
Bundesgerichtshof: Auf Vorbereitungshandlungen gestütztes designrechtliches Vorbenutzungsrecht nach deutschem DesignG erfordert Handlungen im Inland (Urteil vom 29. Juni 2017, Az. I ZR 9/16 – Bettgestell)

Bericht von Dr. Philipe Kutschke



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

Die deutsche Designmanufaktur e15 Design und Distributions GmbH (e15) ist Inhaberin des am 15. Juli 2002 angemeldeten und am 25. November 2002 veröffentlichten deutschen Designs Nr. 40205830-0007 (Klagedesign), welches ein Bettgestell zum Gegenstand hat. e15 hat gegen eine dem IKEA-Konzern angehörige Vertriebsgesellschaft in Deutschland Klage erhoben, mit der es sich gegen den Vertrieb von zwei Bettgestellen wendet, die aus Sicht von e15 deren Rechte am Klagedesign verletzen. Die Beklagte wand zur Verteidigung ein, sie habe bereits vor Anmeldung des Klagedesigns auf den internationalen Vertrieb eines der angegriffenen Bettgestelle gerichtete Vorbereitungshandlungen vorgenommen, sodass ihr ein Vorbenutzungsrecht an den beiden Bettgestellen zustehe. Erst- und Berufungsgericht hatten ein Vorbenutzungsrecht bejaht und die Klage abgewiesen. Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Nach Ansicht des BGH war das Urteil aufzuheben, weil die Annahmen des Berufungsgerichts ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten nicht begründen würden.

Kern des vorliegenden Verfahrens ist die in der designrechtlichen Rechtsprechung nur selten behandelte Thematik des Vorbenutzungsrechts.

Gemäß § 41 DesignG kann ein Musterinhaber seine Rechte nicht erfolgreich gegen einen Beklagten durchsetzen, der bereits vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Klagedesigns ein Design in Benutzung genommen hat, welches den gleichen Gesamteindruck hervorruft wie das Klagedesign. Dazu sieht § 41 Abs. 1 Alt. 2 DesignG allerdings auch die Möglichkeit vor, dass ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Vorbereitungshandlungen einer Benutzung entstehen kann. Eine inhaltsgleiche Regelung enthält Art. 22 Abs. 1 Alt. 2 GGV.

Im Allgemeinen ist der Handel heute international ausgerichtet. Von grundlegender Bedeutung sind insoweit die Feststellungen des BGHs zu der Frage, ob ein Vorbenutzungsrecht, das sich aus Vorbereitungshandlungen ergibt, Handlungen im Inland erfordert, oder ob Vorbereitungshandlungen im Ausland genügen, sofern sie sich auf eine spätere Benutzung im Inland beziehen. Im Einklang mit der im designrechtlichen Schrifttum sowie in der patentrechtlichen Rechtsprechung weit verbreiteten Ansicht kommt der BGH zu dem Ergebnis, dass nur (Vorbereitungs-) Handlungen im Inland ein Vorbenutzungsrecht begründen können. Bereits der Wortlaut des § 41 DesignG lege dies nahe. Auch aus gesetz- und normsystematischen Gründen sei dieses Ergebnis geboten, denn anderenfalls würde ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Vorbereitungshandlungen leichter zu erreichen sein als ein Vorbenutzungsrecht aufgrund tatsächlicher Benutzungshandlungen. Insoweit ist in der Tat (bislang) unstrittig, dass

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

ein Vorbenutzungsrecht aufgrund tatsächlicher Benutzungshandlungen im Inland erfordere. Auch Sinn und Zweck der Regelung würden für dieses Ergebnis sprechen. Unionsrechtliche Gründe, die ein anderes Ergebnis erfordern würden (insbesondere der Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34, 36 AEUV), stünden dem Ergebnis nicht entgegen.

Was die Voraussetzungen des Vorbenutzungsrechts aufgrund ernsthafter Vorbereitungshandlungen im Übrigen angeht, bestätigt der BGH mit der vorliegenden Entscheidung die bisherige Rechtsprechung, die sich in weiten Teilen wiederum auf das Patentrecht bezieht. Danach entsteht ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Vorbereitungshandlungen durch wirkliche und ernsthafte Anstalten der Benutzung. Darunter sind Vorbereitungshandlungen aller Art zu verstehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernsthaften Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen. Dazu zählen unter anderem die Fertigstellung eines Entwurfs und die Ausfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen sowie Verhandlungen oder ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Abnehmern. Hingegen genügen solche Handlungen nicht, die eine noch ungewisse zukünftige Benutzung vorbereiten und erst Klarheit schaffen sollen, ob das Design im Inland gewerblich benutzt werden soll. Maßgeblich ist insoweit eine Gesamtschau der betrieblichen Umstände im Einzelfall.

Beruhigend für Unternehmen, die sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, ist die Entscheidung insofern, als dass der BGH – schützenswerte Vorbereitungshandlungen unterstellt – ein Vorbenutzungsrecht nicht auf das konkrete Produkt beschränkt, das Gegenstand der Vorbereitungshandlungen war. Stattdessen erfasst ein Vorbenutzungsrecht auch all diejenigen

Produkte, die sich als Weiterentwicklung des Produkts erweisen, aus dem sich das Vorbenutzungsrecht ergibt, soweit diese Produkte sich nicht in größerem Umfang als das von den Vorbereitungshandlungen erfasste Produkt der (durch das jeweilige Klagedesign) geschützten Gestaltungsmerkmale bedienen und dadurch zu einem weitergehenden Eingriff in den Schutzbereich des Klagedesigns führen. So kommt der BGH vorliegend zu dem Ergebnis, dass ein weiteres Bettgestell der Beklagten, welches eine geringfügig andere Kopfteilhöhe aufweist als das von den Vorbereitungshandlungen erfasste Bettgestell, keinen anderen Gesamteindruck hervorrufe als dieses und daher von einem Vorbenutzungsrecht der Beklagten ebenfalls erfasst wäre (sofern die Beklagte am ursprünglichen Bettgestell ein Vorbenutzungsrecht besitzt).

Ein weiterer beachtlicher Aspekt der Entscheidung betrifft die Beanspruchung einer Ausstellungspriorität; denn die Klägerin hatte das Design bereits am 14. Januar 2002 erstmals auf der Möbelmesse in Köln zur Schau gestellt. Allerdings hat sich die Klägerin erst im Laufe des Berufungsverfahrens – am 29. Oktober 2013 – auf die Ausstellungspriorität berufen. Nach aktueller Gesetzeslage wäre dies zu spät gewesen, denn nach § 15 Abs. 4 DesignG muss die Ausstellungspriorität innerhalb von 16 Monaten nach der erstmaligen Zurschaustellung in Anspruch genommen werden (vorliegend wäre dies der 14. Mai 2003 gewesen). Indes richtet sich die wirksame Inanspruchnahme vorliegend nicht nach dem erst zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen DesignG, ebenso wenig nach dem zum 1. Juni 2004 in Kraft getretenen GeschmG. Vielmehr ist insoweit vorliegend das bis zum 31. Mai 2004 gültige Ausstellungsgesetz vom 18. März 1904 anzuwenden (Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern, Warenzeichen auf Ausstellungen). Dieses sieht bzw. sah jedoch gerade keine Frist zur Beanspruchung der Priorität vor,

sodass vorliegend wirksam die Priorität beansprucht worden sein könnte. Ob dies tatsächlich der Fall ist, wird nun das Berufungsgericht zu prüfen haben.

Das Urteil schließt mit knapp sechsseitigen Hinweisen an das Berufungsgericht, in denen

der BGH auch zu weiteren Problemkreisen des vorliegenden Falles ausführt, unter anderem zur Frage der Validität des Klagedesigns, zu etwaigen Nebenansprüchen der Klägerin sowie zur Erstattungsfähigkeit von Abmahnkosten.

Anmerkungen

Das vorliegende Urteil ist aus mehreren Gründen sehr lesenswert und seine Klarstellungen grundsätzlich erfreulich. Gleichzeitig stärkt es die Bedeutung des zweigleisigen Schutzrechtssystems in der Europäischen Union (nationale Schutzrechte neben unionsweiten Schutzrechten) und sollte damit Unternehmen Anlass geben, ihre gegenwärtige Schutzrechtsstrategie zu überprüfen.

Erfreulich ist zunächst, dass sich der BGH nicht damit begnügt, das Urteil aufzuheben und zurückzuverweisen, sondern zudem auch konkrete und sehr ausführliche Hinweise an das Berufungsgericht zur weiteren Prüfung des Falles erteilt. Soweit der BGH die bisherige Rechtsprechung zum Vorbenutzungsrecht vermeintlich «nur» bestätigt, ist auch dies dankenswert, weil die bisherige Rechtsprechung größtenteils nicht zum Designrecht, sondern zum Patentrecht ergangen ist.

Hilfreich sind auch die Äußerungen des BGH zur vom Klagedesign beanspruchten Ausstellungspriorität wegen der erstmaligen Zurschaustellung eines dem Klagemuster entsprechenden Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln 2002. Von Bedeutung ist für Musterinhaber insoweit, dass die strenge Sechzehnmonatsfrist für die Beanspruchung der Ausstellungspriorität nach § 15 Abs. 4 DesignG – die auch bereits in § 15

GeschmMG vorgesehen war – auf Altmuster, die vor dem 1. Juni 2004 angemeldet oder eingetragen wurden, keine Anwendung findet. Die beanspruchbare Priorität muss sich daher – wegen der sechsmonatigen Prioritätsfrist – auf ein erstmals vor dem 1. Dezember 2003 auf einer anerkannten Ausstellung zur Schau gestelltes Design beziehen. Diese Ausstellungspriorität, bezogen auf eine solche Zurschaustellung vor dem 1. Dezember 2003, kann somit auch weiterhin ohne besondere Frist (auch noch im Verletzungsprozess) in Anspruch genommen werden. Erforderlich ist natürlich stets, dass die Anmeldung vor Ablauf der sechsmonatigen Prioritätsfrist vorgenommen wurde. Damit können die Altregelungen zur Ausstellungspriorität – gemessen an der maximalen 25jährigen Schutzdauer von Designs – noch bis ins Jahr 2029 hinein von Bedeutung sein.

Die Ansicht des BGH, dass ein Vorbenutzungsrecht Vorbereitungshandlungen im Inland erfordert, erscheint nicht zwingend. Unberücksichtigt bleibt insbesondere die heute allgemein übliche, zentralisierte Organisation von internationalen Konzernen.

Eine Vorlage an den EuGH hielt der BGH gleichwohl nicht für geboten, weil es keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des

Unionsrechts gäbe. In der Tat schweigt die Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen zum Vorbenutzungsrecht, sodass auch die Frage, ob eine Beschränkung des im deutschen Designrechts vorgesehenen Vorbenutzungsrechts nicht gegen Unionsrecht zu verstoßen können scheint. Leider lässt der BGH an dieser Stelle der Entscheidung außen vor, dass Unionsrecht jedenfalls insofern betroffen sein könnte, als dass die Einschränkung des Vorbenutzungsrechts aufgrund eines deutschen Designs den Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34, 36 AEUV beschränken könnte. Diese Vorschriften werden in der Entscheidung zwar ausdrücklich benannt, allerdings an anderer Stelle. Zudem nimmt der BGH nur eine sehr kurze, inzidente Prüfung vor und beruft sich zur Stützung seiner Ansicht auf die nationale patentrechtliche Kommentarliteratur. Indes ist das weiterhin rein nationale Patentrecht jeden-

falls insoweit nicht mit den jedenfalls in Grundzügen unionsrechtlich kodifizierten Marken- und Designrechten vergleichbar. Angesichts der markenrechtlichen Rechtsprechung erscheint das Ergebnis des BGH zumindest nicht zweifelsfrei, denn danach berechtigt bereits die Inhaberschaft einer – ausländischen – nationalen Marke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zur europaweiten Benutzung eines Schutzrechtsvermerks, auch in Deutschland.

Für ausländische Unternehmen stellt sich nun die Frage, ob bzw. wie sie ihre deutschen Tochterunternehmen und Niederlassungen vorsorglich stärker in Vorbereitungshandlungen einer Benutzung in Deutschland involvieren sollten, damit ihnen nicht Verteidigungsargumente in Deutschland verloren gehen. Dies jedenfalls dann, wenn die Unternehmen bei Ihrem Designschutz auf deutsche Designs setzen.