

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB I

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

März 2018

02

45 – 92

Beiträge

Diensterfindungen von „Leiharbeitnehmern“

Matthias Brunner und Daniel Alge 48

Relevanz der Erzeugnisse bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Paul Torggler 53

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung 58

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren 61

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts 64

Rechtsprechung des OLG Wien in Registerverfahren 65

NEU!
Judikatur
des EPA

Leitsätze

Nr 11 – 15 67

OLG Wien 31. 8. 2017, 4 R 50/17d, Erdbeermilch to go et al

Reinhard Hinger 68

OLG Wien 20. 11. 2017, 133 R 88/17i, Fahrerassistenzsystem

Michael Stadler 70

Rechtsprechung

Wiesenfest – Veranstaltungs-Konkurrenzkampf Martina Grama 71

Alkohol im Straßenverkehr – Wettbewerbsteilnahme mit fast
übereinstimmenden Werbekonzepten Lothar Wiltschek 75

Easy Sanitary Solutions/Duschabfluss – Prüfungsmaßstab für
Gemeinschaftsgeschmacksmuster 79

T-Guardian – Keine Miturheberschaft bei der Trennbarkeit der
Bestandteile Johann Guggenbichler 85

Relevanz der Erzeugnisse bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Mit der Entscheidung der verbundenen Rechtssachen C-361/15 P und C-405/15 P, *Duschabfluss*,¹⁾ hat der EuGH einige bis dahin offene Fragen zur Relevanz der Erzeugnisse bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern geklärt, viel in Richtung „Irrelevanz der Erzeugnisse“. Diese bleiben aber trotzdem relevant.

Von Paul Torggler

Inhaltsübersicht:

- A. Schutzvoraussetzung „Neuheit“
 1. Identifizierung des älteren GM
 2. Öffentlichkeitscharakter des älteren GM
 3. Prüfung auf Identität
 4. Sichtbarkeitsprüfung/komplexes Erzeugnis
 5. Zusammenfassung: Relevanz des Erzeugnisses für die „Neuheit“
- B. Schutzvoraussetzung „Eigenart“
 1. Identifizierung des älteren GM
 2. Öffentlichkeitscharakter des älteren GM
 3. Unterschiedlicher Gesamteindruck beim informierten Benutzer
 4. Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
 5. Zusammenfassung: Relevanz des Erzeugnisses für die „Eigenart“

- C. Schutzzumfang
 1. Nichtabhängigkeit vom Erzeugnis
 2. Diskrepanz zur möglichen Erzeugnisabhängigkeit der Eigenart
- D. Sonstige Relevanz der Erzeugnisangabe
- E. Fazit

A. Schutzvoraussetzung „Neuheit“

Die Neuheit ist gem Art 4 GGV²⁾ eine zentrale Schutzvoraussetzung für europäische Gemeinschaftsge-

1) EuGH 21. 9. 2017, C-361/15P und C-405/15P, *Easy Sanitary Solutions/Duschabfluss*. Leitsätze und Entscheidungsgründe s in diesem Heft, S 79, ÖBl 2018/21.

2) GGV, Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (EG) 6/2002, ABI L 2006/386, 14.

ÖBl 2018/14

Art 5–7, 10, 19, 36 GGV

EuGH C-361/15 P und C-405/15 P

Neuheit;
Eigenart;
Schutzzumfang;
Erzeugnisabhängigkeit

schmacksmuster. Gem Art 5 gilt ein GM³⁾ als neu, wenn der Öffentlichkeit kein identisches älteres GM zugänglich gemacht worden ist. Gem Art 5 Abs 2 gelten GM als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

1. Identifizierung des älteren GM

Der EuGH hat klargestellt, dass es Sache des Antragstellers in einem Nichtigkeitsverfahren ist, das geltend gemachte ältere GM genau zu identifizieren und nicht Sache des prüfenden EUIPO, bspw mehrere Katalogauszugseiten zusammenzufügen, um das vollständige Erscheinungsbild des geltend gemachten älteren GM zu erhalten.⁴⁾ Außerdem ist schon lange klar,⁵⁾ dass bei der Prüfung auf Neuheit immer nur ein einziges älteres GM mit dem jüngeren auf Neuheit zu prüfenden GM zu vergleichen ist (gleich wie bei Neuheitsprüfung von Patenten).

2. Öffentlichkeitscharakter des älteren GM

Damit ein älteres GM neuheitsschädlich ist, muss es gem Art 7 GGV der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein, und zwar im Fall von nicht eingetragenen GM, bevor diese das erste Mal der Öffentlichkeit in der EU zugänglich gemacht wurden, und im Fall eingetragener GM, vor dem Prioritätstag. Als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gilt ein älteres Muster, das nach der Eintragung oder auf andere Weise bekannt gemacht wurde, oder wenn es ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, es sei denn, „dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweiges im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte.“⁶⁾

Es handelt sich hier also im Gegensatz zu dem im Patentwesen bekannten weltweiten absoluten Neuheitserfordernis um ein relatives Neuheitserfordernis, und zwar in zweifacher Hinsicht. Einerseits ist von den „in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen“ die Rede. Das heißt aber nicht, dass die Vorveröffentlichung in der Gemeinschaft stattfinden hat müssen. Es reicht, wenn „die in der Gemeinschaft tätigen“ Fachkreise davon Kenntnis haben konnten. Das ist bereits seit längerem ausjudiziert.⁷⁾

Andererseits ist die oben genannte Ausnahme auf den „betreffenden Wirtschaftszweig“ beschränkt. Die hier aufgeworfene Frage besteht darin, ob die in der GM-Anmeldung angegebenen Erzeugnisse die „betreffenden Wirtschaftszeige“ bestimmen bzw diese von den Erzeugnissen abhängen. Dies hat der EuGH klar verneint.⁸⁾

Somit hat man auch im Geschmacksmuster fast einen absoluten Neuheitsbegriff (wie im Patentwesen), insb auch deshalb, weil die Formulierung in Art 7 GGV eingeleitet mit den Worten „es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweiges im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte,“ eine Ausnahmeregel darstellt, die eng auszulegen ist.

3. Prüfung auf Identität

Art 5 GGV schreibt vor, dass die Neuheit nur dann vorliegt, wenn kein identisches älteres GM zugänglich

gemacht worden ist. Es ist also eine Identitätsprüfung vorzunehmen mit der Maßgabe, dass die GM noch als identisch gelten, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Art 5 GGV verweist weder explizit noch implizit über irgendwelche beteiligten Personen, wie bspw den „informierten Benutzer“ oder „die in der Gemeinschaft tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweiges“ auf irgendwelche Anhaltspunkte, dass die Identitätsprüfung auf Neuheit von den Erzeugnissen abhängen sollte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der EuGH entschieden hat, dass diese Bestimmung (= Art 7 GGV) die Offenbarung gegenüber der Öffentlichkeit ausschließlich von den tatsächlichen Umständen dieser Offenbarung und nicht von dem Erzeugnis, in das dieses GM aufgenommen oder bei dem es verwendet werden soll, abhängig macht.⁹⁾

Daraus ergibt sich, dass ein älteres GM, das in ein anderes (!) Erzeugnis als das für das ein jüngeres GM bestimmt ist, aufgenommen oder bei diesem verwendet wird, für die Beurteilung der Neuheit dieses jüngeren GM grundsätzlich relevant ist.¹⁰⁾

Im vorliegenden Fall war übrigens das Erzeugnis des älteren GM mit einer Ablaufrinne dem Erzeugnis des angefochtenen GM mit einem Duschabfluss denkbar nahe. Die Nichtabhängigkeit der Identitätsprüfung auf Neuheit von den Erzeugnissen gilt aber auch bei weiter entfernten Erzeugnissen nach den Aussagen des EuGH ganz allgemein.

4. Sichtbarkeitsprüfung/komplexes Erzeugnis

Wenngleich in der Nichtigkeitssache,¹¹⁾ die dem Urteil des Gerichtshofs zugrundegelegt ist, das Sichtbarkeitserfordernis sehr wesentlich war, wurde dieses im Urteil des EuGH nicht diskutiert. Das wäre interessant gewesen, denn diese Schutzvoraussetzung der Sichtbarkeit, die auch bei der Neuheitsprüfung zur Geltung kommt, hängt sehr wohl von den Erzeugnissen ab.

Die Schutzvoraussetzung der Sichtbarkeit ist in Art 4 Abs 2 GGV geregelt. Im Wesentlichen besagt diese Bestimmung, dass ein Erzeugnis, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses benutzt wird, nur dann als neu gilt, wenn es bei der bestimmungsgemäßen Verwendung sichtbar bleibt und die sichtbaren Merkmale selbst die Voraussetzungen der Neuheit (und auch Eigenart) erfüllen. Ein komplexes Erzeugnis liegt sehr häufig vor, da dieses gem Art 3 GGV einfach ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen ist, die sich ersetzen lassen, sodass das Erzeugnis auseinander- und

3) Der Begriff „GM“ wird für „Geschmacksmuster“ oder „Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ verwendet.

4) Rn 71; Rn verweist auf die Randnummern der gegenständlichen Entscheidung (FN 1).

5) Wortlaut Art 5 Abs 1 GGV: „[...] neu, wenn [...] kein identisches Geschmacksmuster (Bemerkung des Autors: Einzahl!) zugänglich gemacht worden ist.“

6) Rn 8.

7) EuGH 13. 2. 2014, C-479/12, H Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, Rn 33.

8) Rn 103.

9) Rn 99.

10) Rn 104.

11) EUIPO-BK 4. 10. 2012, R 2004/2010-3.

wieder zusammengebaut werden kann. Bei einem Duschabfluss war das offenbar der Fall. Bei vielen anderen Gegenständen ist es auch der Fall, bspw. sogar bei einer Würstelverpackung.¹²⁾ Das Sichtbarkeitserfordernis ist vom Erzeugnis abhängig, denn ohne das Erzeugnis zu kennen, kann man nicht feststellen, ob es bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt.

5. Zusammenfassung: Relevanz des Erzeugnisses für die „Neuheit“

Für den **Öffentlichkeitscharakter** des älteren GM hat der EuGH festgestellt, dass die betreffenden Wirtschaftszweige, die allenfalls die Öffentlichkeit einschränken könnten, nicht auf das Erzeugnis des angegriffenen Musters beschränkt sind.¹³⁾

Ebenfalls hat der EuGH festgestellt, dass bei dem **Identitätsvergleich**, der für die **Neuheitsprüfung** vorzunehmen ist, die Erzeugnisse keine Rolle spielen.¹⁴⁾

Im **Sichtbarkeitserfordernis**, das ein wesentlicher Teil der **Neuheitsprüfung** bei Elementen eines häufigen **komplexen Erzeugnisses** ist, spielt aber die Erzeugnisangabe nach wie vor auch bei der Neuheitsprüfung eine entscheidende Rolle. Darüber hat der EuGH geschwiegen.

B. Schutzvoraussetzung „Eigenart“

1. Identifizierung des älteren GM

Dazu gelten im Wesentlichen dieselben Überlegungen wie oben zu A. 1., mit der zusätzlichen Erläuterung, dass auch bei der Prüfung auf Eigenart im Gegensatz zur Prüfung auf erfinderische Tätigkeit im Patentwesen nicht zwei ältere Vorveröffentlichungen miteinander kombiniert werden dürfen, sondern jeweils nur ein Einzelvergleich des angegriffenen GM mit jeweils einem einzigen Muster aus dem gesamten Formenschatz zulässig ist.¹⁵⁾

2. Öffentlichkeitscharakter des älteren GM

Hier gelten ebenfalls dieselben Überlegungen wie oben zu A.2.

Der EuGH hat es schön zusammengefasst: „Wird ein Geschmacksmuster iSd Art 7 Abs 1 der VO Nr 6/2002 als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet, gilt diese Offenbarung iSv Art 5 dieser Verordnung sowohl für die Prüfung der Neuheit des Geschmacksmusters, mit dem das offenbarte Geschmacksmuster verglichen wird, als auch für die Eigenart des erstgenannten Geschmacksmusters iSv Art 6 dieser Verordnung.“¹⁶⁾

3. Unterschiedlicher Gesamteindruck beim informierten Benutzer

Im Gegensatz zum Identitätsvergleich bei der Prüfung auf Neuheit gem Art 5 GGV schreibt Art 6 bei der Prüfung auf Eigenart einen anderen Maßstab vor: Es gilt zu prüfen, ob das jüngere angefochtene GM beim informierten Benutzer einen Gesamteindruck hervorruft, der sich von dem unterscheidet, den ein älteres GM bei diesem Benutzer hervorruft.

Mit Blick auf die Erzeugnisse stellt sich nun die Frage, ob diese Prüfung auf den Gesamteindruck beim informierten Benutzer von den Erzeugnissen des angegriffenen GM abhängt. Dazu hat der EuGH in der vorliegenden Entscheidung leider nicht abschließend Stellung genommen. Es hat zwar die Vorinstanz¹⁷⁾ ausgeführt, dass der betreffende Wirtschaftszweig (es wurde nicht über den informierten Benutzer gesprochen) des älteren GM gegebenenfalls eine gewisse Relevanz für die Beurteilung der Eigenart eines GM iSv Art 6 haben kann. Weiter heißt es dann wörtlich, dass die Bestimmung des konkreten Erzeugnisses, in das das zur Stützung des Antrags auf Nichtigerklärung geltend gemachte ältere GM aufgenommen wurde, zwar nicht für die Beurteilung der Neuheit des angefochtenen GM iSv Art 5 VO (EG) 6/2002, wohl aber für die Beurteilung der Eigenart dieses GM iSv Art 6 dieser VO relevant war.¹⁸⁾

Abgesehen von der nicht ganz präzisen Aussage „betreffenden Wirtschaftszweige“ anstatt richtigerweise der „informierten Benutzer“ hat das EuG leider zur Stützung der oben genannten Behauptung einen Satz geschrieben, von dem der EuGH leider nur einen Teilaspekt im Urteil diskutiert hat. Dieser Satz des EuG lautet: „Mittels der Bestimmung des betreffenden Erzeugnisses kann nämlich festgestellt werden, ob der informierte Benutzer des Erzeugnisses, bei dem ein jüngeres Geschmacksmuster verwendet wird oder in das es aufgenommen wird, das ältere Geschmacksmuster **kennt**.“^{19), 20)} Gemeint war hier sicherlich nicht „kennt“, sondern aufgrund seines Fachgebiets „überhaupt kennen kann“. Der EuGH hat sich aber an diesem „kennt“ aufgehängt und lange zum Thema gemacht, ob der informierte Benutzer das ältere GM tatsächlich kennen musste, was er natürlich (berechtigt) verneint hat. Die aktive Kenntnis ist keine Voraussetzung. Es reicht, wenn das ältere GM gem Art 7 GGV der Öffentlichkeit zugänglich war.²¹⁾

Die eigentliche Aussage des EuG, dass der betreffende Wirtschaftszweig (und damit wohl auch der diesem zugehörige informierte Benutzer) für die Beurteilung der Eigenart iSv Art 6 GGV relevant ist, hat der EuGH weder bestätigt noch widerrufen.

Für die Abhängigkeit des informierten Benutzers und damit der Prüfung auf Eigenart von den Erzeugnissen spricht:

→ Der **ErwGr 14 GGV** besagt, dass sich bei der Prüfung auf Eigenart der Gesamteindruck deutlich vom vorbestehenden Formenschatz beim informierten Benutzer abheben muss, und zwar explizit **„unter Berücksichtigung der Art des Erzeugnisses“**, bei dem das GM benutzt wird oder in das es aufgenommen wird. Bei der Auslegung der GGV ist

12) OGH 13. 2. 2007, 4 Ob 246/06i, *Mini-Berner*, ÖBl 2007/49 (*Game-rith*) = ÖBl-LS 2007/89 = ÖBl-LS 2007/103–104.

13) Rn 103.

14) Rn 99, 104.

15) EuGH 19. 6. 2014, C-345/13, *Karen Millen/Dunner Stores*, Rn 35.

16) Rn 128.

17) EuG 13. 5. 2015, T-15/13, Rn 124.

18) EuG 13. 5. 2015, T-15/13, Rn 133.

19) Hervorhebung durch den Autor.

20) EuG 13. 5. 2015, T-15/13, Rn 132.

21) Rn 134.

diese Passage in den Erwägungsgründen zu berücksichtigen.

- Was den **informierten Benutzer** betrifft, so hat der EuGH²²⁾ bereits entschieden, dass der Begriff des informierten Benutzers in der VO nicht definiert wird, wobei dieser als Bezeichnung eines Benutzers verstanden werden kann, dem keine durchschnittliche Aufmerksamkeit, sondern eine besondere Wachsamkeit eigen ist, sei es wegen seiner persönlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem „**betreffenden Bereich**“. Der „betreffende Bereich“ ist etwas anderes als der „betreffende Wirtschaftszweig“. Dieser konkrete „betreffende Bereich“ und damit der Beurteilungsmaßstab, den der informierte Benutzer bei der Prüfung auf Eigenart anlegt, hängen mE schon von den Erzeugnissen ab.

Es gibt allerdings auch Argumente, die gegen die Abhängigkeit des **informierten Benutzers bzw der Prüfung auf Eigenart von den Erzeugnissen** sprechen:

- Der EuGH hat ausgeführt, dass es zutrifft, dass nach der Rsp des Gerichtshofs die Bezeichnung „**informiert**“ voraussetzt, dass der **Benutzer**, ohne ein Designer oder technischer Sachverständiger zu sein, die verschiedenen GM kennt, die es **in dem betreffenden Wirtschaftszweig** gibt, dass er gewisse Kenntnisse in Bezug auf die Elemente besitzt, die diese GM für gewöhnlich aufweisen, und dass er die fraglichen Produkte aufgrund seines Interesses an ihnen mit verhältnismäßig großer Aufmerksamkeit benutzt.²³⁾

Hier ist wieder von dem „betreffenden Wirtschaftszweig“ die Rede, von dem der EuGH im selben Urteil ausgeführt hat, dass dieser von den Erzeugnissen nicht abhängt.²⁴⁾

- Die GGV schützt nicht nur eingetragene Muster, sondern auch **nicht eingetragene GM**. Bei nicht eingetragenen GM gibt es **von vorneherein keine Erzeugnisangabe**, sodass die Erzeugnisangabe selbst keine allzu hohe Wichtigkeit haben kann. Allerdings ist es möglich, dass eine Unterscheidung zwischen „Erzeugnis“ einerseits und „Erzeugnisangabe“ zu treffen ist. Die Erzeugnisangabe macht nur beim eingetragenen GM Sinn; der Begriff Erzeugnis auch beim nicht eingetragenen Muster, denn allein durch das GM selbst wird das Erzeugnis auch definiert. Das sieht man in der Praxis oft, wenn das EUIPO anhand der Musterabbildung die eingereichte Erzeugnisangabe in einem ersten Prüfbescheid bemängelt und ändern will. Ob das EUIPO dazu berechtigt ist, ist eine andere Frage.

- Besonders relevant ist mE allerdings auch die **Gegenüberstellung der Voraussetzungen für die Eigenart** (Art 6 GGV) mit denen des **Schutzumfangs** (Art 10 GGV) eines GM. Dieser Schutzumfang ist nämlich, wie unten in Punkt C. ausgeführt, nach Meinung des EuGH aus mehreren Gründen nicht erzeugnisabhängig. Wenn aber bei fast identer spiegelbildlicher Formulierung des Art 6 Eigenart einerseits und des Art 10 Schutzumfang andererseits derselbe Maßstab anzulegen ist und der Schutzumfang nach Meinung des EuGH nicht von den Erzeugnissen abhängt, dann gibt es sicherlich Pro-

bleme, die Eigenart von den Erzeugnissen doch abhängig zu wissen.

4. Gestaltungsfreiheit des Entwerfers

Neben den in Art 7 GGV erwähnten „in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweiges im normalen Geschäftsverlauf“, die nicht von den Erzeugnissen abhängig sind, und dem „**informierten Benutzer**“ in Art 6 GGV (Eigenart) und Art 10 (Schutzumfang), bei dem die Erzeugnisabhängigkeit noch offen ist, gibt es noch eine dritte (fiktive) Person, die im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht auftaucht, und das ist der „**Entwerfer**“.

Dieser Entwerfer ist jedenfalls nicht der informierte Benutzer, er spielt aber sowohl bei der Beurteilung der Eigenart nach Art 6 Abs 2 GGV als auch bei der Beurteilung des Schutzzumfangs nach Art 10 Abs 2 GGV eine entscheidende Rolle, heißt es doch bei der Beurteilung der Eigenart bzw bei der Beurteilung des Schutzzumfangs, dass „*der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines GM berücksichtigt wird*“. Der Entwerfer ist mE sehr wohl erzeugnisabhängig, denn ein Entwerfer, bspw für eine Zahnbürste, wird wohl ein anderer sein als einer für eine Würstelverpackung.

Wenn man den EuGH in seinem Urteil aber beim Wort nimmt, dass der Schutzzumfang insgesamt nicht von den Erzeugnissen abhängt, kann weder der informierte Benutzer noch der Entwerfer von den Erzeugnissen abhängen und damit auch die Eigenart nicht. Das gilt es wohl noch aufzuklären.

5. Zusammenfassung: Relevanz des Erzeugnisses für die „Eigenart“

Dass Erzeugnisse für die Eigenart relevant sind, lässt sich beim derzeitigen Stand der Judikatur nicht klar sagen. Die Erwägungsgründe der GGV sprechen eindeutig und wörtlich dafür, dass die Erzeugnisse bei der Beurteilung der Eigenart zu berücksichtigen sind. Auch das EUIPO vertritt übrigens diese Auffassung klar.²⁵⁾ Der „Entwerfer“ ist auch erzeugnisabhängig. Der EuGH hat all das in seinem Urteil aber weder bestätigt noch dem widersprochen.

Und es gibt auch satte Gegenargumente.²⁶⁾ Hier wird man also noch zukünftige Entscheidungen abwarten müssen.

C. Schutzzumfang

1. Nichtabhängigkeit vom Erzeugnis

Der EuGH hat in der vorliegenden Entscheidung ausführlichst aus drei Gründen entschieden, dass der Schutzzumfang (Art 10 GGV) nicht (!) vom Erzeugnis abhängt:²⁷⁾

22) Rn 124 mit Verweis auf EuGH 20. 10. 2011, C-281/10 P, *PepsiCo/ Grupo Promer Mon Graphic*, Rn 53.

23) Rn 125.

24) Rn 103.

25) EUIPO-BK 4. 10. 2012, R 2004/2010-3, Rn 122.

26) Siehe oben Punkt 3.

27) Rn 90-96.

- Bei einer Abhängigkeit vom Erzeugnis wäre der Schutz auf einen bestimmten Wirtschaftszweig beschränkt, und der EuGH hat schon an anderer Stelle ausgeführt, dass er das nicht so sieht.²⁸⁾
- Art 36 Abs 6 GGV besagt explizit, dass der Schutz für ein eingetragenes GM nicht auf das in der Anmeldung angegebene Erzeugnis beschränkt ist.
- In Art 19 Abs 1 GGV wird der Verweis auf „ein Erzeugnis“ verwendet. Das lässt aber laut EuGH nicht den Schluss zu, dass der Schutzzumfang eines GM auf das Erzeugnis beschränkt wäre, in das dieses aufgenommen oder bei dem es verwendet wird.

Leider stellt der EuGH diese Erkenntnis der Erzeugnisunabhängigkeit des Schutzzumfangs nur der Neuheit (Art 5 GGV) gegenüber und folgert, dass diese dann auch erzeugnisunabhängig sein muss, diskutiert aber die Eigenart (Art 6 GGV) und den informierten Benutzer an dieser Stelle nicht.²⁹⁾

2. Diskrepanz zur möglichen Erzeugnisabhängigkeit der Eigenart

Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass die Formulierungen der Art 6 (Eigenart) einerseits und Art 10 (Schutzzumfang) andererseits von den Begriffen und Beurteilungsmaßstäben her identisch sind. Man wird daher große logische Probleme haben, den Schutzzumfang wirklich als erzeugnisunabhängig zu sehen, die Beurteilung auf Eigenart hingegen nicht. Wie dieses Dilemma letztlich gelöst wird, ist noch offen.

D. Sonstige Relevanz der Erzeugnisangabe

Während die Klassifikation der Erzeugnisse nach Art 36 Abs 3 lit d) GGV optional ist, ist die Angabe der Erzeugnisse gem Art 36 Abs 2 GGV verpflichtend. Die GM-Anmeldung muss also die Erzeugnisse enthalten. Diese sollte auch zum Bild passen, sonst erhält man eine Beanstandung vom EUIPO.

Obwohl der EuGH entschieden hat, dass der Schutz eines GM nicht von den Erzeugnissen abhängt, spielen diese mE bei der Beurteilung in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren bei den entscheidenden Personen und Senaten „zumindest im Hinterkopf“ eine Rolle.

Es ist insgesamt schwer vorstellbar, dass die Angabe der Erzeugnisse, abgesehen von der formalen Pflicht, sie in der Anmeldung eines eingetragenen GM anzugeben, überhaupt keine Rolle mehr spielen soll.

E. Fazit

Der EuGH hat in seinem Urteil klar entschieden, dass es bei der Frage der Vorveröffentlichung auf die Erzeugnisse nicht ankommt, weil die für die Beurteilung der Vorveröffentlichung in der Gemeinschaft tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs nach Meinung des EuGH nicht von den Erzeugnissen abhängen.

Der EuGH hat auch entschieden, dass die Neuheitsprüfung von den Erzeugnissen unabhängig ist. Gemeint hat der EuGH damit allerdings nur die blanke Identitätsprüfung der Neuheit. Bei der Neuheitsprüfung muss man häufig aber auch die Sichtbarkeit prüfen, und die hängt sehr wohl von den Erzeugnissen ab. Es sind nur die sichtbaren Teile zu vergleichen. Die Neuheit hängt damit zumindest bei einem komplexen Erzeugnis vom jeweiligen Erzeugnis ab.

Klar entschieden hat der EuGH auch, dass der Schutzzumfang eines GM seiner Meinung nach aus mehreren Gründen nicht von den Erzeugnissen abhängt.

Wie die Erzeugnisabhängigkeit der Eigenart zu beurteilen ist, ist offen. Einiges spricht dafür, einiges dagegen.

²⁸⁾ Rn 103.

²⁹⁾ Rn 96.

→ In Kürze

Der EuGH hat entschieden, dass die Erzeugnisangabe bei der Neuheitsprüfung und beim Schutzzumfang keine Rolle spielt. Nach Auffassung des Autors ist die Erzeugnisangabe aber dennoch relevant, nämlich zur Beurteilung der Sichtbarkeit bei einem komplexen Erzeugnis und wohl auch bei der Beurteilung der Eigenart.

→ Zum Thema

Über den Autor:

Dr. Paul Torggler ist Patentanwalt in der Kanzlei Patentanwälte Torggler & Hofinger in Innsbruck.
Kontaktadresse: Patentanwälte Torggler & Hofinger, Wilhelm-Greil-Straße 16, 6020 Innsbruck.
Tel: +43 (0)512 583402

Fax: +43 (0)512 583408
E-Mail: office@th-patent.at
Internet: www-th-patent.at

→ Literatur-Tipp



Florian Schuhmacher/Thomas Rauch,
Europäisches Marken-, Muster- und
Urheberrecht, 2. Auflage (2017)

MANZ Bestellservice:

Tel: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at
Besuchen Sie unseren Webshop unter
www.manz.at

