

---

**Europäischer Gerichtshof: Keine Einschränkung des relevanten vorbekannten Formenschatzes auf bestimmte Erzeugnisarten // Keine Kenntnis des informierten Benutzers vom vorbekannten Formenschatz erforderlich (Urteil vom 21. September 2017, verbundene Rechtssachen C-361/15 P und C-405/15 P – Duschabflussrinne). Oktober 2017**

Bericht von Dr. Philippe Kutschke und Simon Schopper

---

**Das niederländische Unternehmen Easy Sanitary Solutions (ESS) meldete am 28. November 2003 das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) Nr. 00107834-0025 beim EUIPO an, das am 9. März 2004 mit der Erzeugnisangabe „Doucheputten“ (dt.: Duschabflüsse) veröffentlicht wurde. Das streitgegenständliche Muster zeigt eine Abdeckplatte mit einem runden Duschabfluss samt Abflussrohr. Auf entsprechenden Antrag des belgischen Wettbewerbers I Drain (nunmehr Group Nivelles, GN) erklärte das EUIPO das streitgegenständliche Muster wegen fehlender Neuheit für nichtig. Auf die Beschwerde von ESS hin hob die 3. Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung auf (Az.: R2004/2010-3). Auf die von GN dagegen eingereichte Klage hin hob das EuG wiederum die Entscheidung der Beschwerdekammer wegen fehlerhaftem Mustervergleich auf (Az.: T-15/13). Das hieraufhin von ESS und dem EUIPO eingereichte Rechtsmittel gegen das EuG-Urteil blieb erfolglos.**

Der EuGH nimmt im vorliegenden Urteil zu drei Aspekten ausführlich Stellung, die in nahezu jedem designrechtlichen Fall von Bedeutung sein dürften: Zunächst stellt er klar, dass es auf Grund des Beibringungsgrundsatzes im Nichtigkeitsverfahren nicht Aufgabe des EUIPO sei, im Rahmen der

Neuheitsprüfung unterschiedliche, getrennt voneinander veröffentlichte Elemente eines älteren Geschmacksmusters selbst zusammenzufügen, um sich dadurch deren Relevanz zu erschließen. Der Gerichtshof erörtert ferner, warum die Erzeugnisart eines Geschmacksmusters trotz des Verweises auf die „in der Gemeinschaft tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweiges“ in Art. 7 GGV bei der Frage der Relevanz keine Rolle spiele. Darüber hinaus legt der Gerichtshof dar, warum es diesbezüglich auch nicht auf die Kenntnis des informierten Benutzers ankomme.

Das EuG war der Ansicht, das EUIPO hätte rechtsfehlerhaft gehandelt, indem es nicht eigenständig den relevanten vorbekannten Formenschatz aus dem Verfahrensstoff herausgesucht hätte. Zudem hätte es die einzelnen Elemente des relevanten älteren Geschmacksmusters selbst zusammenfügen müssen. Das Amt wendete ein, dass der Amtsermittlungsgrundsatz in Nichtigkeitsverfahren nicht gelte (Art. 63 Abs. 3 GGV). Es obliege daher dem Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren, erforderliche Angaben zu machen, insbesondere etwaige ältere Geschmacksmuster genau und vollständig zu bezeichnen und darzustellen (Art. 52 Abs. 1 und 2, Art. 53 Abs. 1 und 2 GGV). Dem schloss sich der EuGH – entgegen der Einschätzung des EuG – nun an.



*Dr. iur.*  
*Philippe Kutschke,*  
Rechtsanwalt,  
Partner



*Simon Schopper,*  
Rechtsanwalt

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05-0  
F +49.(0)89.928 05-444  
info@bardehle.de  
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Als zutreffend beurteilte das EuGH hingegen die Feststellung des EuG, wonach ein Geschmacksmuster auch dann relevanten vorbekannten Formenschatz darstelle, wenn es in ein Erzeugnis aufgenommen werde, das einem anderen Wirtschaftszweig angehöre, als das in der Erzeugnisangabe des GGM benannte Erzeugnis. Soweit in Art. 7 Abs. 1 GGV auf die „*Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs*“ abgestellt werde, ergebe sich daraus nichts anderes. Bei dieser Vorschrift handle es sich dem EuGH zu Folge um eine eng auszulegende Ausnahmeregelung. Deren Ziel sei es, Schwierigkeiten bei der Überprüfung der tatsächlichen Umstände einer Offenbarungshandlung hinreichend zu berücksichtigen und daher auf die Kenntnisnahmemöglichkeiten der Fachkreise in den EU-Mitgliedstaaten abzustellen. Eine Beschränkung des relevanten vorbekannten Formenschatzes auf bestimmte Wirtschaftszweige sei damit hingegen nicht verbunden und auch nicht vom Verordnungsgeber beabsichtigt gewesen.

Eine deutliche Absage erteilte der EuGH hingegen auch der Annahme des EuG, ein älteres Geschmacksmuster sei bei der Beurteilung der Eigenart nur dann relevant, wenn der informierte Benutzer das ältere Geschmacksmuster (tatsächlich) kannte. Laut EUGH komme es auf die Kenntnis des informierten Benutzers weder bei der Prüfung der Neuheit, noch der Eigenart des in Streit stehenden GGM an. Anderenfalls würde man für die gesetzliche Fiktion i.S.d. Art. 7 GGV nämlich verlangen, dass ein Geschmacksmuster nur dann offenbart ist, wenn nicht nur überhaupt eine Offenbarungshandlung stattgefunden hat, sondern diese auch dem informierten Benutzer nachweislich bekannt war. Für eine solche Erweiterung der Voraussetzungen, bestehen jedoch keine Anhaltspunkte im Verordnungstext. Damit bleibt es also dabei, dass der Nichtigkeitsantragssteller nur nachweisen muss, dass eine Offenbarungshandlung stattgefunden hat, nicht hingegen, dass der informierte Benutzer von dem betreffenden vorbekannten Formenschatz Kenntnis hatte.

---

### Anmerkungen

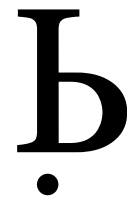
---

In erfreulich eindeutigen Worten stellt der EuGH fest, dass die Erzeugnisangabe eines GGM zwar zur Bestimmung des Schutzgegenstandes heranzuziehen ist, dies allerdings nicht zu einer Einschränkung des relevanten vorbekannten Formenschatzes (oder des Schutzzumfangs) führt. Damit hat der EuGH den Grundsatz der Reziprozität aufgegriffen, wonach Validitäts- und Verletzungsprüfung den gleichen Grundsätzen folgen: Weder

bei der Verletzungsprüfung hinsichtlich des angegriffenen Produkts, noch bei der Validitätsprüfung hinsichtlich der Relevanz des vorbekannten Formenschatzes kommt es darauf an, ob das angegriffene (bzw. vorbekannte) Erzeugnis demjenigen in der Erzeugnisangabe des GGM entspricht (vgl. bereits England and Wales Court of Appeal, Urteil vom 23.04.2008, veröffentlicht in Hartwig, DesignE 3, 234 Rn. 10f., 27, 47, 50, 70 und 79 – *Green Lane/PMS*).

# IP Report

## Designrecht



BARDEHLE  
PAGENBERG

Dass es nicht auf die (tatsächliche) Kenntnis des informierten Benutzers vom vorbekannten Formenschatz ankommt, hat der EuGH in der vorliegenden Entscheidung sicherlich zur Erleichterung der Nichtigkeitsantragsteller deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die Entscheidung ist auch insoweit von Bedeutung, als sie abermals klarstellt, dass es

nicht genügt, massenhaft Dokumente mit vorbekanntem Formenschatz einzureichen, sondern man diesen auch erläutern muss. Jedes ältere Geschmacksmuster ist dabei isoliert zu betrachten (vgl. hierzu bereits EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014, Rechtssache C-345/13, Rn. *Karen Millen Fashions*).