

---

**Europäischer Gerichtshof (EuGH): Merkmale nicht designrechtlich schutzfähig, wenn sie objektiv betrachtet ausschließlich wegen technischer Überlegungen gewählt wurden (Urteil vom 8. März 2018, Az. C-395/16 – DOCERAM)**

Bericht von *Dr. Philippe Kutschke*

---



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

**Der EuGH hat nun das langersehnte Urteil in einem Vorabentscheidungsersuchen des OLG Düsseldorf erlassen. Das OLG hat dem EuGH zwei Fragen vorgelegt:**

**Die erste Frage bezieht sich darauf, unter welchen Umständen die Gestaltung eines Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt i. S. d. Art. 8 Abs. 1 GGV und damit designrechtlich nicht schutzfähig ist. Der EuGH hat der bisherigen u. a. deutschen Praxis eine klare Absage erteilt: Abzustellen ist nicht darauf, ob die Funktion auch durch eine andere Gestaltung erzielt werden kann, sondern darauf, ob das Bedürfnis eine bestimmte technische Funktion zu erzielen der einzige relevante Faktor für den Entwerfer bei der Wahl der Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses war, wohingegen andere Erwägungen, insbesondere solche bezogen auf das Erscheinungsbild, keine Rolle bei der Wahl der Merkmale gespielt haben.**

**Bei der zweiten Frage ging es um die Methode der Feststellung, ob die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 GGV erfüllt sind. Dem EuGH folgend ist dies anhand aller objektiv maßgeblichen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln. Nicht abzustellen ist hingegen auf die Sicht eines „objektiven Beobachters“.**

Ausgangspunkt der vorliegenden Entscheidung war ein Vorabentscheidungsersuchen des OLG Düsseldorf. Dieses hatte dem EuGH folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt:

1. Liegt eine schutzausschließende technische Bedingtheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 auch dann vor, wenn die gestalterische Wirkung keinerlei Bedeutung für das Produktdesign hat, sondern die (technische) Funktionalität der einzige, das Design bestimmende Faktor ist?
2. Sollte der Gerichtshof die erste Frage bejahen: Von welchem Standpunkt aus ist zu beurteilen, ob die einzelnen Gestaltungsmerkmale eines Produkts allein aus Erwägungen der Funktionalität gewählt worden sind? Ist ein „objektiver Beobachter“ maßgeblich und wenn ja, wie ist dieser zu definieren?

Diese Fragen wurden in einem Verfahren entscheidungsrelevant, in dem das Unternehmen DOCERAM GmbH gegen das Unternehmen CeramTec GmbH gerichtlich vorgeing, dessen Produkte – Zentrierstifte, die bei Verschweißungen in der Automobil-, Textilmaschinen- und Maschinenindustrie zum Einsatz kommen – nach Ansicht von DOCERAM deren Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletzt. Die Klägerin hatte sich insgesamt 17 Gemeinschaftsgeschmacksmuster (mit jeweils einer einzigen Wiedergabe) schützen lassen,

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

die Zentrierstifte in drei unterschiedlichen Geometrien (mit langem Kegel, mit langem Kegel und Bund bzw. mit Kegelstumpf) mit jeweils sechs verschiedenen Typen (jeweils ausgehend vom Durchmesser des metrischen Gewindes der Sechskant-Schweißmutter) betreffen. Nachfolgend ein Beispiel der drei Geometrien:



CeramTec wandte zur Verteidigung unter anderem ein, die entsprechenden Klagemuster seien ausschließlich technisch bedingt i. S. d. Art. 8 Abs. 1 GGV und daher nicht schutzfähig, mithin auf die Widerklage von CeramTec hin für nichtig zu erklären. Das Landgericht Düsseldorf hatte die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben (LG Düsseldorf, Urteil vom 13.08.2015, Az. 14c O 98/13). Angesichts der europaweit uneinheitlichen Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 1 GGV entschied sich das OLG Düsseldorf hingegen dazu, dem EuGH vorab die beiden vorgenannten Fragen zur Beantwortung vorzulegen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.07.2016, Az. I-20 U 124/15).

Zu den Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 GGV wurden in der Europäischen Union bislang zwei unterschiedliche Ansichten vertreten: In Deutschland und einigen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wurde Art. 8 Abs. 1 GGV nur dann bejaht, wenn es keine andere gangbare Gestaltungsalternative zu der Geschützten

gab, mit der dieselbe technische Wirkung erzielt werden könnte („multiplicity of forms theory“), wobei die deutsche Rechtsprechung hier regelmäßig einen strengen Maßstab anlegte: Gefordert wurde nicht nur, dass sich aus der Gestaltungsalternative keine Verschlechterung der technischen Funktion ergab, sondern auch, dass diese nicht komplizierter oder mit höheren Kosten verbunden, oder weniger effizient sei. Die zweite Ansicht – der unter anderem auch die Beschwerdekammern des EUIPO waren – stellte hingegen darauf ab, ob die betreffenden Erscheinungsmerkmale ausschließlich aus dem Bedürfnis heraus entstanden, eine technische Lösung zu entwickeln, wohingegen ästhetische Erwägung völlig irrelevant dabei waren („Kausalitätstheorie“ bzw. „no-aesthetic-consideration-test“). Die zweite Ansicht stellte dabei auf die Beurteilung eines vernünftigen Beobachters in der Rolle des Entwerfers ab.

Der EuGH folgt der zweiten Ansicht und leitet dies aus den Erwägungsgründen der GGV, der Gesetzessystematik sowie dem Sinn der Vorschrift ab. Der Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 GGV sei mangels näherer Angaben zunächst offen für jegliche Interpretation. Allerdings ergäbe sich aus dem Kontext mit der Definition des Begriffs Gemeinschaftsgeschmacksmusters in Art. 3 Buchst. a GGV, dass die Erscheinungsform eines Erzeugnisses das entscheidende Merkmal eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sei, auch wenn für den designrechtlichen Schutz ein ästhetischer Gehalt nicht erforderlich sei. Würde man der anderen Ansicht folgen und auf Gestaltungsalternativen abstellen, könnte ein Unternehmen durch die designrechtliche Monopolisierung aller Gestaltungsalternativen wiederum

letztlich einen quasi patentgleichen Schutz erlangen, ohne dessen Voraussetzungen zu erfüllen. Der EuGH ergänzte (Rn. 31):

„Aus alledem ist zu folgern, dass Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 den geschmacksmusterrechtlichen Schutz für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließt, wenn Erwägungen anderer Art als das Erfordernis, dass dieses Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für diese Merkmale keine Rolle gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Geschmacksmuster gibt, mit denen sich dieselbe Funktion erfüllen lässt.“

Ob ein Merkmal ausschließlich technisch bedingt ist, ist nicht aus Sicht eines objektiven Beobachters zu ermitteln.

Stattdessen ist dies anhand aller objektiv maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Das Gericht fährt fort (Rn. 37):

„...eine solche Beurteilung [ist] insbesondere mit Blick auf das fragliche Geschmacksmuster, auf die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden, auf Informationen über dessen Verwendung oder auch auf das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, vorzunehmen, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Beweise vorliegen.“

---

### Anmerkungen

---

Mit der vorliegenden Entscheidung beendet der EuGH einen viele Jahre andauernden Streit darüber, unter welchen Voraussetzungen die Gestaltung eines Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt ist. Die „multiplicity-of-forms“ Theorie wird ausdrücklich abgelehnt. Stattdessen ist die entscheidende Frage, ob die Wahl des Entwerfers für das betreffende Merkmal ausschließlich durch die technische Funktion bedingt war, die das Geschmacksmuster (bzw. das Erzeugnis) erfüllt.

Gleichzeitig sorgt der EuGH auch insoweit für Klarheit, als dass es nunmehr festgelegt hat, wie festzustellen ist, ob ein Design-

merkmal ausschließlich technisch bedingt ist. Der EuGH verwirft die Auffassung, dabei auf einen objektiven Beobachter abzustellen, wie es das vorlegende Gericht vorgeschlagen hatte. Stattdessen ist auf alle objektiven Umstände des Einzelfalls abzustellen, wie beispielsweise Informationen über dessen Verwendung oder auch zu alternativen Geschmacksmustern, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Beweise vorliegen. Dies ist insoweit von ganz herausragender Bedeutung, weil der EuGH damit gleichzeitig klarstellt, dass es insoweit eben nicht ausschließlich

– wie viele Gerichte und einige Literaturmeinungen bislang angenommen haben – auf die hinterlegten Wiedergaben des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ankommt, sondern das Geschmacksmuster vielmehr auch anhand nur außerhalb des Registers festzustellender Umstände auszulegen ist. Zu diesen Umständen zählen auch „alternative Geschmacksmuster“, wobei dies nicht als Wiederbelebung des gerade erst verworfenen rechtlichen Ansatzes zu verstehen ist. Stattdessen ist dies dahingehend zu verstehen, dass sich Gestaltungsalternativen, die die gleiche technische Funktion ergeben, unter Umständen (weitere) Merkmale aufzeigen, deren Wahl nicht vom Gedanken eine technische Funktion zu erzielen geleitet war. Dass auch außerhalb des Registers liegende Tatsachen zu berücksichtigen sind, hat der EuGH bereits zuvor im Zusammenhang mit 3D-Marken entschieden, zuletzt in der Rubik's-Entscheidung aus dem Jahre 2016 (EuGH, Urteil vom 10.11.2016, Rs. C-30/15 P – Simba Toys GmbH & Co. KG/ EUIPO). Diesen etablierten Grundsatz hat der EuGH nun auf das Designrecht übertragen, ohne sich allerdings auf seine vorangegangene markenrechtliche Rechtsprechung zu beziehen. Die in der deutschen Rechtsprechung bislang jedenfalls teilweise vertretene Ansicht dürfte damit hinfällig sein.

Das Urteil des EuGH ist hinsichtlich beider Teile begrüßenswert, denn es führt zu einem deutlich höheren Grad an Rechtssicherheit. Hinsichtlich der Beweismittel wird davon auszugehen sein, dass für Entscheidungen über den technischen Charakter eines Designs nun wohl verstärkt Sachverständigengutachten erforderlich sein werden.

Die vorliegende Entscheidung stellt einen weiteren designrechtlichen Meilenstein dar, der nächste steht bereits kurz bevor: So liegen bereits die Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott in der Rechtssache C-217/17 P vor (Schlussanträge der Generalanwältin vom 22. Februar 2018, Mast Jägermeister SE gegen EUIPO). In dieser Sache geht es um die spannende Frage, welche Anforderungen an die Wiedergaben eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu stellen sind, und welche Folgen sich aus unzureichenden Wiedergaben ergeben.

Kurz zusammengefasst vertritt die Generalanwältin die Ansicht, dass die Wiedergaben eindeutig und unmissverständlich sein müssen, anderenfalls das Geschmacksmuster nicht schutzfähig ist. Auch diese Entscheidung des EuGH, mit der im Sommer 2018 gerechnet werden kann, dürfte die zukünftige Entwicklung des Designrechts, aber auch die Anmeldestrategie ganz erheblich beeinflussen.