

Industrial Design als Gegenstand paralleler Schutzrechte

Wirtschaftsuniversität Wien
IP-Rechtstag 24.09.2012

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner
Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH

www.cms-rrh.com

Warum Industrial Designs schützen?

Quelle: store.apple.com

Quelle: www.auto-motor-und-sport.de

Quelle: www.lindt.at

Quelle: www.luxando.de

Quelle: www.mercoteco.at

Quelle: www.markenglas.de

Quelle: www.prome-club.de

Design sells.

2

Überblick: Der Schutz geistigen Eigentums

- **Marken**
Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens kennzeichnen bzw. sie von den Produkten anderer Unternehmen unterscheiden. Schutz der Herkunftsfunktion, des guten Rufs eines Produktes.
- **Geschmacksmuster**
Schutz der speziellen Gestaltung gewerblicher Erzeugnisse, des Designs.
- **Patent / Gebrauchsmuster**
Schutz technischer Erfindungen.
- **Urheberrecht**
Schutz eigentümlicher geistiger Schöpfungen in Literatur, Tonkunst, bildenden Künsten oder Filmkunst.

3

Gegenüberstellung: Formmarke – Geschmacksmuster – Urheberrecht – Patent

	Formmarke	Geschmacksmuster	Urheberrecht	Patent
Registrierungs-voraussetzungen	Unterscheidungs-kraft	Neuheit und Eigenart	Eigentümlichkeit	Neuheit und Eigenart
Entstehung	Eintragung	Eintragung	Schöpfung	Eintragung
Schutzdauer	10 Jahre	5 Jahre	70 Jahre ab Tod	20 Jahre
Verlängerung	mehrmalig möglich	viermalig möglich	---	---
Kosten im Anmelde-verfahren	ca 350 – 700 € für einzelne Marke	ca 100 – 300 € für Einzelmuster	---	330 € für Einzelpatent
Kosten für Erneuerung	650 – 850 € für einzelne Marke	125 € für Einzelmuster	---	100 – 1.700 € für ein Einzelpatent ab 6. Jahr
Schöpfung im Dienst	Anmelder ist Markeninhaber	Arbeitgeber hat Anspruch auf Musterschutz	Schöpfer ist Urheber, Ausnahmen bei Software	Arbeitgeber hat Anspruch auf Patentschutz
Gebrauchszwang	für die GM	nein	nein	nein

Industrial Design als Formmarke

Maggi-Flasche (IR631005) Porsche Boxter (DE39652555)

Quelle: www.hegaweb.de

Quelle: www.motoburg.com

BIC-Kugelschreiber (IR655774)

Quelle: www.papierfischer.com

Odol-Flasche (DE39747262)

Quelle: www.dicounto.de

5

Industrial Design als Formmarke

- **nationale** (MSchG), **Gemeinschafts-** (GMV) und **internationale Marke** (Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Markenabkommen)
- **Herkunfts-, Unterscheidungs-, Kennzeichnungsfunktion**
- grafisch darstellbare Zeichen, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu **unterscheiden** (§ 1 MSchG, Art 4 GMV)
- erweiterter Rechtsschutz für **bekannte Marken** durch Ausbeutungsschutz von Bekanntheit und Ruf (§ 10 Abs 2 MSchG)

6

Industrial Design als Formmarke

- Kein Schutz für Form, die **durch die Art der Ware selbst** bedingt ist (Art 7 Abs 1 lit e i GMV)
- kein Schutz für **ausschließlich technisch bedingte** Zeichen: Abgrenzung zum Patent / Gebrauchsmuster (Art 7 Abs 1 lit e ii GMV)
- Keine Schutz für Form, die einer Ware **einen wesentlichen Wert verleiht**: Abgrenzung zum Geschmacksmuster (Art 7 Abs 1 lit e iii GMV)

7

EuGH 18.06.2002, C-299/99,
„Philips/Remington“, GRUR 2002, 804:

- Die Form der Ware muss **keine willkürliche Ergänzung** - wie zB eine Verzierung ohne funktionelle Bedeutung - aufweisen, um unterscheidungsfähig zu sein.
- Kein Schutz der Form, wenn diese **rein technisch bedingt** ist (Art 7 Abs 1 lit e ii GMV)
- 1. Leitidee: **Kein Monopol** für technische Lösung aufgrund des Markenschutzes.
- 2. Leitidee: Kein Markenschutz für Gegenstände, deren Schutz **anderen gewerblichen Schutzrechten** vorbehalten ist.

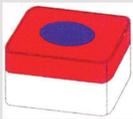


Quelle: www.quelle.at

8

EuGH 04.10.2007, C-144/06 „Henkel KgaA“

- Zur Feststellung der **Unterscheidungskraft** (Art 7 Abs 1 lit b GMV) gelten dieselben Kriterien wie bei herkömmlichen Markenarten
- Verbraucher schließen aber für gewöhnlich **nicht** von der Form auf die Herkunft
- Eine Formmarke muss **erheblich von der Norm / Branchenüblichkeit abweichen**, um herkunftsbezeichnend zu wirken



Quelle: curia.europa.eu



Quelle: wok-ist-eine-tiefe-asiatische-pfanne.de

9

EuGH, Jänner 2010, C-48/09 P, „Lego
Juris/HABM“, Schlussanträge des
Generalanwaltes

- Die Eintragungshindernisse des Art 7 Abs 1 lit e GMV sollen **vor der Unterscheidungskraft** geprüft werden
- Im Gegensatz zur Unterscheidungskraft kommt es hier nämlich nicht auf den Verbraucher, sondern auf objektive Umstände an.
- Wenn **nur ein Teil** der Form funktionsbedingt, der andere aber ästhetisch ist, soll Schutz gewährt werden.
- Da die objektiv überprüfbaren Erfordernisse des Art 7 Abs 1 lit e GMV **nicht durch Verkehrsgeltung** erworben werden können, ist die erworbene Unterscheidungskraft für langjährige Geschmacksmuster oder Patente nur bedingt hilfreich.

10

EuGH 14.09.2010, C-48/09 P, „Lego
Juris/HABM“, wbl 2010/233

- Der **Legostein** kann **nicht als Gemeinschaftsmarke** eingetragen werden, weil seine Form ausschließlich zur Erreichung einer **technischen Wirkung** erforderlich ist.
- Diese technisch bedingte Form kann selbst dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn sie infolge ihrer Benutzung **Unterscheidungskraft** erlangt hat.



Quelle: www.radikale-innovation.com

- Da die in der geprüften Warenform verkörperte Lösung für die betreffenden Waren die **technisch beste** ist, wäre es andernfalls für Mitbewerber schwierig, Warenformen in den Verkehr zu bringen, die in aufgabenbezogener Hinsicht **wettbewerbsfähig** wären.

EuG 12.05.2010, T-148/08 „Beifa Group / OHMI -
Schwan-Stabilo Schwanhaußer“, Wbl 2010, 332

- Der Gesamteindruck einer Bildmarke ist anders als der eines Geschmacksmusters, daher kann **nur eine Formmarke** durch ein Geschmacksmuster verletzt werden.
- Marke: Schutz vor Verletzung der **Herkunftsfunktion**
- Geschmacksmuster: Schutz vor Übernahme von **Gestaltungsgedanken**
- Lauterkeitsrecht: Schutz vor sklavischer **Nachahmung**



Quelle: curia.europa.eu

12

EuG 06.10.2011, T-508/08 „Bang & Olufsen / HABM“

- Ablehnung der Registrierung der Formmarke aufgrund von Art 7 Abs 1 lit e iii GMV – Form verleiht Produkt **wesentlichen Wert**
- Die **Wirkung zeitlich begrenzter Schutzrechte soll nicht perpetuiert** werden!
- Daher Ausschluss des Schutzes von Formen mit besonders ästhetischem, verkaufsförderndem Design vom Markenschutz
- Bestätigung der Leitlinie der „Philips“-Entscheidung, hier aber bezogen auf **Abgrenzung zu Geschmacksmustern**



Quelle: www.firstlist.ch



Quelle: curia.europa.eu

OGH 20.01.2004, 4 Ob 222/03f, *Vöslauer/Juvina*, ecolex 2004/218, 463:

- **Form** der Vöslauer-Flasche ist **unterscheidungskräftig** (nicht technisch bedingt, hohe schlanke Form, wellenförmige Einkerbungen).
- Eine unterschiedliche **Etikettierung** reicht nicht aus, um die Produkte unterscheidbar zu machen → **Verwechslungsgefahr**.



Quelle: www.bierundso.at



Quelle: www.morandell.us

OGH 30.11.2004, 4 Ob 239/04g, *Lindt/Hauswirth* – *Goldhase*, ecolex 2005/291, 633 (Beschluss)

- Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es auf den **Gesamteindruck eines Durchschnittsbetrachters** an.
- „Den Gesamteindruck [...] prägen vor allem die sitzende Haltung des Hasen, die Goldfarbe und die rote Schleife [...]. Wenn daher ein Durchschnittsverbraucher mit der beim Kauf eines Schokoladenhasen vorauszusetzenden (geringen) Aufmerksamkeit einen Goldhasen der Beklagten wahrnimmt, so wird er ihn für ein [...] Erzeugnis der Klägerin halten. Dass der Goldhase der Beklagten [...] keine Aufschrift und auch keine Schelle trägt, vermag die **Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen**. Ihr Fehlen wird regelmäßig nur bei einem direkten Vergleich auffallen und bedeutet auch nicht, dass es sich um einen Schokoladenhasen eines anderen Erzeugers handeln muss.“
- Der EuGH allerdings kam zu einem **anderen Ergebnis** und verweigerte dem Goldhasen den Schutz als Formmarke (EuGH 24.05.2012, C-98/11 P)



Quelle: www.handelszeitung.at

OLG Frankfurt am Main, 27.10.2011, 6 U 10/03, *Lindt/Riegelein* – *Goldhase*

- Den **Wortbestandteilen** der Klagemarken (Aufschriften) kommt **überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft**, der Form und Farbe des Hasen nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu.
- Die beiden Marken haben zwar eine erhebliche Ähnlichkeit hinsichtlich der schwach kennzeichnenden Bestandteile Form und Farbe aufzuweisen, aber eine uneingeschränkte Unähnlichkeit hinsichtlich der Aufschriften. Deshalb ist die **Verwechslungsgefahr zu verneinen**.



Quelle: www.motor-talk.de

Studie des Max-Planck-Instituts (15.02.2011)

- Formmarken sollen **nur nach Nachweis von Verkehrsgeltung** eintragungsfähig sein
- Geschmacksmuster dürfen dazu als Vehikel dienen
- Eintragungshindernis des Art 7 Abs 1 lit e iii GMV soll **abgeschafft** werden, da *de facto* keine objektiven Gesichtspunkte, sondern die Meinung der Verbraucher zur Beurteilung herangezogen werden
- Entschärfung der Regelung durch Möglichkeit eines Verkehrsgeltungsnachweises



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Quelle: imprs.evolbio.mpg.de 17

Industrial Design als Geschmacksmuster

- **nationales** (MuSchG), **Gemeinschafts-** (GGVO) und **internationales Geschmacksmuster** (Pariser Verbandsübereinkunft)
- „Das **Gemeinschaftsgeschmacksmuster** verfolgt als **Innovationsschutzrecht** den vorwiegenden Zweck, zu einer stetigen Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet des Designs anzuregen [...]“ (OGH 14.02.2006, 4 Ob 177/05s, *Baustellenwerbung*, RdW 2006/537)
- **Erscheinungsform** eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insb aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt (§ 1 Abs 2 MuSchG, Art 3a GGVO)

Industrial Design als Geschmacksmuster

- Schutzvoraussetzungen: **Neuheit** und **Eigenart** (§§ 2, 2a MuSchG, Art 5 – 7 GGVO)
- kein Schutz für Erscheinungsmerkmale, die **ausschließlich technisch bedingt** sind oder die **Interoperabilität** sicherstellen sollen (§ 2b MuSchG, Art 8 GGVO)
- Ausnahme: „**Lego-Klausel**“ (§ 2b Abs 3 MuSchG, Art 8 Abs 3 GGVO) – Ermöglichung der Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines **modularen Systems**



Quelle: www.kremz.net

19

Industrial Design als Geschmacksmuster

- **übertragbarer** Anspruch auf Musterschutz und **unverzichtbarer** Anspruch auf Nennung des **Schöpfers**
- **Arbeit-/Auftragnehmermuster**: grundsätzlich hat **Arbeit-/Auftraggeber** Anspruch auf originären Musterschutz
- absolut wirkendes **Ausschließungsrecht** des **Musterinhabers**
- **Entstehung** des Musterrechts: **Eintragung** des Musters in das Musterregister beim **Patentamt**

20

EuG 18.03.2010, T 9/07 „*Grupo Promer Mon Graphic, SA/HABM – PepsiCo Inc.*“, Wbl 2010, 332

- Muster sind dann „ident“, wenn sie beim „informierten Verbraucher denselben **Gesamteindruck** erwecken“
- Dabei muss es sich um den **bildlichen Gesamteindruck** handeln
- Je kleiner die Gestaltungsfreiheit, etwa durch die ÖNORM, desto geringer die Anforderungen an den Gesamteindruck im Vergleich zu anderen Mustern



Quelle: curia.europa.eu

21

OGH 22.05.2007, 4 Ob 43/07p, *Febreze/Airwick*, MR 2007, 259

- Für die Beurteilung der Eigenart kommt es auf die Sicht eines „**informierten Benutzers**“ an. Dieser verfügt über gehobene Kenntnisse über Geschmacksmuster auf seinem Gebiet; Wissen und Fähigkeiten eines Fachmanns sind jedoch nicht maßgeblich.
- Der Umfang des Schutzes eines Geschmacksmusters erstreckt sich auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Benutzer keinen anderen **Gesamteindruck** erweckt.



Quelle: www.bf24.eu

Quelle: www.codetcheck.info

- Ein **hohes Maß an Eigenart** gibt Raum für einen **großen Schutzzumfang**. Umgekehrt führt geringe Eigenart auch nur zu einem kleinen Schutzzumfang.

22

Marken und Muster beim Relaunch

- Eine **Formänderung** bzw. **Bearbeitung** wird weder vom Geschmacksmusterrecht noch vom Markenrecht erfasst.
- Möchte man veränderte Logos nach einem Relaunch sicherheits- halber durch **Neuanmeldungen** schützen, besteht die Gefahr, durch dann prioritätsältere Marken angreifbar zu werden.



Quelle: www.designagebuch.de

23

Industrial Design als Werk der bildenden Künste

- **Entlohnung** schöpferischer Leistungen und **Förderung** gestalterischer Innovationen
- Zu den Werken der bildenden Künste im Sinne dieses Gesetzes gehören auch die Werke der Lichtbildkunst (Lichtbildwerke), der Baukunst und der **angewandten Kunst (des Kunstgewerbes)**. (§ 3 Abs 1 UrhG)
- Schutzvoraussetzung: **individuelle Eigenart**, die über das bloß routinemäßige Gestalten bzw. das rein handwerkliche Können hinausgeht, die Persönlichkeit des Schöpfers zum Ausdruck bringt und **nicht nur technisch bedingt** ist

24

Industrial Design als Werk der bildenden Künste

Mart-Stam-Stuhl:



Quelle: www.classic-design24.com

Le-Corbusier-Liege:



Quelle: www.classic-design24.com

Wagenfeld-Leuchte:



Quelle: www.luxardo.de

Industrial Design als Werk der bildenden Künste

- bloßer **Gebrauchszweck** schadet nicht, maßgebend ist allein die Beschaffenheit des Werks
- Siehe OGH 10.07.1984, 4 Ob 337/84, *Mart-Stam-Stuhl I*, ÖBl 1985, 24; OGH 19.12.1989, 4 Ob 157/89, *Mart-Stam-Stuhl II*, MR 1992, 21; OGH 05.11.1991, 4 Ob 95/91, *Le-Corbusier-Liege*, MR 1992, 27; OGH 12.08.1996, 4 Ob 2161/96i, *Buchstützen*, ÖBl 1997, 38
- **reduzierter europäischer Werkbegriff?**

Industrial Design als Werk der bildenden Kunst

- **Urheberpersönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte** (Vervielfältigung, Verbreitung, Vorführung, etc)
- **Urheber** ist, wer das Werk **geschaffen** hat (§ 10 Abs 1 UrhG)
- **Entstehung** des Urheberrechts: mit der **Schaffung** des Werks
- **Schutzdauer**: bis **70 Jahre nach dem Tod** des Urhebers bzw des letztlebenden Miturhebers (§ 60 UrhG)

OGH 14.10.2008, 4 Ob 162/08i, „*Andessner / Demel – Schokoladeschuh*“, MR 2008, 362

- Ein besonderes Maß an **Originalität bzw Werkhöhe** ist **nicht** erforderlich; urheberrechtliche Unterscheidbarkeit genügt.
- Jedoch ist das urheberrechtliche **Freihaltebedürfnis** der Allgemeinheit zu berücksichtigen.
- **Allerweltserzeugnisse**, die über rein handwerkliche Leistungen nicht hinausgehen und sich vom Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise Hervorgebrachten nicht abheben, genießen **keinen Schutz**.



OGH 28. 5. 2002, 4 Ob 65/02s, „*Tischkalender*“, wbl 2002, 480

Ein Tischkalender, bei dem das einzige originelle und individuelle Gestaltungselement die **vertikal angebrachte Ringbuch-Mechanik**, die ein horizontales Umschlagen der Kalenderblätter ermöglicht, ist, kann nicht als Werk der bildenden Künste iS des § 3 UrhG beurteilt werden. Das horizontale Umschlagen ist rein funktional bedingt und daher vom urheberrechtlichen Schutz ausgeschlossen.



Industrial Design als Patent bzw Gebrauchsmuster

- Schutz von **technischen Erfindungen** zur Förderung der Bereitschaft, in Innovationen zu **investieren**
- **Patent:**
 - Schutzvoraussetzungen: **Neuheit, Erfindungshöhe, gewerbliche Anwendbarkeit** (§ 1 Abs 1 PatG)
 - Erfindungshöhe: Die Erfindung darf sich für den Fachmann nicht naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben
- **Gebrauchsmuster:**
 - Schutzvoraussetzungen: **Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit** (§ 1 Abs 1 GMG)
 - technische Entwicklungen, die nicht den für eine Patenterteilung erforderlichen hohen Erfindungsgehalt aufweisen, sowie Algorithmen

Industrial Design als Patent bzw Gebrauchsmuster

Ihr erstes Passwort mit Henkell!

Die leviso Passwort-Tasse.

Passwort vergessen? Passwort verlegt? Neues Passwort benötigt?

Die leviso Passwort-Tasse ist die erste Tasse, mit der Benutzer Passwörter speichern, verwalten und Millionen von Passwortmöglichkeiten generieren können.

Und so funktioniert's:

Der Benutzer sucht sich eine Stelle und ein Zeichen auf der Tasse als Start aus. Von diesem Zeichen aus kann er beliebig viele Zeichen nach oben oder unten, nach links oder rechts gehen, um sein Passwort zu erstellen.

Passwörter können auch durch Richtungswechsel erstellt werden, z.B. 3 Zeichen nach links, 5 Zeichen nach oben.

Wichtig für Benutzer von Systemen, die case sensitive sind, ist die Groß- und Kleinschreibung sowie der Einsatz von Sonderzeichen, da Passwörter dadurch sicherer sind.

Quelle: www.leviso.de

Industrial Design als Patent bzw Gebrauchsmuster

- **übertragbarer** Anspruch auf Patent- bzw Musterschutz und **unverzichtbarer** Anspruch auf Nennung des **Erfinders**
- **Dienstfindung:** grundsätzlich hat **Dienstnehmer** Anspruch auf Patent- bzw Musterschutz (Ausnahme: öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse)
- absolut wirkendes **Ausschlussrecht** des **Patent- bzw Gebrauchsmusterinhabers**
- **Entstehung** des Patent- bzw Gebrauchsmusterrechts: **Eintragung** des Patents bzw Gebrauchsmusters in das Patent- bzw Gebrauchsmusterregister beim **Patentamt**

BGH 31.10.2002, I ZR 138/00, „Knabberbärchen“, EWiR 2003, 987

- Ein die Registrierungs Voraussetzungen erfüllendes Geschmacksmuster kann eine Formmarke verletzen, wenn **Verwechslungsgefahr** vorliegt.
 - (Prioritätsältere) Marke „POM-BÄR“ und Geschmacksmuster „SCHOKOBÄRCHEN“
-
- Quelle: www.markenmagazin.de

Paralleler Schutz Formmarke / Geschmacksmuster – Gemeinsamkeiten / Unterschiede

- **Überschneidungen im Schutzbereich:** „Identität“ des Geschmacksmusters entspricht „Ähnlichkeit“ der Marke; es kommt immer auf Gesamteindruck an.
- Der „informierte Benutzer“ (Geschmacksmuster) entspricht dem „informierten Verbraucher“ (Marke)
- Geschmacksmuster ist aber ausgeschlossen vom Schutz, wenn keine „Neuheit“ gegeben!

Paralleler Schutz Formmarke / Geschmacksmuster – Gemeinsamkeiten / Unterschiede

- Leitidee der EuGH-Rspr: **keine Schutzüberschneidungen**, daher restriktive Auslegung der Fälle des Art 7 Abs 1 lit e GMV
- Teilweise gegenteilige Auffassung der Lehre (Max-Planck-Institut): **Unterscheidungskraft** soll durch Geschmacksmusteranmeldung erworben werden können
- Nach Ansicht des Generalanwalts aber soll die Prüfung der Eintragungshindernisse des Art 7 Abs 1 lit e GMV **vor** jener der Unterscheidungskraft erfolgen

Paralleler Schutz Formmarke / Geschmacksmuster - Strategie

- Resultat: nach wie vor **Rechtsunsicherheit** bei Formmarken, bestes Beispiel: die widerstreitenden Entscheidungen zum Lindt Goldhasen
- **Mittelweg** zwischen technischer Bedingtheit und allzu ästhetischer Form muss gefunden werden
- Schwaches Geschmacksmuster kann verwendet werden, um **Unterscheidungskraft** für spätere Markenanmeldung **zu erlangen**
- Heranziehen auch des **Lauterkeitsrechtes** möglich zur Abwehr von reinen Nachahmungen nach Ablauf des Musterschutzes

CMS Reich-Rohrwig Hainz

Dr. Engin-Deniz
+43 1 40443 1550
Egon.Engin-Deniz@cms-rrh.com



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!