



City Research Online

City St George's, University of London

Citation: Mimler, M. (2023). Aktualisierter Überblick zu anhängigen Vorabentscheidungsverfahren - Zu C-684/21 – Papierfabrik Doetinchem BV/Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. (Design). MarkenR - Markenrecht, 25(4), pp. 182-183.

This is the accepted version of the paper.

This version of the publication may differ from the final published version. To cite this item please consult the publisher's version.

Permanent repository link: <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/30507/>

Copyright and Reuse: Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, unless otherwise indicated, provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. For full details of reuse please refer to [City Research Online policy](#).

Zu C- 684/21 - Papierfabrik Doetinchem BV/Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

Dr Marc Mimler, LL.M (London)

Senior Lecturer in Law

The City Law School

City, University of London

Die vorliegende Entscheidung der zehnten Kammer des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) befasst sich maßgeblich mit der Auslegung von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002.¹ Hiernach besteht ein „Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.“ Die der Entscheidung zugrundeliegende Streitsache vor den deutschen Gerichten betraf die mutmaßliche Verletzung der Rechte der Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. (Sprick) aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster durch Papierfabrik Doetinchem BV (Doetinchem). Dieser Verletzungsklage setzte Doetinchem eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Geschmacksmusters entgegen wonach alle Merkmale des Geschmacksmusters allein durch die technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses bedingt seien. Das zuständige Landgericht (LG) Düsseldorf gab der Verletzungsklage statt wohingegen die Widerklage abgewiesen wurde. Das Gericht war der Auffassung, dass aufgrund des Bestehens „zahlreicher Gestaltungsalternativen“ die Merkmale des in Rede stehenden Geschmacksmusters des Erzeugnisses nicht ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt seien. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hingegen gab der Berufung Doetinchem's unter Berücksichtigung der Entscheidung des EuGHs in DOCERAM² statt, wonach das Bestehen „gangbarer Formalalternativen“ bei der Beurteilung unerheblich sei. Das OLG Düsseldorf berücksichtigte ebenfalls die von Sprick beanspruchte Patentoffenlegungsschrift EP 2 897 793 in seiner Beurteilung, wonach alle Merkmale dieses Erzeugnisses als technisch vorteilhaft beschrieben wurden.

Der aufgrund eines Rechtsbehelfs von Sprick mit der Sache befasste Bundesgerichtshof (BGH) hob die Entscheidung des OLG auf und verwies es zur erneuten Entscheidung zurück. Der BGH war der Auffassung, dass das OLG der Patentoffenlegungsschrift zu viel Bedeutung zuwies und es nicht alle relevanten Gesichtspunkte berücksichtigt hätte. Außerdem dürfte man die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass Sprick über eine Reihe von Geschmacksmustern für alternative Formen verfüge, mit denen sich dieselbe technische Funktion verfolgen lasse wie in dem ausgeführten Erzeugnis des streitanhängigen Geschmacksmusters. Zudem hätten auch visuelle Erwägungen eine Rolle spielen können, weil das dem Gebrauchsmuster unterliegende Erzeugnis aus zwei verbundenen Bauteilen besteht. Demnach wäre die Realisierung eines zweifarbigen Erzeugnisses möglich, wie sich an dem real vertriebenen Erzeugnis zeigen würde. Das daraufhin wieder mit der Streitsache befasste OLG vertrat hingegen die Auffassung, wonach die DOCERAM Entscheidung des EuGHs dem Bestehen alternativer anderweitiger Geschmacksmuster bei der Gesamtwürdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls nur eine geringe Bedeutung zuwies. Hinsichtlich des Merkmales der Zweifarbigkeit, wonach visuelle und nicht lediglich technische Gesichtspunkte dem Erzeugnis zugrunde lägen, stellte das OLG fest, dass sich eine solche Zweifarbigkeit nicht aus der Eintragung des Geschmacksmusters ergeben würde. Daraufhin beschloss das OLG das Verfahren auszusetzen und die Sache dem EuGH vorzulegen.

Der EuGH befasste sich zunächst mit der Frage inwieweit, zum einen, das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion ausführen lasse und zum anderen, die Tatsache, dass der Geschmacksmusterinhaber über weitere alternative Geschmacksmuster verfüge, bei der Auslegung von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 zu berücksichtigen seien. Der EuGH berief sich

¹ Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1).

² C-684/21- *Papierfabrik Doetinchem BV/ Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.*, Urteil des Europäischen Gerichtshofs (10. Kammer) vom 02. März 2003.

auf seine Entscheidung in DOCERAM wonach die Wahl eines bestimmten Erscheinungsmerkmal des Erzeugnisses durch das Bedürfnis des Entwerfers eine technische Funktion hinsichtlich des betreffenden Erzeugnisses zu erfüllen einzig maßgeblich sein soll.³ Hingegen spielen Erwägungen hinsichtlich der visuellen Erscheinung des Erzeugnisses keine Rolle.⁴ Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster sowie die Tatsache, dass der Geschmacksmusterinhaber mehrere alternative Geschmacksmuster hat eintragen lassen, soll für die Anwendung von Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ebenfalls nicht ausschlaggebend sein. Begründet wurde dies mit dem Telos der Vorschrift. Danach würde das Bestehen alternativer Formen nicht ausschließen können, „dass ein Wirtschaftsteilnehmer mehrere denkbare Formen eines Erzeugnisses, das ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingte Erscheinungsmerkmale aufweist, als Gemeinschaftsgeschmacksmuster eintragen lässt.“⁵ Dies würde dem Geschmacksmusterinhaber einen dem Patentschutz gleichkommenden ausschließlichen Schutz zukommen lassen, ohne dass die zur Erlangung eines Patentes einschlägigen Voraussetzungen vorliegen würden. Zudem würde eine solche Auslegung die Konkurrenten des Geschmacksmusterinhaber „daran hindern, ein Erzeugnis mit bestimmten funktionellen Merkmalen anzubieten, oder es würde die möglichen technischen Lösungen einschränken.“⁶

Der EuGH stellte fest, dass die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses unter Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 fallen, nationalen Gerichten obliegt. Dabei sollen alle objektiven Umstände des Einzelfalls maßgeblich sein soweit tragbare Beweise hierfür vorlägen. Dabei würde es sich zum einen um die deutlich werdenden Motive des Gestalters bei der Wahl der Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses, handeln. Zudem seien Informationen über dessen Verwendung und das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, relevant.⁷ Der EuGH folgt damit seiner DOCERAM Entscheidung, wonach die Bedeutung des Bestehens alternativer Geschmacksmuster bei der Auslegung von Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 eingeschränkt ist, jedoch nicht völlig aufgegeben wird.⁸

Hinsichtlich der Frage, inwieweit eine mögliche Zweifarbigkeit des Erzeugnisses, die sich aus zwei Bestandteilen bestehende Gestaltung, jedoch nicht aus der Eintragung des Geschmacksmusters ergibt, die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 beeinflusst, differenziert der EuGH wie folgt: Visuelle Erwägungen, die sich auf Grund der aus zwei Bestandteilen bestehenden Gestaltung des Erzeugnisses eine Mehrfarbigkeit ermöglichen könnte, sind durchaus zu berücksichtigende Umstände, ohne jedoch für sich alleine entscheidend zu sein.⁹ Etwas anderes ergibt sich, wenn eine Mehrfarbigkeit des Geschmacksmusters sich nicht aus dessen Eintragung ergibt. Dann sei eine mögliche Zweifarbigkeit nicht zu berücksichtigen. Der EuGH begründet dies aus Gründen der Rechtssicherheit.¹⁰ Das Geschmacksmuster wird durch Eintragung den zuständigen Behörden und besonders den Wirtschaftsteilnehmern zugänglich gemacht.¹¹ Insbesondere die Letzteren sollten klare und eindeutige Informationen über bestehende bzw. zukünftige Rechte Dritter, insbesondere in Hinsicht gegenwärtiger und potentieller Wettbewerber erhalten.¹² Des Weiteren würde das Erfordernis der grafischen Wiedergabe

³ C-395/16 – DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH, Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 8. März 2018, Rn. 32.

⁴ Rn. 26, 29 und 31.

⁵ C-684/21- Papierfabrik Doetinchem BV/ Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., Urteil des Europäischen Gerichtshofs (10. Kammer) vom 02. März 2023, Rn. 21.

⁶ Rn. 21

⁷ Rn. 22

⁸ C-395/16 – DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH, Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 8. März 2018, Rn. 32.

⁹ C-684/21- Papierfabrik Doetinchem BV/ Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., Urteil des Europäischen Gerichtshofs (10. Kammer) vom 02. März 2023, Rn. 26

¹⁰ Rn. 31

¹¹ Rn. 27 mit Hinweis auf Mast-Jägermeister/EUIPO, C-217/17 P, EU:C:2018:534, Rn. 53

¹² Rn. 28

dem Inhaber ermöglichen den Schutzgegenstand festzulegen.¹³ Eine lediglich potentielle Mehrfarbigkeit reiche jedoch nicht zur Begründung der Anwendbarkeit des Art 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 aus.

¹³ Rn. 30