

CHRISTOPH JAECKEL

Strategie-Frage

Schutz des Designs vor Nachahmungen

Unternehmen, die erfolgreiche Produkte herstellen, müssen häufig feststellen, dass das Design dieser Produkte von Dritten im Ausland kopiert oder nachgeahmt und die Produkte auf den einheimischen Markt gebracht werden. Hersteller der Originalprodukte können das verhindern, wenn sie, notfalls auch vor Gericht, beweisen können, dass damit ihre Musterrechte verletzt wurden.

Beispielhaft kann die Klage der BMW AG angeführt werden. Der Hersteller der Fahrzeuge der Baureihe »X5« hatte gegen den deutschen Importeur von in China unter der Bezeichnung »CEO« hergestellten Fahrzeugen geklagt, weil seiner Meinung nach die Importfahrzeuge denjenigen der BMW AG zum Verwechseln ähnlich waren. Das Landgericht München gab der Klage in vollem Umfang statt und verurteilte den Importeur und seinen Geschäftsführer, den Vertrieb der »CEO« in Deutschland zu unterlassen, vorhandene Fahrzeuge zu vernichten sowie zur Auskunft über den Umfang der Geschäfte mit den nachgeahmten Fahrzeugen und zur Zahlung der Abmahnkosten des Klägers. Darüber hinaus stellte das Gericht die Verpflichtung der Beklagten fest, dem Kläger sämtlichen entstandenen und künftigen Schaden zu ersetzen.

Die Entscheidung war vor allem auf die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen deutschen Geschmacksmuster der BMW AG gestützt. Zugleich sah das Gericht im Vertrieb der Nachbildungen, die die geschützten Geschmacksmuster verletzten, auch eine wettbewerbsrechtlich unlautere Ausbeutung und Beeinträchtigung des besonderen Rufs des nachgeahmten Fahrzeugs »X5« des Klägers.

Deutsche und europäische Muster.

Dieser Fall zeigt, dass Geschmacksmuster im IP-Portfolio eines Unternehmens ein wichtiges Mittel zum Schutz der gestalterischen Innovationen sind und dass dieser Schutz auch wirksam gerichtlich durchgesetzt werden kann. Ein Geschmacksmuster wird auf deutscher und europäischer Ebene durch eine Anmeldung und Eintragung in das Geschmacksmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts beziehungsweise des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in Alicante, Spanien, erreicht.

In zeitlicher Hinsicht ist in beiden Fällen der Schutz auf maximal 25 Jahre beschränkt, der räumliche Schutzbereich ist auf Deutschland beziehungsweise alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union begrenzt. Auf europäischer Ebene gibt es neben dem durch Eintragung erworbenen Geschmacksmuster auch noch das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das aufgrund seiner kurzen Schutzfrist von drei Jahren ab seiner Präsentation in der Öffentlichkeit vor allem in der von kurzen Produktionszyklen geprägten Modebranche Bedeutung für den Schutz vor Nachahmungen erlangt hat.

Musterfähigkeit. Als Muster schutzfähig sind die zwei- oder dreidimensionalen Erscheinungsformen, das heißt Gestaltungen eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, wobei die Erscheinungsform sich aus einer Reihe von Merkmalen, wie Linien, Konturen, Farben, der Gestalt,

Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe ergeben kann. Die Auswahl der schutzfähigen Muster ist bereits bei der Anmeldung zu berücksichtigen. So war etwa im oben beschriebenen Fall nicht nur ein Foto, das den Fahrzeugtyp »X5« insgesamt zeigte, zur Anmeldung eingereicht worden, sondern auch einzelne Fotos aller sichtbaren äußeren und inneren Bauteile.

Neuheit und Eigenart. Neben dieser Musterfähigkeit muss ein deutsches oder europäisches Muster, dessen Verletzung in einem Prozess geltend gemacht wird, im Vergleich zu den bisher bekannten Mustern neu sein und Eigenart aufweisen. Das Gericht prüft anhand der von den Parteien vorgelegten Unterlagen, ob das die Klage stützende Muster sich im Gesamteindruck von den bisher bekannten Mustern unterscheidet.

In einem Verletzungsprozess ist der Inhaber eines europäischen Musters in einer starken Beweisposition, denn der Beklagte kann seine Einwendungen gegen das Klagemuster nur im Wege einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit des Klagemusters erheben. Beim deutschen Geschmacksmuster kann der Beklagte dagegen alle Einwendungen gegen die Rechtsgültigkeit eines deutschen Musters unmittelbar in den Rechtsstreit einführen.

Rechtsdurchsetzung. In der Praxis sollte der Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abgemahnt werden, um ihm Gelegenheit zur Aufgabe des musterverletzenden

Christoph Jaeckel

ist Rechtsanwalt in der auf Marken- und Designschutz spezialisierten Kanzlei Greyhills Rechtsanwälte in Berlin.

jaeckel@greyhills.eu

tipp • buchtipp • buchtipp • buch



Während die Hersteller von Kraftfahrzeugen weltweit mit Absatzeinbrüchen zu kämpfen haben, boomt der Kfz-Markt in China.

Die in der Reihe *BusinessFocus China* der German Industry and Commerce Greater China jetzt erschienenen Daten und Analysen zum größten Kraftfahrzeugmarkt der Welt geben einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Branche in den vergangenen und ihre Perspektiven in den kommenden Jahren sowie zum Umfeld für die Automobilindustrie. Eingegangen wird unter anderem auf Fragen des Marketings, der Finanzierung und der Entwicklung in der Zulieferindustrie. ■

BusinessFocus China: Automobilindustrie.
Daten und Analysen zum größten
Kraftfahrzeugmarkt der Welt
German Industry and Commerce –
Greater China (Hrsg.)
German Industry and Commerce Verlag,
2009

tipp • buchtipp • buchtipp • buch

Bereits seit dem Inkrafttreten des ersten Patentgesetzes im Jahre 1984 sind Anmeldung und Durchsetzung chinesischer Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster eindeutig geregelt. Dabei können mit Patenten technische Gegenstände und Verfahren, mit Gebrauchsmustern ausschließlich technische Gegenstände und mit Geschmacksmustern gestaltgebende Neuschöpfungen geschützt werden. Wesentliche Neuerungen der dritten Revision des chinesischen Patentgesetzes werden im Folgenden kurz erläutert:

- unberechtigten Dritten weder hergestellt, verkauft noch importiert werden. Nun darf er es auch nicht »zum Verkauf anbieten«. Gerade auf Messen ergeben sich somit neue Möglichkeiten, gegen Verletzer vorzugehen.

- CHINA CONTACT