

Rechtssache C-211/24

**Zusammenfassung des Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 98 Abs. 1
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs**

Eingangsdatum:

18. März 2024

Vorlegendes Gericht:

Fővárosi Törvényszék (Hauptstädtisches Stuhlgericht, Ungarn)

Datum der Vorlageentscheidung:

5. März 2024

Klägerin:

LEGO A/S

Beklagte:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Gegenstand des Ausgangsverfahrens

Klage auf Feststellung einer Verletzung der Rechte aus einem Geschmacksmuster
und auf Anwendung der daraus resultierenden Rechtsfolgen

Gegenstand und Rechtsgrundlage der Vorlage

Gegenstand: Auslegung von Art. 8 Abs. 3, Art. 10 und Art. 89 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Rechtsgrundlage: Art. 267 AEUV.

Vorlagefragen

1. Ist in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, in dem ein durch Art. 8
Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001
über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (im Folgenden: Verordnung)

- geschütztes Geschmacksmuster von der Inhaberin in Bezug auf einen oder mehrere Bausteine eines Spielbaukastens der Beklagten, die dieselbe Funktion der Zusammenfügung wie die Steine des Geschmacksmusters der Klägerin erfüllen, geltend gemacht wird, eine gerichtliche Praxis mit dem Unionsrecht vereinbar, wonach die nationalen Gerichte bei der Bestimmung des Schutzzumfangs des Geschmacksmusters der Klägerin im Sinne des Art. 10 der Verordnung
- von einem informierten Benutzer ausgehen, der hinsichtlich der Funktion des Geschmacksmusters und des Erzeugnisses über technische Kenntnisse verfügt, wie sie von einem Fachmann als Sachkundigen erwartet werden können,
 - unter einem informierten Benutzer einen Benutzer verstehen, der das Geschmacksmuster der Klägerin und das Erzeugnis der Beklagten einem eingehenden technischen und methodischen Vergleich unterzieht, und
 - annehmen, dass der Gesamteindruck, den dieser informierte Benutzer von dem Geschmacksmuster und dem Erzeugnis hat, vor allem auf technischen Erwägungen beruht?
2. Sofern in einem Fall mit den oben dargelegten Merkmalen davon auszugehen ist, dass sich der für das Geschmacksmuster der Klägerin gewährte Schutz auf eines oder einige wenige der in den Spielbaukästen der Beklagten enthaltenen Einzelteile erstreckt, bei denen es sich aber im Vergleich zur Gesamtzahl der Bausteine um eine geringe Zahl handelt, ist dann ein richterliches Ermessen mit dem Unionsrecht vereinbar, aufgrund dessen das Gericht unter Berücksichtigung des beschränkten Charakters der Rechtsverletzung, der geringen Schwere und des geringen Umfangs der Rechtsverletzung im Verhältnis zur Ware in ihrer Gesamtheit und der an einem ungehinderten Handel mit dem überwiegend nicht zu beanstandenden Spielbaukasten bestehenden Interessen, bei denen es sich um Umstände handelt, die als „fundierte Gründe“ im Sinne von Art. 89 Abs. 1 der Verordnung einzustufen sind, den Antrag ablehnt, die weitere Einfuhr des Spielbaukastens ins Inland zu verbieten?



Angeführte unionsrechtliche Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, insbesondere Art. 8, 10 und 89

Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, insbesondere Art. 3.

Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Ausgangsverfahrens

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden zwei Gemeinschaftsgeschmacksmuster.
- 2 Gegenstand des Geschmacksmusters mit der Eintragsnummer 001950981-0001 ist ein zur Kupplung bestimmtes Element eines Konstruktionsspielzeugs, das aus einem Zylinder mit Noppen und zwei Querschnittsachsen (*axles*) besteht, die zueinander und im Verhältnis zum Zylinder senkrecht stehen und mit dem Zylinder durch einen zylinderförmigen Sockel verbunden sind (das Erzeugnis der Klägerin entspricht dem Geschmacksmuster „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles“).
- 3 Gegenstand des Geschmacksmusters mit der Eintragsnummer 002137190-0002 ist ein zur Kupplung bestimmtes Element eines Konstruktionsspielzeugs, das eine abgewandelte Form des bekannten Legosteins mit 2x1 Noppen und auf einer Seite 2x1 Hohnoppen (*studs*) darstellt (das Erzeugnis der Klägerin entspricht dem Geschmacksmuster „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side“).
- 4 Die Beklagte wollte unter der Marke „Qman“ Spielbaukästen mit vorgefertigten Plastikteilen nach Ungarn einführen, die neben anderen Elementen einen oder mehrere der nachstehend abgebildeten Bausteine enthalten*:

 001950981-0001	
 002137190-0002	
<i>A felperes mintaoltalmainak lajstromábrázolása</i>	<i>A: alperes árújának bírósági szemle keretében készült fényképfelvételei</i>

* [A.d.Ü.: Im unteren Teil der Spalte mit den mit Eintragsnummern versehenen Zeichnungen steht: „Darstellung der Geschmacksmuster der Klägerin im Register“. Im unteren Teil der Spalte mit den Bildern ohne Eintragsnummer steht: „Fotografien des Erzeugnisses der Beklagten zur gerichtlichen Prüfung“.]

- 5 Die Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Nationale Steuer- und Zollverwaltung, Ungarn) verhängte über die Ware der Beklagten die zollamtliche Überwachung und leitete gegen sie ein Verwaltungsstrafverfahren wegen des Verdachts auf Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ein. Gestützt auf die oben angeführten Geschmacksmuster der Klägerin und auf deren Antrag vom 22. Juni 2022 verfügte die Kúria (Oberstes Gericht, Ungarn) in letzter Instanz die Beschlagnahme der Waren der Beklagten. Die Klägerin erhob sodann gegen die Beklagte die vorliegende Verletzungsklage, mit der sie beim vorlegenden Gericht beantragt, die Verletzung der Rechte aus beiden Geschmacksmustern festzustellen sowie die weiteren Rechtsfolgen aus dieser Verletzung anzuordnen.

Kurze Darstellung der Begründung der Vorlage

Zur Erforderlichkeit der Vorlagefragen

- 6 Die Geschmacksmuster der Klägerin stellen „Bausteine eines Spielbaukastens“ der Klasse 21.01 des Abkommens von Locarno vom 8. Oktober 1968 zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle dar. Ihre Gemeinschaftsgeschmacksmuster wurden aufgrund der sogenannten „Ausnahme für modulare Systeme“ in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung geschützt.
- 7 Das vorliegende Gericht weist darauf hin, dass die Klägerin in der Vergangenheit nunmehr abgelaufene Patente nutzte, die technischen Schutz für die modularen Konstruktionsspielzeuge der Klägerin boten, zu deren Elementen auch die hier in Rede stehenden Geschmacksmuster der Klägerin gehören. Eines dieser Patente war das Prioritätspatent vom 28. Juli 1958 mit der Eintragsnummer US3005282 für Godtfred Kirk Christiansen, mit dem das Bausteinsystem geschützt wurde. Es fällt auf, dass der Zweck der Erfindung, die Gegenstand dieses Patents war – „verbesserte Kupplungsmöglichkeiten vorzusehen, um derartige Bausteine in jeder gewünschten relativen Position zusammenzufügen, wodurch eine Vielzahl von Kombinationen der Bausteine zum Zusammenbau von Spielzeugstrukturen in vielen verschiedenen Arten und Formen entsteht“ –, und der Zweck der nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung geschützten Geschmacksmuster, „den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen“, im Wesentlichen identisch sind. Die Verwirklichung dieses technischen Zwecks wird durch die geeignete (funktionelle) Gestaltung des äußeren Erscheinungsbilds (Form) des Erzeugnisses erreicht.
- 8 Ausgehend von der Auslegung des Geschmacksmusterbegriffs im Urteil des Gerichtshofs vom 8. März 2018, DOCERAM (C- 395/16, EU:C:2018:172, Rn. 24), ist die Erscheinungsform das entscheidende Merkmal des Geschmacksmusters (Rn. 25). Nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung muss der Inhaber des Schutzes hingegen nicht nachweisen, dass die Gestaltung einen ästhetischen Zweck verfolgt; vielmehr genügt es, wenn er lediglich belegt, dass

das Geschmacksmuster im Einklang mit den Art. 5 und 6 der Verordnung dem in ihrem Art. 8 Abs. 3 genannten Zweck dient. Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts könnte daraus die Konsequenz gezogen werden, dass der nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung zulässige Geschmacksmusterschutz *de facto* dem Schutz technischer Eigenschaften mittels eines Patents gleichkäme, wie bereits in Rn. 30 des Urteils DOCERAM ausgeführt. Die Entwicklung derartiger Geschmacksmuster stellt demnach lediglich eine Routinetätigkeit von Ingenieuren und Designern dar, die allenfalls dazu dienen kann, das nach Ablauf des Patents gemeinfrei gewordene System der Konstruktionsspielzeuge um mehr und mehr zusätzliche alternative Elemente zu erweitern. Dies dürfte jedoch dazu führen, dass der Inhaber, indem er den Schutz neuer, nach Ablauf des den Spielbaukasten schützenden Patents erlangter Geschmacksmuster geltend macht, Wettbewerber daran hindern kann, ein Erzeugnis mit bestimmten funktionalen Eigenschaften anzubieten, oder die möglichen technischen Lösungen beschränkt.

- 9 Das vorliegende Gericht sieht in der vorliegenden Rechtssache ein eindeutiges Beispiel hierfür.
- 10 Seines Erachtens bestehen keine Zweifel daran, dass der Gesetzgeber mit Art. 8 Abs. 3 der Verordnung eine klare Rechtsnorm geschaffen hat und dass die Geschmacksmuster nach dieser Bestimmung geschützt sein können; unklar ist aber, welches rechtliche oder politische Ziel der Gesetzgeber verfolgt hat. Es erscheint fraglich, ob er dem Inhaber des durch Art. 8 Abs. 3 der Verordnung geschützten Geschmacksmusters ein normalerweise durch den Patentschutz gewährleistetes Recht zuerkennen wollte, ohne dass der Rechteinhaber die für einen solchen Schutz erforderlichen Voraussetzungen erfüllt –, so dass es ihm ermöglicht wird, Wettbewerber daran zu hindern, ein Erzeugnis mit bestimmten funktionalen Eigenschaften anzubieten, oder die möglichen technischen Lösungen zu beschränken.
- 11 Das vorliegende Gericht hält es für wichtig, diese Frage zu klären, weil es als mit der Rechtsanwendung betraute Stelle im Rahmen des Verfahrens nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48 sicherstellen muss, dass dem Erfordernis, durch die Anwendung dieser Vorschriften keine Schranken für den rechtmäßigen Handel zu errichten, auch dann genüge getan wird, wenn eine Klage auf die hier in Rede stehenden Geschmacksmuster gestützt wird. Im Rahmen von Verletzungsklagen in diesem Bereich werden die genannten Fragen und Zweifel nie auf der Ebene der Schutzwürdigkeit, etwa als rechtliche oder politische Gründe für den Ausschluss des Schutzes, aufgeworfen (vgl. hierzu das Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juni 2002, Philips, C- 299/99, EU:C:2002:377, Rn. 79), sondern auf der Ebene der Rechtsanwendung.

Erste Vorlagefrage

- 12 Der Gesetzgeber hat keine besonderen Regeln für den in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung vorgesehenen ausnahmsweisen Schutz vorgesehen, so dass sich der durch diese Bestimmung gewährte Schutz auf jedes Geschmacksmuster erstreckt,

das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt (Art. 10 Abs. 1 der Verordnung), und bei der Beurteilung des Schutzzumfangs der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters berücksichtigt werden muss (Art. 10 Abs. 2 der Verordnung).

- 13 In Bezug auf Letzteres ist das vorlegende Gericht der Ansicht, dass der Grad der Gestaltungsfreiheit nicht – wie die Klägerin im Ausgangsverfahren geltend gemacht hat – unter dem Blickwinkel zu prüfen ist, dass mit dem modularen System zahllose immer neue alternative Formen geschaffen werden können, sondern unter dem Aspekt, mit welchen anderen alternativen Formen der Zweck der Zusammenfügung, dem das Geschmacksmuster der Klägerin bei diesem modularen System dient (die Möglichkeit, die Legosteine in ihrer Grundform mit 2x1 Noppen mittels einer demontierbaren Ergänzung nach oben und zur Seite zu erweitern), konkret erreicht werden kann. In diesem Kontext sind die Gestaltungsmöglichkeiten zwangsläufig beschränkt.
- 14 Mit dem ersten Teil der ersten Vorlagefrage soll geklärt werden, wer der „informierte Benutzer“ ist, dessen Gesamteindruck vom Geschmacksmuster der Klägerin mit dem zu vergleichen ist, den das Erzeugnis der Beklagten bei ihm hervorruft. Das vorlegende Gericht fragt sich, ob auf die durch Art. 8 Abs. 3 der Verordnung geschützten Geschmacksmuster die im Urteil des Gerichtshofs vom 20. Oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679), aufgestellte Definition angewendet werden kann, wonach ein „informierter Benutzer“ eine zwischen dem Durchschnittsverbraucher und einem Fachmann als Sachkundigen mit profunden technischen Fertigkeiten angesiedelte Figur ist, die verschiedene in dem betreffenden Wirtschaftsbereich bestehende Geschmacksmuster kennt, gewisse Kenntnisse in Bezug auf die üblichen Elemente dieser Geschmacksmuster besitzt und die Erzeugnisse aufgrund ihres Interesses an ihnen mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit benutzt.
- 15 Da das Wesen eines durch Art. 8 Abs. 3 geschützten Geschmacksmusters nicht der von der Form des Erzeugnisses bewirkte Gesamteindruck ist, sondern der mit dem Geschmacksmuster verfolgte technische Zweck, nämlich die Funktionalität, könnte es gerechtfertigt sein, die Kenntnisse des gedachten informierten Benutzers um einige Kenntnisse technischer Art und des Ingenieurwesens zu ergänzen, die ihn zu einem Fachmann in diesem Bereich machen und ihn einem solchen, über eine analytische und methodische Sichtweise und technische Kenntnisse verfügenden Fachmann gleichstellen.
- 16 Der zweite Teil betrifft den Aufmerksamkeitsgrad des Benutzers. Insoweit könnte, sofern die Auslegung des Gerichtshofs im oben genannten Urteil PepsiCo (C-281/10 P), wonach der informierte Benutzer nicht in der Lage ist, minimale Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Geschmacksmustern im Detail zu erkennen, auch für die durch Art. 8 Abs. 3 geschützten Geschmacksmuster beibehalten wird, daraus, dass die Unterschiede zwischen den durch Art. 8 Abs. 3 geschützten Geschmacksmustern und den Erzeugnissen, die in Konflikt mit diesem Schutz kommen, in der Regel geringfügig sind, zu schließen

sein, dass Geschmacksmuster mit Merkmalen, wie sie jene der Klägerin aufweisen, im Wesentlichen diesem Schutz nicht entzogen sein können.

- 17 Dies könnte es rechtfertigen, bei dem Vergleich zwischen einem durch Art. 8 Abs. 3 der Verordnung geschützten Geschmacksmuster und dem fraglichen Erzeugnis auch im gerichtlichen Verfahren vor allem auf Gestaltung und Technik abzustellen sowie analytisch und detailliert vorzugehen, statt allein den ungefähren Gesamteindruck eines einschlägig informierten Benutzers heranzuziehen, der aber nicht über derartige Kenntnisse verfügt.
- 18 Der dritte Teil bezieht sich auf die Auslegung des Begriffs des Gesamteindrucks, den das vorliegende Gericht, ausgehend von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, als bewusste Erfahrung eines informierten Benutzers beschreibt, die auf der visuellen Wahrnehmung des äußeren Erscheinungsbilds des Erzeugnisses beruht. Diesem Ansatz waren die Obergerichte gefolgt, die über den Erlass einstweiliger Anordnungen zu entscheiden hatten.
- 19 Der visuelle Eindruck, den ein aufgrund von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung eingetragenes Geschmacksmuster hervorruft, ist jedoch gegenüber den funktionalen Eigenschaften des Geschmacksmusters von völlig untergeordneter Bedeutung, d. h., die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen derartigen Geschmacksmustern können nicht auf visueller Basis und mittels Beschreibungen des visuellen Eindrucks ermittelt werden, sondern nur im Wege einer technischen Analyse und Argumentation. Diesem, im Widerspruch zur Auslegung durch den Gerichtshof stehenden Ansatz ist das erstinstanzliche Gericht im Verfahren über den Erlass einstweiliger Anordnungen gefolgt; auch das vorliegende Gericht neigt dazu, dass es nicht jeder Relevanz entbehren dürfte, den Begriff „Gesamteindruck“ so zu erweitern, dass er nicht nur den durch das äußere Erscheinungsbild erweckten visuellen Gesamteindruck des Geschmacksmusters umfasst, sondern auch die technische Meinung eines Fachmanns als Sachkundigen zu den funktionellen Eigenschaften des Geschmacksmusters.

Zweite Vorlagefrage

- 20 Sofern die erste Vorlagefrage bejaht wird, möchte das vorliegende Gericht mit seiner zweiten Frage wissen, wie groß sein Ermessen bei der Entscheidung über die Ansprüche des Rechteinhabers ist und ob es insbesondere aus „guten Gründen“ von der Verhängung von Sanktionen wegen der Rechtsverletzung absehen kann. Die Wendung „wenn dem nicht gute Gründe entgegenstehen“ in Art. 89 Abs. 1 der Verordnung ist im Licht des Urteils Nokia des Gerichtshofs (C-316/05, ECLI:EU:C:2006:789) eng auszulegen.
- 21 Bei der Ausübung seines Ermessens muss das Gericht auf der Grundlage von Billigkeit und Verhältnismäßigkeit, wenn es den vom Rechteinhaber wegen der Rechtsverletzung geltend gemachten Ansprüchen stattgibt, besondere Sorgfalt walten lassen, da die eintretenden Rechtsfolgen in angemessenem Verhältnis zum Ausmaß der Rechtsverletzung stehen müssen.

- 22 Könnte dem Antrag des Rechteinhabers auf Beschlagnahme der gesamten Ware allein deshalb stattgegeben werden, weil eines oder einige Teile des Konstruktionsspielzeugs – gemessen an ihrer Gesamtzahl jedoch nur wenige – Rechte aus einem oder mehreren Gemeinschaftsgeschmacksmustern verletzen, würde der Inhaber dieser Rechte zudem im Wesentlichen über dieselbe Befugnis verfügen, die er Jahrzehnte zuvor hatte, als er sich auf sein – inzwischen abgelaufenes – Patent berief, das die Konstruktionsspielzeuge in technischer Hinsicht schützte. Da das geltend gemachte Geschmacksmusterrecht seinem Wesen nach gerade auf seiner Funktionalität beruht, muss der Rechteinhaber jedoch schon dann, wenn er die Eintragung beantragt, damit rechnen, dass ein Dritter Interesse an der Nutzung dieser Funktionalität haben kann.
- 23 Da der Schutz von Geschmacksmustern in einer Weise, die eine Handelsschranke darstellen kann, ausdrücklich in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung vorgesehen ist, können ihm entgegenstehende Interessen nur in einem Verletzungsverfahren geprüft werden, dessen Rahmen in Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/48 festgelegt ist.
- 24 Sollte das vorliegende Gericht es im Ausgangsverfahren für plausibel halten, dass die Beklagte Rechte aus Gemeinschaftsgeschmacksmustern verletzt, stellt sich daher die Frage, ob unter den besonderen Umständen des Falles anhand der Kriterien in Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/48 und u. a. mit dem Ziel, die Einrichtung unnötiger Schranken für den rechtmäßigen Handel zu vermeiden, den Anträgen des Rechteinhabers nur teilweise oder gar nicht stattzugeben ist.
- 25 Zugleich muss jedoch bei der Ermessensausübung zweifellos der Pflicht des Gerichts Rechnung getragen werden, dem Inhaber des Geschmacksmusters zur Durchsetzung seiner Rechte des geistigen Eigentums zu verhelfen und zu verhindern, dass die gerichtliche Praxis der Sache nach zur Aushöhlung der mit dem Schutz des Geschmacksmusters verbundenen ausschließlichen Rechte führt.
- 26 In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen stellt sich die Frage, ob nach dem Unionsrecht die richterliche Ermessensausübung darauf erstreckt werden kann, dass das mitgliedstaatliche Gericht den Antrag, die weitere Einfuhr des Konstruktionsspielzeugs ins Inland zu verbieten, in vollem Umfang ablehnt.