

C-684/21 -1

-120 U 870- Eingeg: 12.11.2021

I-20 U 98/17
37 O 79/16 (Kart)
LG Düsseldorf



Verkündet am 04.11.2021
Dicks, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

der Papierfabrik Doetinchem B.V., Terborgseweg 52, 7005 BB Doetinchem, Niederlande,

Beklagten, Widerklägerin und Berufungsklägerin,

- Prozessbevollmächtigte: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Krankenhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln -

g e g e n

die Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., vertreten durch die Sprick GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer

, Hanfstraße 23, 33607 Bielefeld,

Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozessbevollmächtigte: Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Solicitors und Avocats à la Cour mbB, Isartorplatz 8, 80331 München -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schüttpelz, den Richter am Oberlandesgericht Fuchs und den Richter am Oberlandesgericht Neugebauer

b e s c h l o s s e n :

I.

Das Verfahren wird ausgesetzt.

II.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf legt dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen betreffend die Auslegung von Art. 8 Abs. 1 und Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Vorabentscheidung vor:

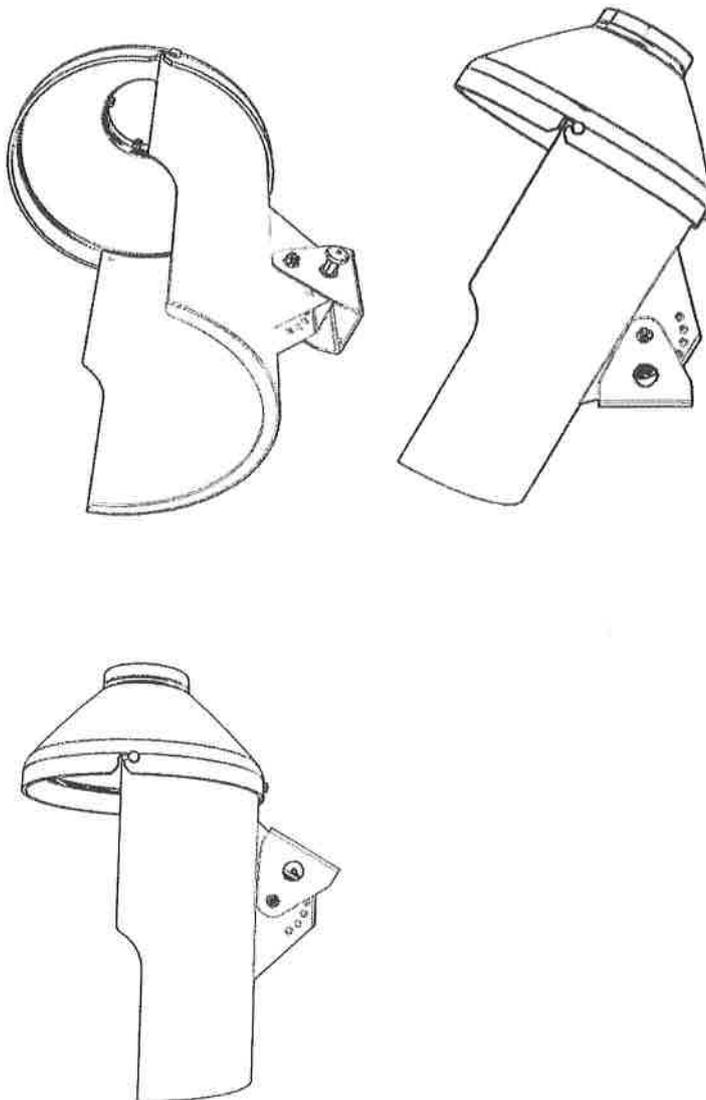
1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist die Prüfung, ob die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, im Blick auf das fragliche Geschmacksmuster, auf die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden, auf Informationen über dessen Verwendung oder auch auf das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, durch die sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, vorzunehmen (EuGH, Urt. v. 8.3.2018 – C-395/16 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH – ECLI:EU:C:2018:172). Welche Bedeutung kommt im Hinblick auf den Gesichtspunkt des Bestehens anderer Geschmacksmuster dem Umstand zu, dass der Inhaber des Geschmacksmusters auch für eine Vielzahl alternativer Geschmacksmuster über Musterrechte verfügt?
2. Ist bei der Prüfung, ob die Erscheinungsform ausschließlich durch die technische Funktion bedingt ist, zu berücksichtigen, dass die Gestaltung eine Mehrfarbigkeit ermöglicht, wenn die farbliche Gestaltung als solche nicht aus der Eintragung ersichtlich ist?

3. Falls die zweite Frage zu bejahen ist: Hat dies Einfluss auf den Schutzzumfang des Geschmacksmusters?

Gründe

A)

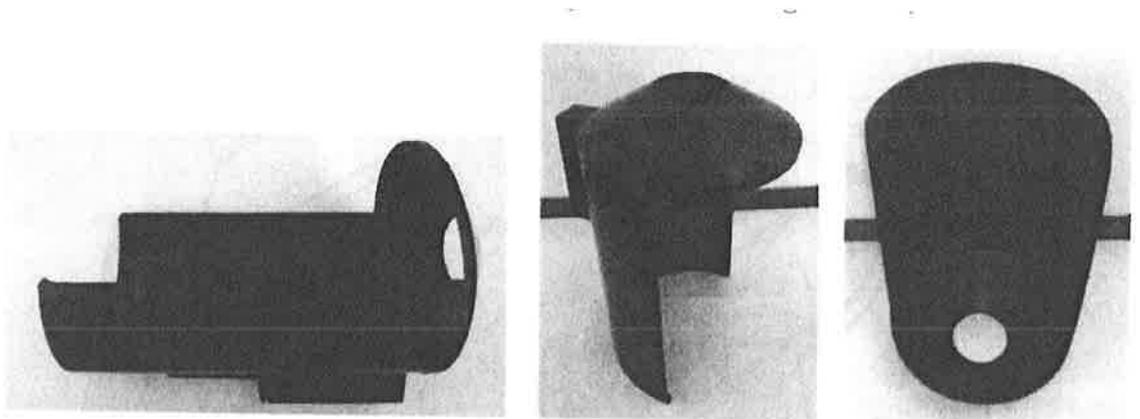
- 1 Die Klägerin ist Inhaberin des am 19.09.2012 angemeldeten und am 17.10.2012 eingetragenen und veröffentlichten Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 001344022-0006 (nachfolgend: Klagemuster) betreffend ein „Packing Device“, für das nachfolgende Abbildungen hinterlegt sind:



- 2 Die Klägerin vertreibt einen nach diesem Muster gefertigten Packpapierspender, der wie nachfolgend eingeblendet gestaltet ist:



- 3 Die Beklagte vertrieb ein Konkurrenzprodukt, in dem die Klägerin eine Verletzung des Klagemusters sieht, welches wie nachfolgend abgebildet gestaltet ist:



- 4 Die Beklagte ist der Ansicht, das Klagemuster sei nichtig, weil sämtliche Merkmale des Musters allein durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt seien. Sie hat der – nach einem Anerkenntnis des Unterlassungsanspruchs – noch auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage eine auf Nichtigerklärung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Klägerin gerichtete Widerklage entgegen gesetzt.
- 5 Das Landgericht hat die Beklagte – soweit relevant – antragsgemäß verurteilt und die Widerklage abgewiesen. Das Landgericht hat angenommen, wegen des Bestehens zahlreicher Gestaltungsalternativen seien die Merkmale des Klagemusters nicht ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt. Auf die dagegen gerichtete Berufung hat der Senat mit Urteil vom 27.06.2019 auf die Widerklage hin das Klagemuster für nichtig erklärt und dementsprechend die Klage – soweit die Beklagte nicht auf Grund ihres Anerkenntnisses verurteilt wor-

den ist – abgewiesen. Der Senat hat angenommen, dass sämtliche das Klagemuster prägenden Merkmale durch dessen technische Funktion bedingt seien. Sämtliche Merkmale seien aus der von der Klägerin beanspruchten Patentoffenlegungsschrift EP 2 897 793 ersichtlich und in dieser als technisch vorteilhaft erläutert. Eine andere Bewertung ergebe sich auch nicht aus der Darstellung des Produktes in der Werbung. Auch diese stelle die technischen Vorteile heraus. Das Bestehen gangbarer Formalternativen sei unerheblich. Soweit diese die gleiche technische Lösung verwirklichten, habe sich die Klägerin eine Vielzahl von denkbaren Gestaltungsformen schützen lassen. Ein derartiges Vorgehen sei gerade Veranlassung für den Gerichtshof gewesen, in der DOCERAM-Entscheidung das Bestehen von Gestaltungsalternativen allein nicht ausreichen zu lassen.

- 6 Auf die gegen dieses Urteil gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin hin hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Senats aufgehoben und den Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an den Senat zurückverwiesen (BGH, Urt. v. 07.10.2020, I ZR 137/19 – Papierspender - ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Der Senat habe der Patentoffenlegungsschrift zu große Bedeutung beigemessen, die weiteren Umstände rechtsfehlerhaft gewürdigt und nicht sämtliche Gesichtspunkte in den Blick genommen. Es bestehe kein Erfahrungssatz des Inhalts, dass mit der visuellen Erscheinung zusammenhängende Erwägungen keine Rolle für die Entscheidung für ein Erscheinungsmerkmal gespielt hätten, das ausweislich einer Patentoffenlegungsschrift für dessen technische Funktion erforderlich sei. Der Senat habe erwägen müssen, ob nicht bei der Ausgestaltung aus zwei durch Bajonettverschlüsse verbundenen Bauteilen auch visuelle Erwägungen eine Rolle gespielt hätten, weil sie die in dem real vertriebenen Produkt realisierte zweifarbige Gestaltung ermögliche. Der Senat habe schließlich nicht außer Betracht lassen dürfen, dass die Klägerin über eine Reihe von Mustern für alternative Gestaltungsformen verfüge, mit denen sich dieselbe technische Funktion verfolgen lasse, wie mit dem nach dem Klagemuster ausgeführten Erzeugnis.

B)

- 7 Die Entscheidung im wiederöffneten Berufungsverfahren hängt von der Beantwortung der Vorlagefragen ab.
- 8 Der Entscheidung des Bundesgerichtshofes liegt insoweit in Bezug auf die Bedeutung des Bestehens von Gestaltungsalternativen die Annahme zu Grunde, es sei unerheblich, dass die Klägerin auch für diese Gestaltungsalternativen Geschmacksmusterschutz beansprucht. Gegen diese Annahme sprechen nach Ansicht des Senats die Ausführungen des Gerichtshofs in Randnummer 30 des DOCERAM-Urteils. Dort hat der Gerichtshof ausgeführt, es bestehe die Gefahr, dass ein Wirtschaftsteilnehmer sich mehrere denkbare Formen eines Erzeugnisses, das ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingte Erscheinungsmerkmale aufweise, als Gemeinschaftsgeschmacksmuster eintragen lasse und hierdurch einen aus praktischer Sicht einem Patentschutz gleichkommenden ausschließlichen Schutz erlange, ohne die für die Erlangung eines Patents geltenden Voraussetzungen zu erfüllen. In diesem Sinne hat auch das Gericht der Europäischen Union in einem in vieler Hinsicht ähnlichen Fall die Ansicht vertreten, es sei zu berücksichtigen, dass die vorgelegten alternativen Formen als Gemeinschaftsgeschmacksmuster ebenso geschützt würden, wie dies beim angegriffenen Muster der Fall sei, und daher nicht als den Mitbewerbern zur Verfügung stehende Alternativen angesehen werden könnten (EuG, Urt. v. 18.11.2020 – T-574/19 – Tinnus Enterprises LLC – ECLI:EU:T:2020:543 – beim Gerichtshof anhängig unter C-29/21 P, Randnummer 70 ff.).
- 9 Dies spricht nach Ansicht des Senats dafür, dass dem Bestehen anderweitiger Geschmacksmuster dann bei der erforderlichen Gesamtwürdigung nur eine geringe Bedeutung zukommt, wenn der Geschmacksmusterinhaber auch für diese Geschmacksmusterschutz in Anspruch nimmt.
- 10 Unabhängig davon stellen sich die 2. und die 3. Frage. Der Bundesgerichtshof hat beanstandet, dass der Senat nicht geprüft habe, ob der aus dem Klagemuster ersichtlichen zweiteiligen Gestaltung nicht die visuelle Erwägung zu Grunde gelegen habe, dass sie die bei dem nach dem Muster hergestellten Erzeugnis gegebene Zweifarbigkeit ermögliche. Für diese Auffassung des Bundesgerichtshofes spricht, dass die Zweifarbigkeit nicht durch die technische Funktion bedingt

ist, wie schon der Umstand belegt, dass das angegriffene Erzeugnis einfarbig ist. Der Senat hat insoweit jedoch Bedenken, weil die Zweifarbigkeit aus der Mustereintragung nicht ersichtlich ist. Danach wäre schutzbegründend ein Erscheinungsmerkmal, welches nicht aus der Eintragung ersichtlich ist, die offensichtlich Schutz unabhängig von der farblichen Gestaltung beansprucht.

- 11 Falls die 2. Frage zu bejahen ist, stellt sich die Frage, welche Bedeutung der Zweifarbigkeit in Bezug auf den Schutzzumfang des Klagemusters zukommt. Wenn nämlich der wesentliche, nicht allein durch die technische Funktion des Produktes bestimmte Grund für die Wahl der Erscheinungsmerkmale die Ermöglichung einer zweifarbigen Gestaltung ist, erscheint fraglich, ob dann Muster in den Schutzbereich fallen, die diese Zweifarbigkeit nicht verwirklichen.

Schüttpelz	Richter am Oberlandesgericht Fuchs kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben	Neugebauer
	Schüttpelz	

