion
 - Annäherung des UWG-Schutzes vor Herkunftstäuschungen an das Markenrecht (Anspruchsberechtigung, Schadensberechnung)
 - Damit Rechtsunsicherheit und Gefahr, dass Grenzen des Markenschutzes unterlaufen werden
- Verhältnis Markenrecht – UWG wird nicht abschließend durch § 2 MarkenG / Art. 14 GMVO bestimmt.
 - Vorrang des Markenrechts (BGH GRUR 1999, 161 – *MAC Dog*)
- EG-Harmonisierung ehemaliger UWG-Fallgruppen durch Rechte des geistigen Eigentums



5. Das Spannungsfeld

Kennzeichenrecht ↔ UWG-Nachahmungsschutz: die Praxis

- Subsidiarität des UWG-Schutzes dem Grundsatz nach anerkannt:
 - Wenn immaterialgüterrechtlicher Schutz (+), dann Ausschluss ergänzenden UWG-Schutzes (z.B. BGH GRUR 1992, 697, 699 – *ALF*)
 - Wenn immaterialgüterrechtlicher Schutz (-), dann ergänzender Schutz nur unter Berücksichtigung der Wertungen und Schutzzwecke der Immaterialgüterrechte (BGH GRUR 2005, 349 – *Klemmbausteine III*)
- Gilt der Vorrang des Markenrechts auch hier? Praktisch teils
 - keine Berücksichtigung des Markenrechts (z.B. BGH GRUR 2006, 79 – *Jeans I*)
 - allgemeine Behauptung unterschiedlicher Schutzgegenstände (z.B. BGH GRUR 2007, 339 – *Stufenleitern*)
- UWG-Schutz vor vermeidbarer Herkunftstäuschung als „kleine Münze des Kennzeichenrechts“?



5. Das Spannungsfeld

Kennzeichenrecht ↔ UWG-Nachahmungsschutz III: Lösungen

- Lösungsweg 1: Subsidiarität des UWG-Nachahmungsschutzes
 - Keine Begründung des UWG-Schutzes mit Interessen, die im Markenrecht abschließend berücksichtigt wurden.
 - Wesensverschiedenheit des Schutzgegenstandes begründungsbedürftig.
 - „Schutzlücken“ im Markenrecht können gewollte Freiräume sein.
 - Notwendigkeit eines formlosen, flexiblen Schutzes kennzeichnender Formen unterhalb der Verkehrsgeltung?
- Lösungsweg 2: § 4 Nr. 9a als Sonderfall des § 5 UWG
 - Folge: Aktivlegitimation gem. § 8 III UWG, auch bei Täuschungen über betriebliche Herkunft (vgl. Art. 6 II RL unlautere Geschäftspraktiken)
 - Frage: Wird der Durchschnittsverbraucher durch Angebot des nachgeahmten Produkts irregeführt? Bedeutung der Etikettierung?
 - Folge: Einschränkung der Autonomie des Markeninhabers, Berechtigung der dreifachen Schadensberechnung wird zweifelhaft.



5. Das Spannungsfeld

Geschmacksmusterrecht ↔ UWG-Nachahmungsschutz: Ausgangspunkte

- Gemeinsamkeiten von Geschmacksmusterrecht und UWG-Nachahmungsschutz:
 - unmittelbarer Schutz der gestalterischen Leistung in BGH GRUR 1973, 478 – *Modeneuheit*
 - Schutz vor Ausbeutung des mit Form verknüpften guten Rufs
 - Gefahr, dass Differenzierung des GeschMR zwischen Schutzfristen ohne und mit Eintragung unterlaufen wird
- keine abschließende Regelung durch § 50 GeschMG, Art. 96 GGVO
- Rechtsprechung:
 - freie Konkurrenz bei vermeidbarer Herkunftstäuschung (BGH GRUR 2006, 79 – *Jeans I*)
 - aber Berücksichtigung der geschMR Schutzfristen bei „Schutz der Leistung als solcher“ (BGH GRUR 2005, 349 – *Klemmbausteine III*)



5. Das Spannungsfeld

Geschmacksmusterrecht ↔ UWG- Nachahmungsschutz: Lösungsansatz

- Differenzierung Leistungsschutz - Zuordnungsschutz
- Subsidiarität des UWG-*Leistungsschutzes*
 - Kein Schutz der „Leistung als solcher“ neben dem GeschMR, damit Aufgabe der *Modeneuheiten*-Rechtsprechung.
 - Schutz vor Rufausbeutung nach Ablauf der geschmr. Schutzfrist erscheint zweifelhaft.
- Schutz gegen Herkunftstäuschung (*Zuordnungsschutz*) bleibt möglich, aber:
 - Verhältnis zum Markenrecht
 - Gefahr der Verquickung von Herkunftstäuschung und Formenschutz bei Begründung mit Originalität des Produkts .
 - Herkunftsvorstellung mag Ergebnis der Monopolstellung sein.



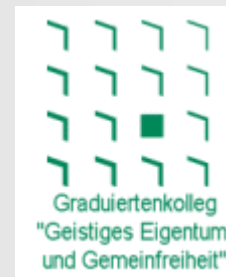
5. Das Spannungsfeld

Fazit

- Ausgleich zwischen Leistungs- und Zuordnungsschutz einerseits und Wettbewerbsfreiheit andererseits als Ziel.
- Schutzzweckorientierte Auslegung der Voraussetzungen des GeschMR und MarkenR.
- Neuausrichtung des UWG-Nachahmungsschutzes
 - Rechtsfigur aus den 1920er/1930er Jahren berücksichtigt weder modernes Recht des geistigen Eigentums noch Verbraucherschutz als Schutzzweck.
 - Zuordnungsschutz: Subsidiarität gegenüber Markenrecht oder genuin lauterkeitsrechtlicher Verbraucherschutz.
 - Leistungsschutz: Berücksichtigung immaterialgüterrechtlicher Wertungen.



Universität Bayreuth
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und
Europäisches Wirtschaftsrecht, insb. Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht



www.geistiges-eigentum.info



Campus der Universität Bayreuth

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!