

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Theodor-Heuss-Ring 19-21 • 50668 Köln

Sitz Berlin
Hauptgeschäftsstelle Köln

Bundesjustizministeriumz.Hd. Herrn
Ministerialdirigent Dr. Hucko Jerusalemer
Str. 24-28 10117 Berlin Eingeben
"Anrede"

50668 Köln, den **04.07.2000**
Theodor-Heuss-Ring 19-21
Telefon (0221) 77 16-151
Telefax (0221) 77 16-205
e-mail: office@grur.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

(Bei der Antwort bitte angeben)

**Eingabe zum geänderten Vorschlag der Kommission für eine Verordnung (EG)
über ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Ihr Schreiben vom 11.11.1999**

III B 4 – 9522/1 – 11 (22) – 31 1532/1999

Sehr geehrter Herr Dr. Hucko,

wie Sie wissen, ist die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts einschließlich des Wettbewerbsrechts tätigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums.

Der geänderte Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster stimmt weitestgehend in Titel II mit den materiellrechtlichen Bestimmungen der Richtlinie 98/71/EG sowie in den Titeln VIII bis XI mit den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke überein. Weil insoweit mit Änderungen kaum gerechnet werden kann, sehen wir von einer Stellungnahme ab. Im übrigen weisen wir auf folgendes hin:

Artikel 10 a – Übergangsbestimmung

Absatz 1 bestimmt, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an sog. must-match-Bauelementen besteht, bis ein Änderungsvorschlag der Kommission zu der Verordnung angenommen wird. Aus der Begründung geht hervor, dass der Schutz dieser Muster vorübergehend ausgeschlossen, d. h. die Eintragung dieser Muster derzeit ausgeklammert werden soll.

Die Möglichkeit der Nichtigklärung (vgl. Artikel 27 Absatz 1 b) des Vorschlags) besteht nicht nur für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern auch für nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (vgl. Artikel 26 Absatz 2 des Vorschlags). Das kann zu Rechtsstreitigkeiten führen, die durch den Regelungszweck einer Übergangsbestimmung nicht gerechtfertigt sind. Eine einfachere Regelung könnte zum Inhalt haben, dass für die genannte Übergangszeit die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Benutzern von must-match-Teilen ausgeschlossen wird.

Artikel 12 – Beginn und Laufzeit des Schutzes des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Im Grünbuch vom Juni 1991 hatte die Kommission zu einer Diskussion darüber eingeladen, für welche Zeit nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster Schutz genießen sollen (vgl. Abschnitt 6.3.1.1). In dem Entwurf des Max Plank Instituts war vorgeschlagen worden, die Schutzdauer von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf zwei Jahre zu beschränken (vgl. Artikel 10 a) und Artikel 11 des Diskussionsentwurfs i. d. F. vom 01.08.1990, GRUR Int. 1990, 566).

Weil der Schutz von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern lediglich zur Voraussetzung hat, dass das Muster innerhalb der Gemeinschaft der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist, kann zwar diese besondere Form des Gemeinschaftsgeschmacksmusters von Dritten häufig nicht zuverlässig ermittelt wer-

den. Die Wirkungen des Schutzes sind jedoch dadurch erheblich eingeschränkt, dass die Schutzwirkungen nur gegenüber einer bösgläubigen Nachahmung eintreten (vgl. Artikel 20 Absatz 2 des Vorschlags).

Für diesen vorübergehenden und in den Wirkungen beschränkten Schutz könnte – in Übereinstimmung mit der Regelung der Neuheitsschonfrist (vgl. Artikel 8 Absatz 2 b) des Vorschlags) – eine Dauer von einem Jahr ausreichend sein. Mit einer derartigen Bestimmung der Schutzdauer wäre jedoch jedenfalls in Deutschland die Gefahr verbunden, dass nicht nur die Rechtsprechungspraxis zur Befristung des Schutzes von sog. Modeneuheiten auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage „zementiert“ würde, sondern darüber hinaus ganz allgemein der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz zeitlich verkürzt würde.

Der Schutz sowohl von nationalen Geschmacksmustern (vgl. Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 98/71/EG) als auch von eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern (vgl. Artikel 13 des Vorschlags) soll erst mit der Eintragung beginnen. Die Folgen, die sich aus diesem Konzept ergeben, führen bei benutzten Geschmacksmustern zu keinen schwerwiegenden Nachteilen, wenn nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern vorübergehend Schutz gewährt wird.

Artikel 16 – Ansprüche der zur Anmeldung und Erlangung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Berechtigten

Die Formulierungen in Absatz 3 Satz 1 sowie in Artikel 17 Absatz 1 und Absatz 2 können den Eindruck erwecken, dass die Geltendmachung der Anerkennung der rechtmäßigen Inhaberschaft durch Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu erfolgen hat. Eine Klarstellung dürfte zweckmäßig sein (vgl. hierzu auch die Anmerkungen zu Artikel 17).

Die zweijährige Ausschlussfrist für die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens soll mit dem Zeitpunkt beginnen, zu dem das Gemeinschaftsgeschmacksmuster „entstanden“ ist. Die Aufschiebung der Bekanntmachung um dreißig Monate (vgl. Artikel 52 des

Vorschlags) ändert nichts daran, dass auch insoweit der Schutz mit der Eintragung beginnt (vgl. Artikel 52 Absatz 6 des Vorschlags). Das hätte zur Folge, dass bei einer Aufschiebung der Bekanntmachung die Ausschlussfrist vor der Bekanntmachung enden würde.

In Absatz 4 ist vorgesehen, dass Vorgänge betreffend das Gerichtsverfahren in das Register eingetragen werden. Unklar ist jedoch, ob die Gerichte – und bei einer außergerichtlichen Beendigung die Parteien – zu einer Mitteilung an die Registerbehörde verpflichtet sind.

Artikel 17 – Wirkungen des Urteils über den Anspruch auf ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

In Absatz 1 ist vorgesehen, dass bei einem vollständigen Wechsel der Rechtsinhaberschaft mit der Eintragung des Berechtigten Lizenzen und sonstige Rechte erlöschen. Aus den Absätzen 2 und 3 geht hervor, dass gutgläubige Benutzer die Erteilung einer Lizenz zur Weiterbenutzung beantragen können.

Diese Rechtswirkungen sind nur für den Fall vorgesehen, dass eine Änderung infolge eines gerichtlichen Verfahrens stattfindet. Unklar ist, welche Rechtsfolgen sich ergeben, wenn eine Änderung in der Rechtsinhaberschaft außergerichtlich deswegen erfolgt, weil der bisherige Inhaber unter dem Druck der Androhung eines Gerichtsverfahrens außergerichtlich die geforderte Änderung herbeiführt.

Artikel 20 – Rechte aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Gegenstand dieser Regelung sind nur Verbotensansprüche. Aus Artikel 20 des Vorschlags geht daher nicht hervor, wie es sich mit sonstigen Ansprüchen – insbesondere den Ansprüchen auf Auskunft, Beschlagnahme, Schadensersatz und Vernichtung – verhält.

Aus Artikel 93 geht zwar hervor, welche Sanktionen in Verletzungsverfahren verhängt werden können. Es dürfte jedoch zweckmäßig sein, in Artikel 20 so eine Verweisung aufzunehmen, wie das in Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke geschehen ist.

Artikel 25 – Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Vorbenutzungsrecht ist daran geknüpft, dass der Anspruchsgegner die Voraussetzungen für das Entstehen des Vorbenutzungsrechts „glaubhaft machen kann“. Der Begriff der Glaubhaftmachung ist im deutschen Recht als weniger anspruchsvolle Form der Beweisführung ausgestattet (vgl. § 294 ZPO). In Hauptsacheverfahren findet keine Glaubhaftmachung, sondern nur eine Beweiserhebung statt. Dieser Besonderheit des deutschen Verfahrensrechts sollte dadurch Rechnung getragen werden, dass die Formulierung

„glaubhaft machen kann, dass er“

ersatzlos gestrichen wird.

Artikel 27 – Nichtigkeitsgründe

In Absatz 6 ist vorgesehen, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das für nichtig erklärt worden ist, in einer geänderten Form beibehalten werden kann und dass demzufolge auch eine teilweise Nichtigkeit bzw. ein teilweiser Verzicht in Betracht kommen.

Diese Vorgänge sollen zwar zur Voraussetzung haben, dass „das Muster seine Identität behält“. Geschmacksmuster sind jedoch ebenso wie Marken einheitliche Schutzrechte, deren Gegenstand spätestens mit der Eintragung in das Register Änderungen nicht zugänglich sein sollte. Erklärungen über die teilweise Nichtigkeit bzw. einen teilweisen

Verzicht sind zwar bei technischen Schutzrechten handhabbar. Grundlage hierfür ist jedoch, dass sich der Schutzgegenstand bei diesen Schutzrechten nicht aus grafischen Darstellungen, sondern aus verbal formulierten Ansprüchen ergibt.

Artikel 39 – Erfordernisse der Anmeldung

In Absatz 1 a, Buchstabe b) ist vorgesehen, dass die Anmeldung u. a. die Klassifikation der Erzeugnisse enthalten muss, in die das Muster aufgenommen oder bei denen es verwertet werden soll.

Der Klassifikation kommt insbesondere bei Sammelanmeldungen Bedeutung zu, weil die Zusammenfassung von mehreren Mustern – außer im Falle von Verzierungen – die Zugehörigkeit zu derselben Klasse zur Voraussetzung hat (vgl. Artikel 40 Absatz 1 des Vorschlags). Schon deswegen sollte die endgültige Klassifikation nicht durch den Anmelder, sondern durch das Amt erfolgen. Wenn die endgültige Klassifikation dem Amt vorbehalten bleibt, ist es sachgerecht, die Klassifikation als fakultativen Bestandteil der Anmeldung (vgl. Artikel 39 Absatz 3 des Vorschlags) vorzusehen.

Artikel 40 – Sammelanmeldungen

Wenn eine Sammelanmeldung Muster enthält, die nicht derselben Klasse angehören, sollte dem Anmelder – entsprechend der Regelung im deutschen Recht (vgl. § 7 Absatz 10 GeschmMG) – die Möglichkeit der Teilung eröffnet werden. Diese Befugnis eröffnet zugleich die Möglichkeit von Teilübertragungen.

Die Befugnis zur Teilung einer Sammelanmeldung ist von so erheblicher Bedeutung, dass eine Regelung in einer Durchführungsverordnung nicht ausreichen dürfte. In der bisherigen Fassung (vgl. Artikel 40 Absatz 3 des Vorschlags) sollen in der Durchführungsverordnung ohnehin nur die Erfordernisse der Einreichung einer Sammelanmeldung konkretisiert werden können.

Artikel 55 – Verzicht

In Absatz 1 Satz 1 ist vorgesehen, dass der Verzicht erst wirksam wird, wenn er eingetragen ist. Diese Formulierung kann den Eindruck erwecken, dass sich die Wirkungen eines Verzichts nicht auf einen früheren Zeitpunkt beziehen können.

Vor Beginn eines Verfahrens zur Erklärung der Nichtigkeit (vgl. Artikel 26 des Vorschlags) kann zur Vermeidung eines derartigen Verfahrens der Inhaber zum Verzicht aufgefordert werden. Wenn der Inhaber dieser Aufforderung Folge leistet, sollte es möglich sein, die Wirkung des Verzichts für den Beginn des Schutzes zu erklären. Es wäre zweckmäßig, dem durch eine geeignete Formulierung Rechnung zu tragen.

Dr. Gloy
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär