

02.10.2016

## Stellungnahme des GRUR-Fachausschusses für Designrecht zu dem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs vom 02.06.2016, Az. I ZR 226/14, Rechtssache C-435/16

Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung sämtlicher auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Mitglieder von Berufsgruppen und Organisationen; das sind insbesondere Hochschullehrer, Richter, Beamte, Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen.

Zu vorstehendem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs vom 02.06.2016 nimmt die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) wie folgt Stellung:

### I) Ausgangsverfahren

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (nachfolgend „**Porsche**“) hat vor dem Landgericht Stuttgart Klage gegen die Acacia s.r.l. und deren Geschäftsführer D’Amato wegen der Verletzung verschiedener Gemeinschaftsgeschmacksmuster (nachfolgend „**GGM**“) erhoben. Mit der Klage hat sie die Unterlassung des Angebots von Kraftfahrzeugrädern, die optisch den durch GGM geschützten Porsche Kraftfahrzeugrädern entsprechen (sogenannte „**Replika-Felgen**“) geltend gemacht, die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt und diese auf Auskunft in Anspruch genommen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Porsche GGM den streitgegenständlichen Replika-Felgen gegenüber:

**Porsche GGM**

GGM 000290770-0001:



**Replika-Felge**

W1050 Philadelphia:



GGM 000267505-0001:



W1051 Tornado Silver:



GGM 000917588-0001:



W1054 Saturn:



GGM 000167796-0001:



W1053 Helios Silver:



Die Beklagten haben sich gegen die Klage mit der Argumentation verteidigt, bei den Replika-Felgen handele es sich um Ersatzteile, die der Reparatur von beschädigten Porsche-Fahrzeugen dienten und deshalb nach Art. 110 VO (EG) Nr. 6/2002 (nachfolgend „GGV“) nicht vom Schutz der Klagemuster erfasst seien.

Das Landgericht Stuttgart hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt.<sup>1</sup> Deren Berufung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ist ohne Erfolg geblieben.<sup>2</sup> Mit der Revision vor dem Bundesgerichtshof (nachfolgend „BGH“) streben die Beklagten weiterhin eine Abweisung der Klage an.

## II) Inhalt des Vorabentscheidungsverfahrens

Mit Beschluss vom 02.06.2016 hat der BGH<sup>3</sup> folgende Fragen zur Vorabentscheidung an den Gerichtshof der Europäischen Union gerichtet:

1. *Ist die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 auf formgebundene, das heißt solche Teile beschränkt, deren Form durch das Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses prinzipiell unveränderlich festgelegt und damit vom Kunden nicht - wie etwa Felgen von Kraftfahrzeugen - frei wählbar ist?*

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

*Ist die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 allein auf das Angebot von identisch gestalteten, also auch farblich und in der Größe den Originalerzeugnissen entsprechenden Erzeugnissen beschränkt?*

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

*Greift die Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 zugunsten des Anbieters eines grundsätzlich das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses nur dann ein, wenn dieser Anbieter objektiv sicherstellt, dass sein Erzeugnis ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken, etwa der Aufrüstung oder der Individualisierung des Gesamterzeugnisses erworben werden kann?*

4. *Falls die Frage 3 bejaht wird:*

*Welche Maßnahmen muss der Anbieter eines grundsätzlich das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses ergreifen, um objektiv sicherzustellen, dass sein Erzeugnis ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken, etwa der Aufrüstung oder der Individualisierung des Gesamterzeugnisses erworben werden kann? Reicht es aus,*

<sup>1</sup> Siehe LG Stuttgart, Urt. v. 15.10.2013, Az. 17 O 1140/12, abrufbar als BeckRS 2016, 13641.

<sup>2</sup> Vgl. OLG Stuttgart, Stuttgart, Urt. v. 11.9.2014, Az. 2 U 46/14, abgedruckt in GRUR 2015, 380 mit Anm. Ebert-Weidenfeller, GRUR-Prax 2015, 12.

<sup>3</sup> BGH, Beschluss vom 02.06.2016, Az. I ZR 226/14, nachfolgend „Vorlagebeschluss“.

- a) *dass der Anbieter in den Verkaufsprospekt einen Hinweis aufnimmt, dass ein Verkauf ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt, um das ursprüngliche Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses wiederherzustellen oder*
- b) *ist es erforderlich, dass der Anbieter eine Belieferung davon abhängig macht, dass der Abnehmer (Händler und Verbraucher) schriftlich erklärt, das angebotene Erzeugnis allein zu Reparaturzwecken zu verwenden?*

### III) Einschlägige Rechtsvorschriften

Im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens kommt es entscheidend auf den Inhalt und die Reichweite der sog. Reparaturklausel in Art. 110 GGV an. Diese lautet:

#### *Übergangsbestimmungen*

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

*(2) Der Vorschlag der Kommission gemäß Absatz 1 wird gleichzeitig mit den Änderungen, die die Kommission zu diesem Bereich gemäß Artikel 18 der Richtlinie 98/71/EG vorschlägt, vorgelegt und trägt diesen Änderungen Rechnung.*

### IV) Erörterung der Vorlagefragen

#### 1) Gegenstand der Vorlagefrage 1

- a) Mit der ersten Vorlagefrage möchte der BGH wissen, ob der Anwendungsbereich des Art. 110 GGV auf formgebundene Teile (so genannte „must match-Teile“) beschränkt ist oder auch frei wählbare Bauteile erfasst.
- b) Der BGH neigt der Ansicht zu, dass nicht formgebundene Bauteile nicht in den Anwendungsbereich des Art. 110 GGV fallen, dessen Anwendung auf sie also *per se* ausgeschlossen ist.<sup>4</sup> Seine Auffassung begründet er im Wesentlichen mit den folgenden Argumenten:

---

<sup>4</sup> Siehe Rn. 26ff. des Vorlagebeschlusses; in diesem Sinne liegen über 40 Entscheidungen aus acht Mitgliedstaaten vor, vgl. etwa aus Deutschland: LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228- Autofelgen; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 – Leichtmetallrad; aus England: High Court [2012] EWHC 2099 (Pat); aus Spanien: Audiencia Provincial de Alicante, Urt. v. 18.6.2010 – 278/10; aus Dänemark: Højesteret (Oberstes Gericht), Urt. v. 10.3.2015 – 17/2010; aus Belgien: Tribunal de Commerce Bruxelles, Urt. v. 16.2.2015 – A/12/05787; aus Schweden: SVEA HOVRÄTT (Berufungsgericht für GGM-Verfahren), Urteil vom 29.01.2016, Az. Ö 8596-17, aus Finnland: Helsingin käräjäoikeus (Helsinki District Court), Urteil 15/149362 vom 19.11.2015, Az. R 14/5257, aus Italien ca. 20 Entscheidungen, etwa Tribunale di Bologna, Urt. v. 17.12.2013 – 4306/2011; Tribunale di Bologna, Urt. v. 17.12.2013 – 9059/2011; Tribunale di Milano, Urt. v. 21.2.2013 – [EGMR Aktenzeichen 7549310 75493/2010](#); Tribunale di Milano, Urt. v. 27.11.2014 – 3801/2013. Anders aber Corte d’appello di Napoli, Urt. v. 25.9.2013 – 3300/2011 und Vorlagebeschluss Corte d’appello di Milano vom 15.06.2015, R.G. 1080/2015, RS C-397/16.

- i) Wortlaut des Art. 110 GGV;
  - ii) Sinn und Zweck des Art. 110 GGV;
  - iii) Art. 26 Abs. 2 TRIPS, der eine enge Auslegung erfordert;
  - iv) Notwendigkeit eines angemessenen Gleichgewichts zwischen den anwendbaren, unionsrechtlich geschützten Grundrechten und der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes;
  - v) Zulässige Beschränkung des freien Warenverkehrs nach Art. 36 AEUV;
  - vi) Kein Wille des Ordnungsgebers, allgemein geschmacksmusterrechtlich geschützte Bauelemente freizugeben;
  - vii) Keine Notwendigkeit, Art. 110 GGV auf nicht formgebundene Bauteile im Hinblick auf die VO (EU) 461/2010 oder Regelung Nr. 124 UN/ECE anzuwenden.
- c) Dieser Ansicht ist zuzustimmen.<sup>5</sup> Zusätzlich zu der ausführlichen Argumentation des BGH im Vorlagebeschluss sprechen die nachfolgend dargelegten Erwägungen für die Beschränkung des Art. 110 GGV auf formgebundene Teile.
- i) Vorbemerkung: Kraftfahrzeugräder sind von der Form eines Kfz unabhängige Teile<sup>6</sup> und nach teilweise vertretener Auffassung keine „Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses“, jedenfalls keine must match-Teile

#### (1) Kraftfahrzeugräder sind frei austauschbare Elemente

Kraftfahrzeugräder (nachfolgend „**Felgen**“) sind frei austauschbare Elemente. Dies wird etwa belegt durch den verkehrsbekanntesten, OEM unabhängigen Felgenvertrieb durch Drittunternehmen (wie beispielsweise Borbet, RIAL oder RONAL), deren Felgen ein völlig anderes Design als die Felgen der OEMs haben, die Existenz von Winter- und Sommerrädern mit unterschiedlichen Felgen oder Felgen als Sonderzubehör.<sup>7</sup> Dementsprechend hat das Berufungsgericht zutreffend festgestellt, dass Felgen frei wählbar und kein untrennbarer Bestandteil des Erscheinungsbilds eines Kfz sind.<sup>8</sup> Es gibt bei Felgen eine nahezu unbegrenzte Zahl von Designvarianten. Felgen und Fahrzeugkarosserie sind in ihrer optischen und ästhetischen Wirkung auf den Formensinn jeweils selbstständig voneinander.<sup>9</sup> Sie haben jeweils eine eigene Optik und Ästhetik, die völlig unabhängig voneinander ist. Es kommt auch nicht darauf an, wie die Erstausrüstung aussieht, beispielsweise ob aufgrund der klimatischen Verhältnisse bei Auslieferung des neuen Fahrzeugs zufällig Winter- oder Sommerräder aufgezogen werden.<sup>10</sup> Dieselben Felgen können

<sup>5</sup> Ebenso *Würtenberger/Loschelder* GRUR 2015, 348, 349; *Kur* GRUR 2016, 20, 22; *Ruhl* GRUR 2015, 753, 754; *Hartwig* JIPLP 2016, 121, 125f.; *Klawitter*, GRUR-Prax 2015, 481; ders., GRUR-Prax 2016, 4.

<sup>6</sup> Entsprechend der Terminologie des Vorlagebeschlusses „nicht formgebundene Bauteile“. Zum besseren Verständnis des Ausgangsverfahrens und des Vorlagebeschlusses wird hier vorab ergänzend kurz dargelegt, wieso dies der Fall ist.

<sup>7</sup> Sie werden also „ohne Fahrzeug“ für unterschiedliche Fahrzeugmodelle verkauft.

<sup>8</sup> Siehe Vorlagebeschluss, Rn. 22, 24; so etwa auch LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 Tz. 78. – Leichtmetallrad; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 Tz. 63- Autofelgen.

<sup>9</sup> Vgl. die entsprechende Formulierung des Audiencia Provincial de Alicante, Urt. vom 07.03.2011, Az. 544/2010.

<sup>10</sup> Siehe Tribunale di Milano, Urteil vom 13.01.2011, Az. 7492/2010: „Darüber hinaus ist der reinen Tatsache, wie das Automobil effektiv das erste Mal vom Werkshändler geliefert wurde – und zwar nicht infolge der Entscheidung des Designers, sondern aufgrund von Optionen die der Autohersteller dem Kunden zur

an einer Vielzahl von Fahrzeugen, auch unterschiedlicher Marken, verwendet werden bzw. verschiedene Felgen auf demselben Fahrzeug, wie die nachfolgenden Abbildungen verdeutlichen:

(a) Dieselbe Felge auf verschiedenen Fahrzeugen (Beispiel: Borbet BL5 Felge):<sup>11</sup>

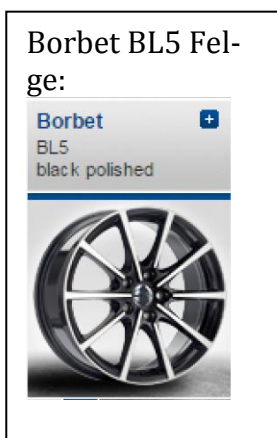
Mercedes A200d mit Borbet BL5 Felgen:



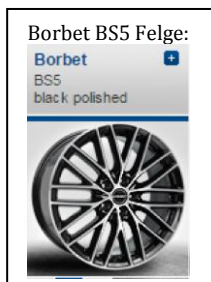
VW Golf 2.0 TDI mit Borbet BL5 Felgen:



Audi A3 2.0 TDI mit Borbet BL5 Felgen:



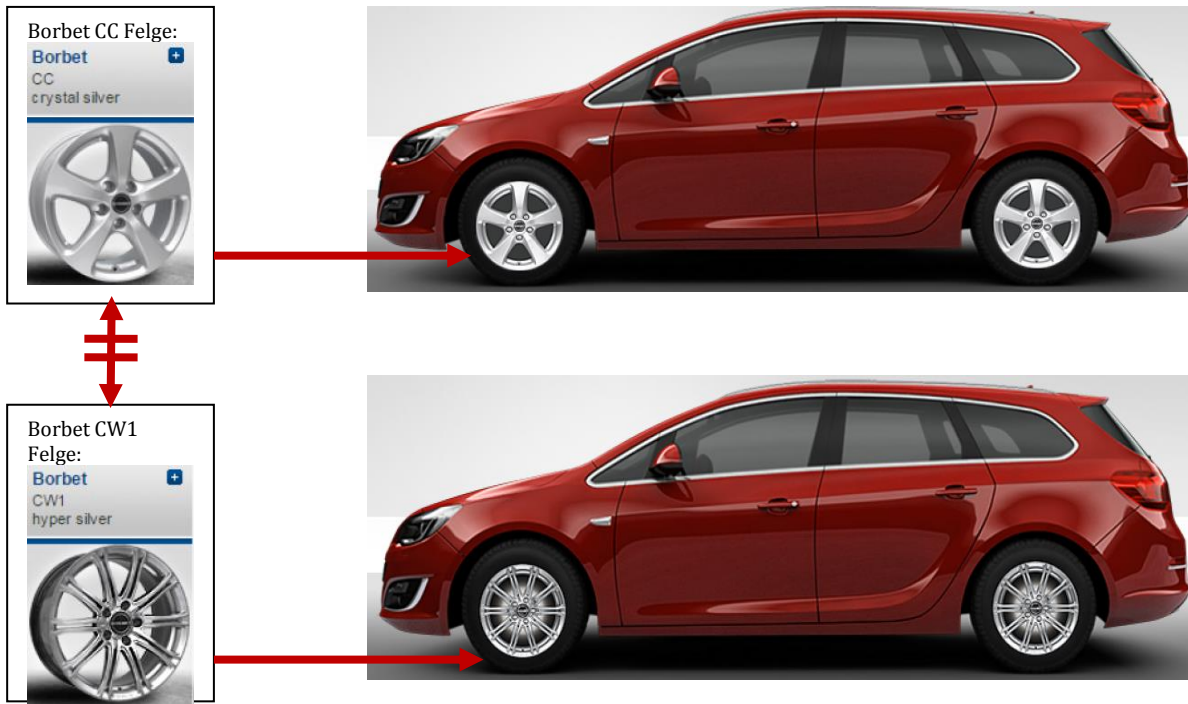
(b) Verschiedene Felgen auf demselben Fahrzeug (hier: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTi):<sup>12</sup>



Verleihung einer persönlichen Note überlassen hat (selbst wenn diese im Standardpreis beinhaltet sind) – keine Relevanz beizumessen.“

<sup>11</sup> Quelle: [www.borbet.de](http://www.borbet.de) (unabhängiger Felgenhersteller).

<sup>12</sup> Quelle: [www.borbet.de](http://www.borbet.de) (unabhängiger Felgenhersteller).



(2) Felgen sind nach teilweise vertretener Auffassung keine „Bau-elemente“ eines komplexen Erzeugnisses, zumindest keine must match-Teile

Art. 3 lit. c GGV definiert ein „komplexes Erzeugnis“ als ein solches aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammgebaut werden kann.

Schon bei der Auslegung des Begriffs des „Bau-elementes“ ist – im Hinblick auf an einem Kraftfahrzeug verbaute Teile - der Zweck des Art. 110 GGV zu berücksichtigen, den Handel mit Ersatzteilen vor Behinderungen zu schützen, die zur zwingenden Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes des Kraftfahrzeugs dienen.<sup>13</sup> Wegen des nachhaltigen Eingriffs in die Designrechte ist der Begriff des Bauelements eines komplexen Erzeugnisses in Art 3 lit. c GGV ebenso restriktiv auszulegen wie die gesamte Vorschrift des Art. 110 GGV. Auch erzwingt Art 26 Abs. 2 TRIPS eine restriktive Auslegung zum Schutze der Geschmacksmusterinhaber vor Produktpiraterie.<sup>14</sup> Es ist keinesfalls jedes an einem Kraftfahrzeug verbaute Teil – wie eine Felge, ein Dachgepäckträger oder ein Navigationssystem – gleichsam Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne der Vorschrift.

Kraftfahrzeuge können zwar als „Idealtypus“ eines komplexen Erzeugnisses angesehen werden. Natürlich braucht, um es einfach zu formulieren, ein Fahrzeug auch Felgen. Ein Fahrzeug braucht aber keine Felgen eines bestimmten Designs (einen Kotflügel eines bestimmten Designs hingegen schon). Denn wie vorstehend dargelegt, sind Felgen optisch völlig unabhängig vom Fahrzeug und frei austauschbar.<sup>15</sup> Vor dem Hintergrund der restrikt-

<sup>13</sup> Vgl. *Eichmann/Kur*, Designrecht, Praxishandbuch, 1. Auflage 2009, NOMOS, Rn. 106; *Ruhl*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl. 2010, Art. 3 Rn. 156.

<sup>14</sup> Siehe *Ruhl*, a.a.O., Art. 3, Rn. 157.

<sup>15</sup> Siehe die entsprechenden Abbildungen unter IV)1)c)i)(1)(a) und IV)1)c)i)(1)(b).

tiven Auslegung lässt sich auch nicht von einer Verbindung auf Dauer sprechen, weil Felgen erfahrungsgemäß durchaus häufiger gewechselt werden. Die Verkehrsauffassung sieht Felgen auch nicht als Teil des ursprünglichen Erscheinungsbildes an, sondern als etwas Hinzugefügtes und jederzeit austauschbares (Beispiel: Sommer- und Winterfelgen).<sup>16</sup> Vor diesem Hintergrund wird teilweise die Auffassung vertreten, es handele sich bei Felgen bereits schon nicht um Bauelemente im Sinne des Art. 3 lit. c GGV.<sup>17</sup>

Selbst wenn man Felgen als Bauelemente im Sinne des Art. 3 lit. c GGV ansieht, sind sie jedenfalls keine must-match-Teile. Must match-Teile sind also ausschließlich solche Teile, die der Optik/Ästhetik der Fahrzeugkarosserie optisch zwingend entsprechen müssen, um überhaupt realistisch Abnehmer zu finden.<sup>18</sup>

Felgen sind in ihrer Formgebung gegenüber der Gesamtkarosserie des Fahrzeugs selbstständig und unabhängig. Es kann jedes Felgendesign grundsätzlich mit jedem Fahrzeugkarosseriedesign und jedes Fahrzeugkarosseriedesign umgekehrt beliebig mit jedem Felgendesign kombiniert werden. Es besteht keinerlei optische Abhängigkeit zwischen Felge und Fahrzeugkarosserie. Felgen können daher von den Kunden völlig frei und nach deren persönlichem Geschmack individuell gewählt werden, unabhängig von der Fahrzeugkarosserie. Die für ein must match-Teil erforderliche Abhängigkeit liegt somit bei Felgen gerade nicht vor. Felgen sind also keine must match-Teile.<sup>19</sup>

ii) Art. 110 GGV erfasst nur solche Bauelemente, die must match-Teile sind

---

<sup>16</sup> Siehe *Ruhl*, a.a.O., Art. 3 Rn. 164.

<sup>17</sup> Vgl. LG Düsseldorf, Versäumnisurteil vom 11.03.2014, Az. 14c O 184/13; 3); Audiencia Provincial de Alicante, Urteil vom 16.01.2013, Az. 562/2011, Urteil Nr. 16/13; Seite 8 Tz. 8; High Court of Justice Chancery Division Patents Court, 27.07.2012, Az. HC11C02291, Rn. 54, 60 und 78; Audiencia Provincial de Alicante, Urteil vom 24.01.2011, Az: 378/2009; Urteil Nr. 29/2011. 1); *Ruhl* GRUR 2015, 753 (754); *Hasselblatt/Haesemann*, Designrechtlicher Schutz von Kfz-Ersatzteilen, in *Jänich/Schrader*, Autorecht 2014, 137, 157. Siehe ebenfalls *Ruhl*, a.a.O., Art. 3, Rn. 156, der zudem wegen Art. 26 Abs. 2 TRIPS eine enge Auslegung des Begriffs des „Bauelements“ verlangt.

<sup>18</sup> Vgl. Vorlagebeschluss, Rn. 19; *Bulling/Langöhrig/Hellwig*, Geschmacksmuster, 2003, Rn. 50; *Ruhl*, a.a.O., Art. 110, Rdnr. 29; *Kerl*, Geschmacksmusterrechtliche Ersatzteilfrage, Rn. 38, 179, 391; *Guizzardi* GRUR Int. 2005, 299, 301. Siehe auch Erw. 13 der GGV, in dem es heißt: „Unter diesen Umständen ist es angebracht, das Recht an dem durch diese Verordnung eingeführten Muster nicht zu gewähren, wenn dieses Muster bei einem Erzeugnis benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsbild das Muster abhängig ist, und das mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.“ (Vorstehende und nachfolgende Hervorhebungen jeweils durch Verf.).

<sup>19</sup> Siehe LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 Tz. 55 ff.- Autofelgen; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 Tz. 66 ff. – Leichtmetallrad; *Ruhl* GRUR 2015, 753, 754; OLG Stuttgart GRUR2015, 380, 386 Tz. 65; Audiencia Provincial de Alicante, Urteil vom 28.06.2012, Az. 196/2012; Audiencia Provincial de Alicante, Urteil vom 13.10.2011, Az. 544/2010; Audiencia Provincial de Alicante, Urteil vom 07.03.2011, Az. 544/2010; Tribunale di Bologna, Urteil vom 17.12.2013, Az. 4306/2011 und 9059/2011; Tribunale di Bologna, Urteil vom 26.07.2011, Az. 7902/2011; Tribunale di Bologna, Urteil vom 03.05.2011, Az. 4735/2011; Tribunale di Torino, Urteil vom 10.03.2008, Az. 5764/2008.



Wie der BGH zutreffend ausgeführt hat, fallen jedenfalls nur solche „Bauelemente“ eines komplexen Erzeugnisses unter Art. 110 GGV, bei denen es sich zugleich um formgebundene Teile handelt.

(1) Wortlaut des Art. 110 GGV

Der BGH hat mit der Differenzierung des Wortlauts des Art. 110 GGV<sup>20</sup> argumentiert. In diesem Zusammenhang ist auf Erwägungsgrund 13 GGV<sup>21</sup> und Erwägungsgrund 19 RL 98/71/EG (nachfolgend „GMRL“)<sup>22</sup> zu verweisen, die diese Auslegung bestätigen. Denn diese sprechen von der *Abhängigkeit* des Musters vom Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses, die aber nur bei einem must match-Teil vorliegen kann.<sup>23</sup>

Falls also ein Bauelement anderweitig verwendet werden kann, also nicht nur zusammen mit dem konkret in Rede stehenden komplexen Erzeugnis, liegt *keine Abhängigkeit* des Musters vor. Dies ist beispielsweise bei Felgen der Fall. Diese sind frei wählbar und ein bestimmtes Felgendesign kann mit verschiedenen Fahrzeugmodellen (also verschiedenen komplexen Erzeug-

---

<sup>20</sup> Siehe Rn. 27 des Vorlagebeschlusses.

<sup>21</sup> Erw. 13 GGV lautet: „Durch die Richtlinie 98/71/EG konnte keine vollständige Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich der Anwendung des Musterschutzes auf Bauelemente erreicht werden, die mit dem Ziel verwendet werden, die Reparatur eines komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, wenn das Muster bei einem Erzeugnis benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsbild das Muster abhängig ist. (...) Unter diesen Umständen ist es angebracht, das Recht an dem durch diese Verordnung eingeführten Muster nicht zu gewähren, wenn dieses Muster bei einem Erzeugnis benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsbild das Muster abhängig ist, und das mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, (...)“ In diesem Zusammenhang ist ebenfalls auf die Erklärung der Kommission zu Art. 18 GGV hinzuweisen, abgedruckt in ABl. EG L 289/35 vom 18.10.1998: „(...) Zweck dieser Konsultationen ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien über den Schutz von Mustern und Modellen in Fällen, in denen das Erzeugnis, in das das Muster aufgenommen ist oder bei dem es benutzt wird, Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsform das geschützte Muster abhängt. (...)“

<sup>22</sup> Erw. 19 GMRL lautet: „Für etliche Industriesektoren ist die rasche Annahme dieser Richtlinie dringend geworden. Derzeit läßt sich eine vollständige Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Benutzung geschützter Muster zur Reparatur eines komplexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ursprünglicher Erscheinungsform dann nicht durchführen, wenn das Erzeugnis, in das das Muster aufgenommen ist oder bei dem es benutzt wird, Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsform das geschützte Muster abhängt. (...)“

<sup>23</sup> Wie bereits unter IV)1)c)i) dargelegt, fehlt eine solche Abhängigkeit gerade bei Felgen, da das Design von Felgen nicht auf die konkrete Karosserie eines PKW abgestimmt, sondern frei wählbar ist, was insbesondere das große Angebot unterschiedlicher Felgendesigns für ein Fahrzeugmodell bzw. identische Felgendesigns für verschiedene Fahrzeugmodelle durch OEMs und Drittanbieter zeigt, siehe hierzu *Ruhl* GRUR 2015, 753, 754. Die einzige denkbare „Abhängigkeit“ besteht zwischen den vier Felgen eines Fahrzeugs untereinander. Diese „Abhängigkeit“ ist jedoch kein Fall des Art. 110 GGV, da die vier Felgen kein „komplexes Erzeugnis“ sind, von dem die Abhängigkeit bestehen muss, ebenso High Court [2012] EWHC 2099 (Pat) Rn. 81: „A set of four wheels is not a complex product within the definition in Article 3 (c) of the CDR“ und *Ruhl*, GRUR 2015, 753, 754f. Überdies liegt diese Art von „Abhängigkeit“ gleichsam in der Natur der Sache, wie dies bei anderen Erzeugnissen der Fall ist, von denen der Verbraucher eine größere Anzahl besitzt, z.B. Gläser, Besteck, Stühle u.v.a.m., worauf das LG Düsseldorf, GRUR-RR 2016, 228, 234, Tz. 72 – Autofelgen zu Recht hinweist.

nissen)<sup>24</sup> verwendet werden.<sup>25</sup> Solche Teile unterfallen wegen der fehlenden Abhängigkeit bereits *per se* nicht dem Anwendungsbereich des Art. 110 GGV.

Sofern ein Bauelement jedoch nicht anderweitig verwendet werden kann, sondern ausschließlich zusammen mit dem konkret in Rede stehenden komplexen Erzeugnis, liegt hingegen eine *Abhängigkeit* des Musters vor. Dies ist beispielsweise bei Türen, Kotflügeln oder Scheinwerfern eines Kraftfahrzeugs der Fall. Deren Design ist nicht frei wählbar und sie können nicht für ein anderes Fahrzeugmodell verwendet werden.

## (2) Sinn und Zweck des Art. 110 GGV

Wie der BGH zutreffend ausführt, soll Art. 110 GGV nur Produktmonopole, nicht aber Formenmonopole verhindern.<sup>26</sup> Produktmonopole bestehen aber nur bei formgebundenen Teilen. Dies ist bei Felgen gerade nicht der Fall, da Dritte für jedes Fahrzeug eigenständige Designs entwerfen und vermarkten.

## iii) Enge Auslegung des Art. 110 GGV

Der Geschmacksmusterschutz gilt auch für Ersatzteile.<sup>27</sup> Sofern eine Einschränkung hiervon erfolgt, ist diese nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig.<sup>28</sup> Dieses Erfordernis folgt insbesondere aus Art. 26 Abs. 2 TRIPS, der, worauf der BGH zutreffend hingewiesen hat, auch eine enge Auslegung des Art. 110 GGV verlangt.<sup>29</sup>

Art. 26 Abs. 2 TRIPS lässt Ausnahmen vom Designschutz nur zu, wenn (i) diese nicht unangemessen im Widerspruch zur normalen Verwertung des geschützten Musters stehen und (ii) die berechtigten Interessen des Musterinhabers (unter Berücksichtigung der Interessen Dritter) nicht unangemessen beeinträchtigen werden. Vor diesem Hintergrund ist zu bedenken, dass in der Praxis kaum sichergestellt werden kann, dass Teile, die außer zu Reparaturzwecken<sup>30</sup> auch zu anderen Zwecken verwendet werden können, tatsächlich ausschließlich zu Reparaturzwecken verwendet werden. Auch hieraus ergibt sich wegen Art. 26 Abs. 2 TRIPS das Erfordernis, Art. 110 GGV *per se* nicht auf Teile anzuwenden, die

---

<sup>24</sup> Unabhängig von der Frage, ob ein bestimmtes Felgendesign bei der Auslieferung an den Kunden auf dem Kfz montiert war oder nicht.

<sup>25</sup> Siehe die Darstellung unter IV)1)c)i)(1)(a).

<sup>26</sup> Siehe Nr. 1.6.1.2 der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Amtsblatt der Europäischen Union C 286/8 vom 17.11.2005; *Guizzard* GRUR Int. 2005, 299, 301; so auch LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 Tz. 75 – Leichtmetallrad; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 Tz. 55 ff. – Autofelgen.

<sup>27</sup> Siehe die ständige Rspr. des EuGH, EuGH GRUR Int. 1990, 140 Rn. 11 – CICRA/Régie Renault; EuGH GRUR Int. 1990, 141 Rn. 8 – Volvo/Veng; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 Tz. 58 – Autofelgen; *Ruhl*, a.a.O., Art. 110 Rn. 9).

<sup>28</sup> Siehe zB LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 Tz. 56 ff. Autofelgen; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 Tz. 74 – Leichtmetallräder; *Ruhl*, a.a.O., Art. 110 Rn. 16, 20).

<sup>29</sup> Siehe Vorlagebeschluss Rn. 30; OLG Stuttgart, GRUR 2015, 380 unter B 7 c cc [1]; LG Hamburg, Urt. v. 18.09.2015, Az. 308 O 143/14, unter IV. 1.c.aa.(2); *Würtenberger/Loschelder* GRUR 2015, 348, 349.

<sup>30</sup> Unabhängig von der Frage, ob deren Verwendung für eine Reparatur zur Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes überhaupt notwendig ist.

(auch) außerhalb eines Reparaturfalls verwendet werden könnten.<sup>31</sup> Dies ist aber gerade bei Felgen der Fall. Denn eine Felge kann (auch) zu Tuningzwecken verwendet werden.

iv) Keine unzulässige Beschränkung des freien Warenverkehrs

Wie der BGH zutreffend festgestellt hat, verlangt der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit nicht, den Vertrieb von Replika-Felgen durch Art. 110 GGV vom Geschmacksmusterschutz auszunehmen.

(1) Art. 34 AEUV untersagt „mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung“ zwischen den Mitgliedstaaten. Um überhaupt den Anwendungsbereich des Art. 34 AEUV zu eröffnen, ist es erforderlich, dass die beanstandete Regelung des Einfuhrstaats im Ursprungsland der Waren nicht ebenfalls existiert, da eine Handelsbeschränkung im Sinne des Art. 34 AEUV nur bei einem tatsächlich bestehenden Rechtsunterschied gegeben sein kann.<sup>32</sup> Dies ist bei den Vorschriften der GGV aber gerade nicht der Fall. Als Teil des Sekundärrechts gelten diese direkt (und identisch) in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (nachfolgend „EU“). Demnach ist der Vertrieb eines gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich geschützten Teils innerhalb der EU im Ursprungsland und im Einfuhrland gleich zu beurteilen. Es kann daher nicht zu der Situation kommen, dass im Einfuhrland ein Import (und nachfolgender Vertrieb) einer Ware verboten wird, deren Vertrieb im Ursprungsland zulässig gewesen wäre.<sup>33</sup>

Im konkreten Fall bedeutet dies, dass eine Beschränkung der Freiheit des Warenverkehrs im Sinne von Art. 34 AEUV durch Art. 110 GGV schon nicht vorliegen kann. Denn die Frage, ob eine unzulässige Beschränkung des freien Warenverkehrs vorliegt, kann sich in dieser Konstellation wegen der identischen, sekundärrechtlichen Vorschrift des Art. 110 GGV im Ursprungsland und im Einfuhrland schon nicht im Grundsatz stellen.

(2) Zudem folgt aus Art. 34 AEUV – unabhängig von der Frage, ob sein Anwendungsbereich eröffnet ist – auch kein allgemeiner Grundsatz, dass eine Vorschrift des Sekundärrechts<sup>34</sup> nicht Regelungen enthalten dürfte, welche den Vertrieb bestimmter Waren in der EU untersagen. Denn Art. 36 AEUV legt fest, dass zum Schutze des gewerblichen Eigentums beeinträchtigende Maß-

---

<sup>31</sup> Im Ergebnis folgt aus Art. 26 Abs. 2 TRIPS, dass Ausnahmen vom Schutz nur solche Teile betreffen können, die ausschließlich auf einem Aftermarket abgesetzt werden können und deren Verwendung in einem Primärmarkt ausgeschlossen ist. Dies ist auch mit der Beschränkung des Art. 110 GGV auf must match-Teile nach dessen Wortlaut, Sinn und Zweck stimmig. Denn bei must match-Teilen ist eine Verwendung in einem Primärmarkt ausgeschlossen (niemand würde ohne konkreten Ersatzbedarf [dann: Aftermarket] beispielsweise eine Kfz-Tür erwerben), während bei nicht must match-Teilen eine Verwendung auch in einem Primärmarkt erfolgt (wie bei der Verwendung einer Felge zu Tuningzwecken).

<sup>32</sup> Vgl. *Ullmann*, FIW-Schriftenreihe, Bd. 156, 53 (65f.).

<sup>33</sup> Soweit sich ein Rechtsunterschied infolge nationaler Designrechte ergibt (also nicht aufgrund der GGV geschützter Designs, sondern nationaler Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorgaben der GMRL), der auf unterschiedlichen Schutzniveaus beruht, wäre dieser entsprechend der Ausführungen des BGH durch Art. 36 AEUV zulässig.

<sup>34</sup> Wie die GGV in Art. 110 GGV.

nahmen zulässig sind, auch wenn diese sich auf den Warenverkehr auswirken können.<sup>35</sup>

- v) Kein Wille des Ordnungsgebers, allgemein geschmacksmusterrechtlich geschützte Bauelemente freizugeben

Wie der BGH zutreffend ausgeführt hat, wollte der Ordnungsgeber die Reparaturklausel des Art. 110 GGV nur auf sogenannte „crash parts“ beziehen,<sup>36</sup> also eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Arten von Teilen vornehmen. Dies ergibt sich aus dem vom BGH zitierten Vorschlag der Kommission<sup>37</sup> sowie insbesondere aus den folgenden Stellungnahmen bzw. Dokumenten:

(1) MEMO/04/215 der Kommission vom 14.09.2004

Auf Seite 2, Abs. 4 bestätigt die Kommission, dass sich der Richtlinienvorschlag nur auf crash parts (Motorhaube, Stoßstangen, Türen, Scheinwerfer, Kühlergrill, Windschutzscheiben und Kotflügel) bezieht. Auf Seite 8, Abs. 4, stellt die Kommission auch ausdrücklich klar, dass Aluminiumfelgen gerade nicht zu den von der Reparaturklausel betroffenen crash parts zählen.<sup>38</sup> Somit soll nach Auffassung der Kommission die Anwendung des Art. 110 GGV auf formgebundene Teile beschränkt sein.

(2) Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Zudem bestätigt die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses die enge Beschränkung der Reparaturklausel auf must match-Teile der Karosserie, sogenannte „body parts“. Verhindert werden soll nur

---

<sup>35</sup> Vgl. Rn. 37 des Vorlagebeschlusses.

<sup>36</sup> Siehe Vorlagebeschluss, Rn. 38.

<sup>37</sup> Vgl. den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 98/71/EG vom 14.09.2004, KOM (2004) 582 endg.. Dort heißt es auf S. 3f: „Nicht alle sich auf dem Markt befindenden Ersatzteile sind von diesem Vorschlag betroffen. Die maßgeblichen Ersatzteile werden definiert als „Bauelemente zur Reparatur eines komplexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ursprünglicher Erscheinungsform“. Ein komplexes Erzeugnis ist ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen oder Teilen, die im Falle einer Beschädigung repariert oder durch ein Ersatzteil ersetzt werden können. Es gibt Ersatzteile, bei denen die Gestaltung nicht maßgebend ist für die Wiederherstellung der ursprünglichen Erscheinungsform oder Funktion des Erzeugnisses, beispielsweise weil es eine genormte Form oder Funktion hat. Bei anderen Ersatzteilen ist die Gestaltung ausschlaggebend für die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion oder Erscheinungsform des Erzeugnisses. Mit anderen Worten: Das Teil oder Bauelement des komplexen Erzeugnisses kann nur durch ein Ersatzteil ersetzt werden, das mit dem Originalteil identisch ist. Diese Ersatzteile werden als „Must-match“-Ersatzteile bezeichnet. Um sie geht es in diesem Vorschlag.“ Auf S. 6 des Vorschlags sind ebenfalls die Fahrzeugteile genannt, auf die sich der Richtlinienvorschlag bezieht, nämlich Karosseriebleche, Autoglas und Beleuchtung. Die Beschränkung der must match-Teile auf diese drei Bereiche wurde auch nie mehr in Frage gestellt, siehe nur Straus GRUR Int. 2005, 965 ff.; Kerl, Geschmacksmusterrechtliche Ersatzteilfrage, Rn. 89 m.w.N..

<sup>38</sup> Siehe Seite 8, Absatz 4 im Zusammenhang mit den Durchschnittskosten der Automobilhersteller für das Design: „1,4 % des Umsatzwertes fließen in allgemeine Gestaltungsarbeit: 0,7 % entfallen auf Teile und Material wie die Innenausstattung (Armaturen, Polster), Lackierung oder Aluminiumfelgen und nur 0,7 % auf die sichtbaren Außenteile, die dem Geschmacksmusterschutz unterliegen und von der vorgeschlagenen Richtlinienänderung betroffen wären.“

das Produktmonopol, nicht aber das geschmacksmusterrechtliche Formenmonopol.<sup>39</sup>

### (3) Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

Des Weiteren ergibt sich aus den Änderungsanträgen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung zur Richtlinie 98/71/EG, dass nach dessen Ansicht Geschmacksmusterschutz bei nicht formgebundenen Bauelementen bestehen soll.<sup>40</sup>

vi) Art. 110 GGV ist nicht im Hinblick auf die VO (EU) 461/2010 oder Regelung Nr. 124 UN/ECE auf formgebundene Bauteile anzuwenden

#### (1) Kein Einfluss der VO (EU) 461/2010 auf die Auslegung des Art. 110 GGV

(a) Voraussetzung für die Anwendbarkeit der VO (EU) 461/2010 (nachfolgend „Kfz-GVO“) wäre, dass der Anwendungsbereich des Art. 101 Abs. 1 AEUV eröffnet ist, also eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung vorliegt.<sup>41</sup> Hieran fehlt es jedoch bei der Ausübung der klägerischen Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechte als unilaterales Verhalten. Somit ist in dem Verfahren, welches dem Vorlagebeschluss zugrunde liegt, bereits die Anwendbarkeit der Kfz-GVO zu verneinen ist.

(b) Zudem regelt die Kfz-GVO keine Fragen des Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutzes. Dies entspricht dem eindeutigen Willen des Gemeinschaftsgesetzgebers.<sup>42</sup> Zudem hat die Europäische Kommission in einer Bekanntmachung ausdrücklich designbezogene Informationen privilegiert und von einer für sonstige Informationen kartellrechtlich bedingten Offenlegungspflicht ausgenommen.<sup>43</sup>

#### (2) Kein Einfluss der Regelung Nr. 124 UN/ECE

---

<sup>39</sup> Siehe die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen“ (KOM(2004) 582 endg. — 2004/0203 (COD)), abgedruckt im ABl. der EU C 286/8 vom 17.11.2005, dort insbesondere unter 1.6.1.2 („Geschmacksmusterrechte gewähren somit ein Formen-, nicht jedoch ein Produktmonopol“), 1.6.1.3, 1.6.1.4 und 1.7.

<sup>40</sup> Vgl. Änderungsantrag 6 zu Art. 14 Abs. 1 (Richtlinie 98/71 EG), abgedruckt in Bericht des Rechtsausschusses vom 22.11.2007 (KOM(2004) – C6-0119/2005 – 2004/0203(COD)).

<sup>41</sup> Denn die Kfz-GVO regelt alleine die Voraussetzungen, unter denen Vertriebsvereinbarungen gruppenweise gemäß Art. 101 Abs. 3 AEUV vom Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV freigestellt sind (vgl. BGH, Urt. vom 30.03.2011, Az. KZR 7/09, BeckRS 2011, 09196 Tz. 24).

<sup>42</sup> Vgl. die Begründung der Kommission zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/71/EG, KOM/2004/0582 endg., Seite 5 Abs. 1 sowie Seite 27 Absatz 3, in der die Kommission ausdrücklich klargestellt, dass die Kfz-GVO keine Regelung zu gewerblichen Schutzrechten trifft. Dies wird zudem bestätigt durch die Bundesrats-Drucksache 702/04 zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/71/EG, Seite 26.

<sup>43</sup> Siehe die Ergänzenden Leitlinien für vertikale Beschränkungen in Vereinbarungen über den Verkauf und die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und den Vertrieb von Kraftfahrzeugersatzteilen, abgedruckt in ABl. C 138/16 vom 28.05.2010, Seite 26 Tz. 65, Fn. 2.

- (a) Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Regelung Nr. 124 UN/ECE schon nicht um eine in der EU verbindliche Regelung handelt.

Die EU ist mit Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27.11.1997<sup>44</sup> dem UN/ECE-Übereinkommen<sup>45</sup> beigetreten.<sup>46</sup> Nach Art. 4 des Beschlusses ist es zur Geltung einer UN/ECE Regelung in der EU jedoch notwendig, dass diese explizit in die EU übernommen wird. Dies ist bzgl. der Regelung Nr. 124 UN/ECE jedoch nicht erfolgt.<sup>47</sup>

Demgemäß wurde die Regelung Nr. 124 UN/ECE mit VO (EU) Nr. 407/2011 vom 27.04.2011 zur Änderung der VO (EU) Nr. 661/2009 ausweislich des 20. Erwägungsgrundes sowie des Verzeichnisses der verbindlichen UN/ECE-Regelungen gem. Anhang IV der VO (EU) Nr. 407/2011 gerade nicht in den Katalog der verbindlichen UN/ECE-Regelungen aufgenommen.

Entsprechend sind gemäß Art. 34 Abs. 1 Rahmenrichtlinie 2007/46/EG nur diejenigen UN/ECE Regelungen Bestandteil des EG-Typengenehmigungsverfahrens, denen die Gemeinschaft beigetreten ist und die in Anhang IV und im Anhang XI der Rahmenrichtlinie genannt sind. Die Regelung Nr. 124 „Typengenehmigung Räder“ ist in den Anhängen IV und XI nicht aufgeführt.

- (b) Selbst wenn man der Regelung Nr. 124 UN/ECE irgendeine Verbindlichkeit innerhalb der EU beimessen wollte, hätte diese jedenfalls keinen Einfluss auf Art. 110 GG. Denn die Regelung Nr. 124 UN/ECE hat weder irgendeinen IP-Bezug, noch ergibt sich aus ihrem Regelungsbereich irgendeine Einschränkung von gewerblichen Schutzrechten. Sie regelt vielmehr ausschließlich einen einheitlichen technischen Standard bei Typengenehmigungen im Wege der Homologation zu Zwecken der Straßenverkehrssicherheit, des Umweltschutzes, der Energieeinsparung und der Diebstahlsicherung.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Siehe ABl. L 346 vom 17.12.1997, Seite 78.

<sup>45</sup> UN/ECE steht für die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (englisch: United Nations Economic Commission for Europe, kurz UN/ECE).

<sup>46</sup> Vgl. auch Erwägungsgrund 11 der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG und Erwägungsgrund 1 der VO (EU) Nr. 407/2011 vom 27.04.2011 sowie Beschluss des Rates vom 15.05.2006, ABl. L 135 vom 23.05.2006, S. 11.

<sup>47</sup> Siehe Art. 3 des weiteren Beschlusses des Rates vom 15.05.2006 zur Regelung Nr. 124 UN/ECE, ABl. L 135 vom 23.05.2006, S. 11: „Der Regelungsentwurf wird nicht in das gemeinschaftliche Typengenehmigungssystem für Kraftfahrzeuge aufgenommen.“

<sup>48</sup> Vgl. Art. 1 Abs. 1 der Revisionsfassung 2 vom 05.10.1995 der Ursprungsvereinbarung, welcher die Ziele des UN/ECE-Abkommens in eindeutig darlegt: „road safety, protection of the environment and energy saving.“ Gleiches folgt aus deren Präambel: „DESIRING to define uniform technical prescriptions that it will suffice for certain wheeled vehicles, equipment and parts to fulfill in order to be used in their countries...“. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Erteilung einer Typengenehmigung für Felgen nicht voraussetzt, dass ein (geschmacksmusterrechtlich geschütztes) Felgendesign eines OEM kopiert wird. So gibt es zahlreiche typengenehmigte Felgen von Drittanbietern für Fahrzeuge, die nicht Nachbildungen eines OEM Designs darstellen, sondern eigenständig von dem entsprechenden Drittanbieter entworfenen wurden. Zudem ist es möglich, Typengenehmigungen für ein nachgebildetes Felgendesign zu erhalten, die sich auf andere Fahrzeuge beziehen als das, für das die Originalfelge selbst verwendet wird. Dies alles

Dementsprechend haben auch die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte bereits ausdrücklich bestätigt, dass die Regelung Nr. 124 „Typengenehmigung Räder“ die Verkehrssicherheit betrifft, eines der genannten Normierungsfelder der UN/ECE und ihrer Arbeitsgruppen, und keine Beschränkung gewerblicher Schutzrechte enthält.<sup>49</sup>

- d) Auf die erste Vorlagefrage hin ist somit zu antworten, dass die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 auf formgebundene, das heißt solche Teile beschränkt ist, deren Form durch das Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses prinzipiell unveränderlich festgelegt und damit vom Kunden nicht frei wählbar ist.

## 2) Gegenstand der Vorlagefrage 2

- a) Mit der zweiten Vorlagefrage möchte der BGH wissen, ob, falls der Anwendungsbereich des Art. 110 GGV nicht auf formgebundene Teile beschränkt wäre (also grundsätzlich auch Felgen von Art. 110 GGV erfasst wären), die Anwendung des Art. 110 GGV nur dann in Betracht kommt, wenn die Nachbauteile mit den Originalteilen in allen Aspekten identisch sind, also insbesondere in Farbe und Größe.
- b) Der BGH ist der Ansicht, dass der Anwendungsbereich des Art. 110 GGV nur für solche Teile in Betracht kommt, die mit den Originalerzeugnissen identisch sind. Bzgl. Felgen bedeutet dies, dass nur solche Replika-Felgen von Art. 110 GGV privilegiert sein können, die auch die gleiche Farbe und Größe wie die Originalfelgen haben.<sup>50</sup>
- c) Dieser Ansicht ist zuzustimmen.

Die Reparaturaustauschteile müssen den Originalerzeugnissen komplett entsprechen, also auch in Farbe und Größe.

Art. 110 GGV privilegiert nur solche Teile, die mit dem Ziel verwendet werden, dem komplexen Erzeugnis wieder „*sein ursprüngliches Erscheinungsbild*“ zu verleihen. Es ist denkgesetzlich ausgeschlossen, dass ein Reparaturteil diese Anforderung erfüllen kann, wenn es nicht mit einem Originalteil in allen Aspekten übereinstimmt. Folglich scheiden Teile aus, die nicht dieselbe Farbe und Größe haben, da sie zur Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes von vornherein nicht geeignet sind.<sup>51</sup> „Reparaturaustauschteile“ mit einer anderen Farbe oder Größe dienen nicht

---

zeigt, dass mit den Typengenehmigungen schlicht technische Anforderungen ohne IP Bezug geregelt werden.

<sup>49</sup> Vgl. OLG Stuttgart GRUR 2015, 380 Tz. 41 – Autofelgen (Vorinstanz); Tribunale di Milano, Urteil vom 11.06.2012, Az. 24209/12; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 Tz. 84 - Leichtmetallräder; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 Tz. 65 - Autofelgen, Audiencia Provincial de Alicante, Urt. vom 16.01.2013, Az. 562/2011, Urteils-Nr. 16/13, Seite 11, Tz. 17 lit. a) und b).

<sup>50</sup> Siehe Vorlagebeschluss, Rn. 46.

<sup>51</sup> Darüber hinaus wäre es erforderlich, dass das Ersatzteil nicht nur dem Originalteil in allen Aspekten entspricht, sondern dass es sich bei dem Originalteil auch nicht um eine Zubehörfelge handelt, die der Kunde separat erwerben kann. Nachbauten reiner Zubehörfelgen können selbst dann nicht unter Art. 110 GGV fallen, wenn sie der Zubehörfelge in allen Aspekten (einschließlich Farbe und Größe) entsprechen, da die Zubehörfelge – selbst wenn man davon ausginge, dass Felgen grundsätzlich trotz des frei wählbaren

der Reparatur, sondern anderen Zwecken (Verschönerung, Tuning, Individualisierung).

- d) Auf die zweite Vorlagefrage hin ist somit zu antworten, dass die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 GGV allein auf das Angebot von identisch gestalteten, also auch farblich und in der Größe den Originalerzeugnissen entsprechenden Erzeugnissen beschränkt ist.

### 3) Gegenstand der Vorlagefrage 3

- a) Mit der dritten Vorlagefrage möchte der BGH wissen, ob, falls der Anwendungsbereich des Art. 110 GGV nicht auf formgebundene Teile beschränkt wäre (also grundsätzlich auch Teile wie Felgen von Art. 110 GGV erfasst wären), die Anwendung des Art. 110 GGV nur dann in Betracht kommt, wenn der Anbieter der Nachbauteile objektiv sicherstellt, dass eine Verwendung der Nachbauteile ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt oder ob es ausreicht, wenn der Anbieter subjektiv zu dem Zweck handelt, eine Reparatur zu ermöglichen.
- b) Zunächst ist festzuhalten, dass derjenige, der sich auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 110 GGV beruft, hierzu die Beweislast trägt.<sup>52</sup>
- c) Die Instanzgerichte haben eine objektive Sicherstellung einer Verwendung der Nachbauteile zu Reparaturzwecken verlangt.<sup>53</sup> Der BGH betont einerseits, dass Art. 110 GGV nur eine Verwendung der Nachbauteile zu Reparaturzwecken privilegiert und an einer Einhaltung eines entsprechend beschränkten Vertriebs ein Interesse des Rechteinhabers besteht.<sup>54</sup> Andererseits führt der BGH aus, dass die Anwendung eines objektiven Kriteriums, für dessen Einhaltung der Anbieter des Nachbauteils beweispflichtig wäre, dem Anbieter des Nachbauteils Schwierigkeiten bereiten und das Allgemeininteresse an einem freien Wettbewerb auf diesem Sekundärmarkt erheblich beeinträchtigen könnte.<sup>55</sup>
- d) Es ist bei der Anwendung des Art. 110 GGV zu verlangen, dass ein Vertrieb ausschließlich zu Reparaturzwecken objektiv sichergestellt wird.

In der Praxis besteht ein starker wirtschaftlicher Anreiz, Felgen zu anderen Zwecken als der Reparatur zu vertreiben (Verschönerung, Tuning, Individualisierung), weil sich hierdurch ein erheblich größeres Marktpotential als im Bereich des „Reparaturvertriebs“ eröffnet. Wollte man nur auf eine (innere) Intention abstellen, wäre der Vertreiber der Nachbauteile leicht in der Lage, sich auf einen zulässigen Vertrieb zu berufen, indem er etwa nur entsprechende Hinweise in den Werbematerialien an-

---

Felgendesigns am ursprünglichen Erscheinungsbild eines Kfz teilnehmen könnten - nie Bestandteil des „ursprünglichen Erscheinungsbildes“ des entsprechenden Kfz gewesen sein könnte und dieses daher auch nicht wieder herstellen kann.

<sup>52</sup> Vgl. LG Stuttgart, Urteil vom 15.10.2013 - 17 O 1140/12, abgedruckt als BeckRS 2016, 13641, unter II.1.c)(1)cc); High Court [2012] EWHC 2099 (Pat) Rn. 51; Tribunale di Bologna, Urteil vom 17.12.2013, Az. 4306/2011 und 9059/2011; Tribunale di Milano, Urteil vom 13.01.2011, Az. 7492/2010.

<sup>53</sup> Siehe Vorlagebeschluss, Rn. 51.

<sup>54</sup> Siehe Vorlagebeschluss, Rn. 53.

<sup>55</sup> Vgl. Vorlagebeschluss, Rn. 54.



bringen müsste. Dem Schutzrechtsinhaber hingegen wäre es faktisch unmöglich zu prüfen, ob sich der Vertrieb in den zulässigen Grenzen hält. Denn es wäre nur dann möglich nachzuweisen, dass der Vertreiber wusste, dass der Erwerber die Nachbauteile gerade nicht zu Reparaturzwecken, sondern zu Tuningzwecken erwerben wollte, wenn für jedes einzelne Angebot ein Testkauf durchgeführt werden würde und der entsprechende Testkäufer dabei gegenüber dem Verkäufer offenlegen würde, dass er die Replika-Felgen gerade nicht zu Reparaturzwecken verwenden möchte. Faktisch würde dies zu einem Wegfall des Schutzes führen, da derartig aufwendige Testkäufe in der Praxis nicht durchführbar sind.

Art. 26 Abs. 2 TRIPS gestattet nur begrenzte Ausnahmen, die zu keiner unangemessenen Beeinträchtigung des Schutzrechtsinhabers führen. Wegen der massiven Beeinträchtigung des Schutzrechtsinhabers wurde im Rahmen der Diskussion über eine Verordnung über ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster und eine Richtlinie über den Musterschutz auch die Auffassung geäußert, dass eine Reparaturklausel mit Art. 26 TRIPS unvereinbar wäre, selbst wenn der Musterschutz auf eine „Vorsprunzeit“ von drei Jahren beschränkt würde.<sup>56</sup> Auch im Rahmen der Diskussion der geplanten Änderung der Geschmacksmusterrichtlinie wurden erneut erhebliche Bedenken zur Zulässigkeit einer Reparaturklausel im Hinblick auf Art. 26 Abs. 2 TRIPS erhoben.<sup>57</sup> Vor diesem Hintergrund wäre das Abstellen auf ein subjektives Kriterium nicht ausreichend, um einen nach Art. 26 Abs. 2 TRIPS zulässigen Eingriff in die Schutzrechte sicherzustellen. Diesen strengen Anforderungen würde es widersprechen, wenn nicht alle denkbaren und zumutbaren Maßnahmen seitens des Nachbauers ergriffen werden müssten, um sicherzustellen, dass eine Verwendung der Teile ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt. Es ist wegen Art. 26 Abs. 2 TRIPS also eine objektive Sicherstellung der Einhaltung des Reparaturzwecks durch den Anbieter von Reparaturaustauschteilen erforderlich.

- e) Auf die dritte Vorlagefrage hin ist somit zu antworten, dass die Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 zugunsten des Anbieters eines grundsätzlich ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletzenden Erzeugnisses nur dann eingreift, wenn dieser Anbieter objektiv sicherstellt, dass sein Erzeugnis

---

<sup>56</sup> Siehe *Beier*, GRUR Int. 1994, 716, 732: „Die Reparaturklausel ist auch mit den Regeln des TRIPS-Abkommens nicht in Einklang zu bringen. Sie widerspricht Art. 26 Ziff. 2 des TRIPS-Abkommens, der nur solche Beschränkungen des Musterschutzes zulässt, die die Verwertung von geschützten Mustern nicht unangemessen beschränken und die die Interessen der Inhaber geschützter Muster nicht unangemessen beeinträchtigen. Die zum Zeitpunkt der TRIPS-Verhandlungen noch unbekanntes Reparaturklausel, für die es auch international kein Vorbild gibt, wird diesen Voraussetzungen nicht gerecht. Denn sie hebt praktisch jede Möglichkeit einer Verwertung von unter diese Sonderregelung fallenden Mustern auf. Die Reparaturklausel widerspricht mit ihrer Verkürzung des Musterschutzes für Ersatzteile auf drei Jahre auch Art. 26 Ziff. 3 des TRIPS-Abkommens, wonach der Musterschutz mindestens 10 Jahre betragen soll.“

<sup>57</sup> Vgl. *Straus*, GRUR Int. 2005, 965, 978: „Weder das Memorandum, noch die Erläuterung oder der EPEC-Report haben die Auswirkungen angesprochen, die eine Abschaffung des Geschmacksmusterschutzes für Bauteile komplexer Erzeugnisse im Anschlussmarkt im Hinblick auf die internationalen Verpflichtungen hätte, die von den Mitgliedstaaten und der Union selbst, insbesondere nach dem TRIPS-Übereinkommen, eingegangen wurden. Eine nähere Untersuchung dieser Gesichtspunkte hat klar gezeigt, dass die ‚Reparaturklausel‘ des Vorschlags jedes einzelne und alle drei Kriterien aus Art. 26 Abs. 2 TRIPS verletzen würde, nach welchen gewisse Einschränkungen der Geschmacksmusterrechte erlaubt sind. Die ‚Reparaturklausel‘ kann nicht als eine ‚geringfügige Minderung‘ (‚small diminution‘) des Geschmacksmusterrechts angesehen werden und sie ‚widerspricht unangemessen der üblichen Verwertung des Geschmacksmusterrechts‘.“

ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken erworben werden kann.

#### 4) Gegenstand der Vorlagefrage 4

- a) Mit der vierten Vorlagefrage möchte der BGH wissen (falls der Anbieter der Nachbauteile objektiv sicherstellen muss, dass diese ausschließlich zu Reparaturzwecken erworben werden können), welche Maßnahmen der Anbieter hierzu konkret ergreifen muss, insbesondere, ob ein entsprechender Hinweis im Verkaufsprospekt ausreicht (Vorlagefrage 4a) oder eine entsprechende, schriftliche Erklärung des Abnehmers verlangt werden muss (Vorlagefrage 4b).
- b) Der BGH scheint dazu zu tendieren, dass ein Hinweis im Rahmen des Internetauftritts, die Nachbaufelgen seien ausschließlich zur Reparatur bestimmt, nicht ausreicht.<sup>58</sup>
- c) Um effektiv sicherzustellen, dass ein Vertrieb ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt, reicht ein bloßer Hinweis im Verkaufsprospekt, dass der Verkauf ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt, nicht aus.<sup>59</sup> Es sind mit einem solchen Hinweis nämlich keinerlei Sanktionen zu Lasten des Erwerbers bei einem Verstoß gegen diese „Vorgabe“ verbunden. Wenn man nur einen bloßen Hinweis forderte, hätte dies auch zur Folge, dass der Geschmacksmusterinhaber (bei Vorliegen eines solchen Hinweises) selbst dann erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung seiner Schutzrechte hätte, wenn es gleichzeitig zu offensichtlich nicht Reparaturzwecken dienenden Absatzförderungsmaßnahmen käme.

Zur Sicherstellung des Vertriebs zu Reparaturzwecken müsste der Abnehmer einer Belieferung deshalb vorab schriftlich erklären, dass er das angebotene Erzeugnis allein zum Ersatz eines insbesondere in Farbe, Größe und Design identischen Teils, sprich zu Reparaturzwecken, verwendet und weitere Nachweise hierzu vorlegen, beispielsweise Fotos des beschädigten und zu ersetzenden Teils, Unfallaufnahmebögen oder ähnliches.

Auch beim Online-Vertrieb müsste durch entsprechende, schriftliche Erklärungen und Nachweise des Käufers vor dem Online-Kauf sichergestellt werden, dass das erworbene Erzeugnis allein zu Reparaturzwecken verwendet wird. Eine abweichende Behandlung vom stationären Vertrieb ist insofern nicht gerechtfertigt.

- d) Auf die vierte Vorlagefrage hin ist somit zu antworten, dass es nicht ausreicht, dass der Anbieter eines grundsätzlich ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletzenden Erzeugnisses – um objektiv sicherzustellen, dass sein Erzeugnis ausschließlich zu Reparaturzwecken und nicht auch zu anderen Zwecken erworben werden kann – in den Verkaufsprospekt einen Hinweis aufnimmt, dass ein Verkauf ausschließlich zu Reparaturzwecken erfolgt, um das ursprüngliche Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses wiederherzustellen. Ebenso wenig reicht es aus, dass der Anbieter eine

---

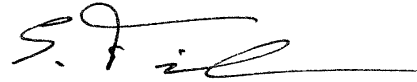
<sup>58</sup> Vgl. Vorlagebeschluss, Rn. 56.

<sup>59</sup> Siehe oben zur Vorlagefrage 3 unter IV)3).

Belieferung davon abhängig macht, dass der Abnehmer schriftlich erklärt, das angebotene Erzeugnis allein zu Reparaturzwecken zu verwenden.



Dr. Gert Würtenberger  
Präsident



Dipl.-Ing. Stephan Freischem  
Generalsekretär