

# Designschutz – Dos and Don'ts

## Die vier Säulen des Designschutzes – oder: Wie sie Produktgestaltungen in der Praxis effektiv sichern

Von Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)

Das Thema Designschutz, also der Schutz der ästhetischen Gestaltung eines Produkts, gewinnt in Zeiten weltweiter Vertriebsmöglichkeiten, schwindender nationaler Grenzen und der zunehmenden Überschwemmung der einzelnen Märkte mit Produktfälschungen und -nachahmungen immer mehr an Bedeutung. Effektiver Designschutz beruht in Deutschland auf vier Säulen, deren Vorteile und Fallstricke nachfolgend anhand aktueller Entscheidungen dargestellt werden sollen.

### Die vier Säulen des Designschutzes

Als erste Säule des Designschutzes ist das Designrecht zu nennen. Designs können auf nationaler Ebene – in Deutschland etwa durch ein eingetragenes Design – und auf internationaler Ebene – etwa durch ein EU-Design („Gemeinschaftsgeschmacksmuster“) oder eine internationale Registrierung – angemeldet und geschützt werden. Das Design ist ein eigenständiges gewerbliches Schutzrecht mit spezifischen rechtlichen Anforderungen („Neuheit“ und „Eigenart“). Geschützt wird die ästhetische Gestaltung eines Produkts, dargestellt durch Fotografien oder Zeichnungen. Durch ein EU-Design ist es möglich, mit einer Anmeldung binnen kürzester Zeit Schutz in (derzeit) 28 Mitgliedstaaten zu erlangen.

Auch über das Urheberrecht lassen sich Industriedesigns, also Produkte, die einen Gebrauchszweck erfüllen, schützen. Voraussetzung für einen Schutz als Werk der angewandten Kunst ist allerdings eine ausreichende Gestaltungshöhe. Der BGH hat in der „Geburtstagszug“-Entscheidung erstmals klargestellt, dass an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen sind als an den Schutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens.

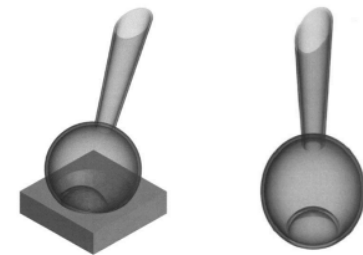
Die dritte Säule ist der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Dieser ermöglicht es, gegen den Vertrieb von Produkten vorzugehen, die eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorrufen oder den guten Ruf oder die Wertschätzung des Originalprodukts beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass das Originalprodukt über wettbewerbsliche Eigenart verfügt. Die Gestaltung des Produkts muss insoweit die Eignung besitzen, auf seine Herkunft hinzuweisen.

Vierte und letzte Säule des Designschutzes ist das Markenrecht. Geschützt werden Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Für den Designschutz sind hier insbesondere Bild- und 3-D-Marken relevant.

### Anmeldestrategien für Designs: Ist die Weinkaraffe halb voll oder halb leer?

Der BGH hat in der kontrovers diskutierten Entscheidung „Weinkaraffe“ (BGH GRUR 2012, 1139 – „Weinkaraffe“) grundlegende Aussagen zur Auslegung von Designs gemacht. Konkret geht es um die Frage, welchen Schutzzumfang ein Design hat, das mit unterschiedlichen Darstellungen angemeldet worden ist. Die Wiedergabe des streitgegenständlichen EU-Designs zeigt eine Karaffe in sieben Ansichten. Auf vier Ansichten ist die Karaffe zusammen mit einem Sockel zu sehen, auf drei Ansichten ist die Karaffe allein wiedergegeben: ▶



BGH GRUR 2012, 1139 – „Weinkaraffe“

Die Beklagte vertreibt die nachstehend abgebildete Weinkaraffe:



BGH GRUR 2012, 1139 – „Weinkaraffe“

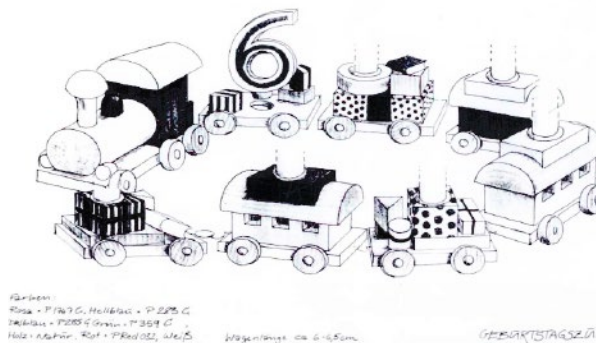
Die Klägerin sah sich in ihrem EU-Design verletzt und nahm die Beklagte unter anderem auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch. Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Der BGH führte insofern aus, dass Schutzgegenstand des EU-Designs allein die aus der Anmeldung ersichtliche Erscheinungsform eines aus einer Karaffe und einem Sockel bestehenden Kombinationserzeugnisses sei. Die Klägerin könne dagegen keinen Schutz nur für die Karaffe als Teil oder Element des EU-Designs beanspruchen. Die von der Beklagten vertriebene Weinkaraffe erwecke mangels eines Sockels beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck als das EU-Design und sei daher nicht rechtsverletzend.

Um Unsicherheiten bei der Auslegung des Schutzzumfangs eines Designs von vornherein zu vermeiden, ist es dringend empfehlenswert, aufeinander abgestimmte Kombinationserzeugnisse ausschließlich durch Sammelanmeldungen zu schützen. Hierbei werden das Kombinationserzeugnis (etwa ein Koffer-, Gläser-, Besteck- oder Geschirrsatz) einmal insgesamt abgebildet und zum De-

sign angemeldet und parallel dazu jedes Einzelteil (etwa die unterschiedlichen Koffer) nochmals separat als Design geschützt. Nur durch eine solche Schutzstrategie kann erreicht werden, dass der Designinhaber erfolgreich gegen Nachahmungen nur eines Teils einer Serie vorgehen kann.

### Urheberrechtlicher Schutz von Industriedesigns („Geburtstagszug“)

Bislang entsprach es gefestigter Rechtsprechung, dass an den urheberrechtlichen Schutz von Industriedesigns, wie etwa Möbeln, Lampen, Modekreationen oder Produktverpackungen, hohe Anforderungen zu stellen sind. Der BGH hat diese Rechtsprechung in einer vielbeachteten Entscheidung, in der es um die urheberrechtliche Beurteilung des nachfolgend abgebildeten Holzzugs ging, auf dessen Waggons sich Kerzen und Ziffern aufstecken ließen, nunmehr ausdrücklich aufgegeben (BGH GRUR 2015, 175 – „Geburtstagszug“).



BGH GRUR 2015, 175 – „Geburtstagszug“

An den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als Werken der angewandten Kunst sind, so der BGH, grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Schutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst. Künftig genügt es, dass das Industriedesign eine Gestaltungshöhe erreicht, die es rechtfertigt, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. Gleichwohl, so einschränkend der BGH, ist bei der Beurteilung der Gestaltungshöhe nach wie vor zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur dann begründen kann, wenn sie nicht allein dem Gebrauchszweck geschuldet ist. Der BGH hat weiter ausdrücklich klargestellt, dass ein Industriedesign sowohl als eingetragenes Design als auch als Werk der angewandten Kunst Schutz genießen kann. Denn es handelt sich um zwei unterschiedliche Schutzsysteme mit unterschiedlichen Schutzrichtungen, Schutzvoraussetzungen und Rechtsfolgen.

Die begrüßenswerte Entscheidung zum Verhältnis von Urheber- und Designrecht stärkt den Schutz von Industriedesigns. Gleichwohl genießen auch künftig nicht sämtliche Industriedesigns automatisch Urheberrechtsschutz. So hat das OLG Schleswig unter Berücksichtigung der vom BGH aufgestellten Grundsätze einen Urheberrechtsschutz für den „Geburtstagszug“ im Ergebnis verneint (OLG Schleswig GRUR-RR 2015, 1 – „Geburtstagszug II“). Stellschraube bleibt die „künstlerische Leistung“, welche in dem Industriedesign zum Ausdruck kommen muss und die bei herkömmlichen Produktgestaltungen nach wie vor eher selten erfüllt sein wird. Weitere wichtige Einschränkungen sind die „technisch bedingten“ Gestaltungsmerkmale, welche einen Urheberrechtsschutz grundsätzlich nicht zu begründen vermögen. ▶

### Wettbewerblcher Schutz von Designs („LIKE a BIKE“)

Auch das Wettbewerbsrecht bietet Schutz gegen Nachahmungen besonderer Produktgestaltungen. Demnach kann der Vertrieb eines nachahmenden Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerblche Eigenart verfugt und besondere Umstnde hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen.

In der grundlegenden Entscheidung „LIKE a BIKE“ (BGH GRUR 2010, 80) stellte der BGH klar, dass die wettbewerblche Eigenart eines Produkts, also die Eignung einer Produktgestaltung, auf dessen Herkunft hinzuweisen, vom Gesamteindruck abhngt, den die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Produkts vermitteln. Die wettbewerblche Eigenart kann daher auch durch Gestaltungsmerkmale verstarkt oder begrndet werden, die fr sich genommen nicht geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. In dem zu beurteilenden Fall zweier Laufrder bejahte der BGH die wettbewerblche Eigenart des Originalprodukts und eine unlautere Herkunftstuschung aufgrund des bereinstimmenden Gesamteindrucks beider Produkte:

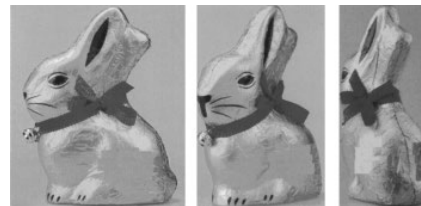


BGH GRUR 2010, 80 – „LIKE a BIKE“

Dem wettbewerblchen (ergnzenden) Leistungsschutz kommt immer dann eine besondere Bedeutung zu, wenn die konkrete Produktgestaltung keinen Sonderrechtsschutz (wie etwa einen Designschutz) geniebt. Zu beachten ist allerdings, dass derjenige, der sich auf die wettbewerblche Eigenart seines Produkts beruft, insoweit darlegungs- und beweispflichtig ist. Erforderlich ist eine gewisse Bekanntheit des Originalprodukts auf dem jeweiligen Markt (belegt durch Umsatz- und Verkaufszahlen, Marketingaufwendungen etc.). Denn nur wenn der Verkehr das Original kennt, kann er einer Herkunftstuschung unterliegen. Gerade beim Markteintritt wird diese Bekanntheit regelmig fehlen. Deshalb ist es empfehlenswert, neue und eigenartige Produktgestaltungen immer auch als Designs zu schtzen.

### Markenrechtlicher Schutz fr Designs („Goldhase“)

Auch unter markenrechtlichen Gesichtspunkten, etwa in Form einer 3-D-Marke, lassen sich Produktdesigns schtzen. Die rechtlichen Anforderungen an einen Schutz der ueren Produktgestaltung als Marke sind allerdings hoch, und es hufen sich die Entscheidungen, in denen ein Schutz verneint wurde. So lehnte der EuGH etwa die Eintragung des „Goldhasen“ als 3-D-Marke fr „Schokolade und Schokoladewaren“ ab (EuGH GRUR 2012, 925 – „Goldhase“):



EuGH GRUR 2012, 925 – „Goldhase“

Dem angemeldeten Zeichen fehle die fr die Eintragung einer Marke erforderliche Unterscheidungskraft, also die Eignung eines Zeichens, die Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese sei bei Formen nur dann zu bejahen, wenn die Gestaltung erheblich von der Norm oder der Branchenublichkeit abweiche. Die verschiedenen Gestaltungsmerkmale des „Goldhasen“ seien jedoch branchenublich.

Auch wenn es im Einzelfall grundsatzlich mglich ist, eine Produktgestaltung als 3-D-Marke zu schtzen, zeigen die strengen Anforderungen des EuGH, dass einem Designschutz, also der Registrierung der Produktform als eingetragenes Design, gegenber dem Markenschutz der Vorzug zu geben ist.

### Fazit

Auch wenn fr den Schutz von Produktgestaltungen im Einzelfall immer zu prfen ist, ob (parallel) ein Schutz als Werk der angewandten Kunst, ein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz oder aber markenrechtlicher Schutz in Betracht kommt, bleibt die Registrierung von Industriedesigns als (EU-)Designs nach wie vor das primr empfehlenswerte Mittel, um Produktdesigns effektiv zu schtzen. Durch ein EU-Design knnen binnen weniger Wochen schnell und kostengnstig ein europaweites Ausschlieblichkeitsrecht begrndet und potentielle Nachahmer abgeschreckt werden. Unsicherheiten, insbesondere die Frage, ob die entworfene Produktgestaltung tatschlich die Anforderungen an ▶

eine „künstlerische Leistung“ erfüllt und damit urheberrechtsschutzfähig ist, werden von vornherein vermieden. Hinzu kommt, dass man bei der europaweiten Durchsetzung eines EU-Designs nicht mit dem in Europa existierenden Urheberrechtsgefälle zu kämpfen hat, sondern dass ein einheitlicher Schutz gewährleistet ist. Ein weiterer wichtiger Vorteil bei der Rechtsdurchsetzung ist die im Prozess von Gesetzes wegen vermutete Rechtsgültigkeit des (EU-)Designs. Der Begründungsaufwand für den Rechteinhaber eines (EU-)Designs ist damit im Prozess deutlich niedriger und kostengünstiger als bei einer auf Urheberrechtsschutz oder wettbewerblichen Leistungsschutz gestützten Klage.

*Hinweis der Redaktion: Im Verlag German Law Publishers ([www.germanlawpublishers.com](http://www.germanlawpublishers.com)) erscheint Anfang 2016 das von Martin Viefhues herausgegebene englischsprachige Werk „Trademark and Design Law in Germany“. (tw) ◀*



**Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford),**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Esche Schümann Commichau, Hamburg

[r.moeller@esche.de](mailto:r.moeller@esche.de)  
[www.esche.de](http://www.esche.de)

## Deutscher AnwaltSpiegel

Online | **Roundtable** | Spezial | Panel

### Veranstaltungstermine im 4. Quartal 2015:

Redaktionsgebäude der F.A.Z., Frankfurt am Main, 16:00 – 19:00 Uhr

**1. Dezember 2015:**

#### **Unternehmenskauf in Krise und Insolvenz**

Information und Anmeldung unter  
[www.deutscheranwaltspiegel.de/roundtable](http://www.deutscheranwaltspiegel.de/roundtable)

Kooperationspartner: **C/M/S**  
Law, Tax

**3. Dezember 2015:**

#### **Auf die Schnittstellen kommt es an: Kollaboration und IT – wie Kanzleien und Rechts- abteilungen erfolgreich zusammenarbeiten sollten**

Information und Anmeldung unter  
[www.deutscheranwaltspiegel.de/veranstaltungen/panel](http://www.deutscheranwaltspiegel.de/veranstaltungen/panel)

Kooperationspartner: **STP**   
Software für Kanzleien