

## Entscheidungspraxis des HABM zur Nichtigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Nils Weber\*

Seit Inkrafttreten der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) am 6. 3. 2002 hat das für die Registrierung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt von April 2003 bis Ende Februar 2007 insgesamt 227 731 Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen. Zusätzlich dürften unzählige unregistrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster bestehen. Die Auslegung und Anwendung vieler Rechtsbegriffe der GGV ist bisher in der Rechtsprechung nicht geklärt. Allerdings liegen inzwischen einige hundert Nichtigkeitsentscheidungen des Amtes vor, die erste wichtige Hinweise für die Auslegung der GGV in der Praxis bieten. Mit dem vorliegenden Beitrag sollen die wesentlichen Entscheidungen des Amtes zu den einzelnen Merkmalen des Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutzes dargestellt werden, um eine erste praktische Leitlinie für die Durchführung von Anmelde- und Nichtigkeitsverfahren aufzuzeigen.

### I. Einführung

Wie im deutschen Recht prüft das Amt bei der Anmeldung des Geschmacksmusters gem. Art. 45, 47, 36 GGV<sup>1</sup> lediglich formelle Eintragungsaspekte sowie die Musterfähigkeit gem. Art. 3 lit. a GGV und die Einhaltung der öffentlichen Ordnung, Art. 9 GGV. Es prüft im Anmeldeverfahren nicht die weiteren materiellen Schutzvoraussetzungen wie Neuheit und Eigenart gem. Art. 5 und 6 GGV. Anders als im deutschen Recht besteht jedoch für jedermann die Möglichkeit, nach Art. 24, 52 GGV bei den Nichtigkeitsabteilungen des Amtes einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu stellen. Das Amt prüft dann die geltend gemachten und in Art. 52, 25 GGV aufgeführten Nichtigkeitsgründe, insbesondere das Fehlen von Neuheit und Eigenart und die Verletzung von Rechten Dritter<sup>2</sup>. Fehlt es an einer materiellen Schutzvoraussetzung, erklärt das Amt das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig<sup>3</sup>.

Bis Ende Februar 2007 hat das Amt insgesamt 221 Nichtigkeitsverfahren entschieden. Dabei hat es in 139 Fällen (63%) das angegriffene Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt und in 82 Fällen (37%) den Antrag zurückgewiesen<sup>4</sup>. Obgleich die Entscheidungen vielfach nicht rechtskräftig sind und – mit wenigen Ausnahmen – keine Beschwerdeentscheidungen vorliegen, liefern die Nichtigkeitsentscheidungen des Amtes gleichwohl erste belastbare Hinweise zur Anwendungs- und Auslegungspraxis der GGV und zum Umgang mit den in der GGV enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffen.

### II. Ausgewählte Entscheidungen

#### 1. Nicht sichtbares oder technisch bedingtes Design, Art. 4 II, 8 GGV

Nach Art. 4 I GGV müssen Geschmacksmuster neu sein und Eigenart haben. Bei der nach Art. 5 und 6 GGV festzustellenden Neuheit und Eigenart haben nach Art. 4 II GGV äußerlich unsichtbare Gestaltungsmerkmale eines Bestandteils in einem komplexen Erzeugnis außer Betracht zu bleiben. Ferner sind nach Art. 8 I GGV Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingt sind, vom Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen.

In der Entscheidung „Honda/Kwang“<sup>5</sup> hat das Amt dazu ausgeführt, dass für die Sichtbarkeit und die technische Bedingtheit der Gestaltungsmerkmale das zusammengesetzte, komplexe Erzeugnis in der Erscheinungsform seiner Endmontage betrachtet werden muss. Nur äußerlich „deutlich“ sichtbare Erscheinungsmerkmale genießen danach Geschmacksmusterschutz.

In einer weiteren Entscheidung – „Drahtwerk Plochingen/Kramer“<sup>6</sup> – führte das Amt aus, dass Drahtgittermatten, die typischerweise bei der Erstellung von Bauwerken einbetoniert werden, keine Bestandteile komplexer Erzeugnisse sind. Ein Bauwerk sei kein komplexes Erzeugnis i. S. der Art. 3 lit. c, 4 II GGV, weil es nicht auseinander- und wieder zusammengebaut werden könne. Art. 4 II GGV stand dem Geschmacksmusterschutz daher nicht entgegen.

#### 2. Neuheit, Art. 5 GGV

Nach Art. 5 GGV ist ein Geschmacksmuster neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag kein identisches Muster zugänglich gemacht worden ist. Identität ist nach Art. 5 II GGV auch dann anzunehmen, wenn sich die Merkmale der Muster nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Vergleichsmaßstab für die Identitätsprüfung ist nach der Entscheidung des Amtes „Burberry/Rouse“<sup>7</sup> das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner konkreten Abbildung und die von dem Antragsteller dargelegten vorbekannten Muster. Dementsprechend hat das Amt in der genannten Entscheidung ein Geschmacksmuster, das – wie nachfolgend in Abb. 1 und Abb. 2 wiedergegeben – eine Handtasche mit Burberry-Muster zum Gegenstand hatte, im Vergleich zu dem von der Antragstellerin als neuheits-schädlich vorgelegten abstrakten Burberry-Muster nicht identisch gesehen, da keine Handtasche erkennbar war.

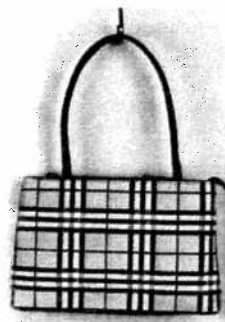


Abb. 1

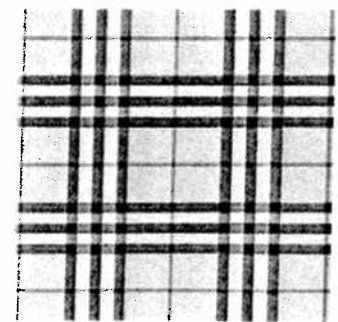


Abb. 2

\* Dr., Rechtsanwalt in Köln.

1) Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates v. 12. 12. 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates.

2) Sofern vorrangige Rechte Dritter geltend gemacht werden, sind nach Art. 52 I, 25 II bis IV GGV nur diese Dritten antragsberechtigt.

3) Gegen die Entsch. der Nichtigkeitsabteilungen ist gem. Art. 55 I GGV Beschwerde zur Beschwerdekammer statthaft. Nach Art. 61 GGV sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit Klage beim Gerichtshof anfechtbar.

4) Nachw. unter <http://oami.europa.eu/de/design/inval.htm>.

5) HABM, Entsch. v. 17. 8. 2006 – ICD 000 000 990.

6) HABM, Entsch. v. 16. 2. 2007 – ICD 000 003 218.

7) HABM, Entsch. v. 1. 12. 2006 – ICD 000 002 467.

Weiter hat das Amt in der Entscheidung „Retsch/Kennex“<sup>8</sup> bestimmt, dass für die Beurteilung der Neuheit lediglich die aus der Geschmacksmusterregistrierung erkennbaren Bildmerkmale maßgeblich sind. Schriftliche Beschreibungen oder Farbangaben haben nach Auffassung des Amtes dagegen unbeachtet zu bleiben und können das Geschmacksmuster nicht vom vorbekannten Formenschatz abheben.

In einer weiteren Entscheidungsserie – „Saulespuren/SIA“<sup>9</sup> – hat das Amt einen Unterschied zwischen dem Geschmacksmuster und dem vorbekannten Formenschatz für nicht ausreichend gesehen, wenn lediglich eine Variation in der Beschriftung „blue“ (Abb. 3 und Abb. 4) oder „RS“ erkennbar ist. Diese Beschriftungen hat das Amt als unwesentliche Einzelheiten i.S. des Art. 5 II GGV aufgefasst. Anders hat es in einem Fall „Ampel 24/Daka“<sup>10</sup> entschieden, wo es einen Beschriftungsunterschied neben anderen Merkmalen als nicht neuheitsschädlich ansah.



Abb. 3

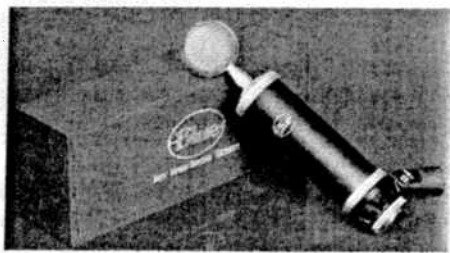


Abb. 4

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Neuheit des Designs keine große Hürde darstellt. Schon kleinere Abweichungen vom vorbekannten Formenschatz in Farbe, Form oder Beschriftung lassen das Geschmacksmuster nach der Feststellung des Amtes regelmäßig als neu erscheinen<sup>11</sup>.

### 3. Eigenart, Art. 6 GGV

Nach Art. 6 I GGV hat ein Geschmacksmuster Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es bei dem informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Muster hervorruft. Gem. Art. 6 II GGV ist dabei der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers gegenüber den funktionsbedingten Vorgaben zu berücksichtigen. Je größer die funktionsbedingten, technischen Vorgaben sind, desto kleiner ist der Gestaltungsspielraum und desto geringer muss der Unterschied im Gesamteindruck sein<sup>12</sup>.

Mit der Annahme, dass der informierte Benutzer einen umfassenden Überblick über den Stand der Technik und den jeweils als Gemeinschaftsgeschmacksmuster registrierten Gegenstand hat<sup>13</sup>, geht das Amt davon aus, dass der informierte Benutzer auch zwischen der Gestaltungsfreiheit und den funktionsbedingten Elementen des jeweiligen Geschmacksmusters unterscheiden kann<sup>14</sup>. Damit verzichtet das Amt zwar darauf, den informierten Benutzer auf eine bestimmte Berufs- oder sonstigen auf den Gegenstand des Geschmacksmusters versierten Bevölkerungsteil zu begrenzen, was die Anforderungen an die Eigenart zunächst herabsetzt. Gleichzeitig unterstellt es jedoch jedermann einen Kennerblick, was mit der Lebenswirklichkeit kaum in Übereinstimmung zu bringen sein dürfte<sup>15</sup>.

Nach der Entscheidung des Amtes „Rodi/Vuelta“<sup>16</sup> ist bei der für die Feststellung der Eigenart vorzunehmenden Ermittlung des Gesamteindrucks, ein Abgleich mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster gegenüber jedem dargelegten, vorbekanntem Muster vorzunehmen. Je mehr Muster als vorbekannt in das Verfahren eingeführt werden,

desto umfangreicher muss daher die Abwägung erfolgen. Ergibt sich danach, dass die gestalterischen Merkmale der sich jeweils gegenüberstehenden Muster denselben Gesamteindruck beim informierten Benutzer erzeugen, liegt keine Eigenart vor.

Bei der Betrachtung, welcher Gesamteindruck von dem Geschmacksmuster erzeugt wird, ist nach der Entscheidung „Retsch/Kennex“<sup>17</sup> – wie bei der Neuheitsfeststellung – lediglich das aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster erkennbare Design zu vergleichen, d.h. es haben auch hier Produktbeschreibungen und aus der Musterabbildung nicht erkennbare Farben und Formen außer Betracht zu bleiben.

Auf dieser Grundlage hat das Amt beispielsweise in der Entscheidung „HK Roukatalo/Atria“<sup>18</sup> erkannt, dass ein Streifenmuster auf Fleischwaren für den informierten Benutzer identisch ist, gleichgültig ob es eingeschnitten (Abb. 5) oder eingebrannt (Abb. 6) ist.



Abb. 5



Abb. 6

In seiner Entscheidung „Dryson AB/Birger“<sup>19</sup> sah das Amt eine Krümmung in einem ansonsten ähnlich gestalteten Handtuchhalter (Abb. 7) als hinreichendes Unterscheidungsmerkmal zu einem vorbekannten nicht gekrümmten Halter (Abb. 8) an.

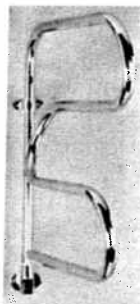


Abb. 7

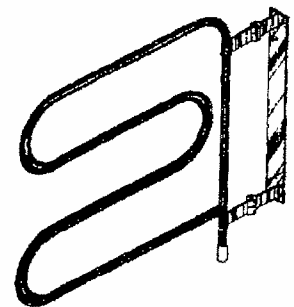


Abb. 8

8) HABM, Entsch. v. 20. 2. 2006 – ICD 000 001 535.

9) HABM, Entsch. v. 23. 8. 2006 – ICD 000 001 329, es handelt sich um eine Serie von 6 Fällen.

10) HABM, Entsch. v. 1. 12. 2005 – ICD 000 000 867.

11) Vgl. dazu auch die Entsch. des HABM v. 20. 12. 2006 – ICD 000 002 244 – Investment Consulting/Müller; v. 12. 12. 2006 – ICD 000 002 863 – Tadeusz/Zaleszczuk; v. 30. 11. 2006 – ICD 000 001 212 – Konzept Ladenbau/Pintur.

12) So die Beschwerdekammer des Amtes in Sachen „Ampel 24/Daka“, Entsch. v. 22. 11. 2006 – R 196/2006-3.

13) HABM, Entsch. v. 1. 12. 2005 – ICD 000 000 867 – Ampel 24/Daka; v. 30. 11. 2006 – ICD 000 001 220 – Konzept Ladenbau/Pintur.

14) HABM, Entsch. v. 20. 12. 2005 – ICD 000 000 461 – Aktiebolaget/Bäcklund; v. 15. 9. 2006 – ICD 000 001 469 – Bosch/Teiden.

15) Differenzierter insofern der Ansatz der Beschwerdekammer in Sachen „Pepsico/Grupo Promer“, Entsch. v. 27. 10. 2006 – R 1001/2005-3.

16) HABM, Entsch. v. 10. 2. 2006 – ICD 000 000 602.

17) HABM, Entsch. v. 20. 2. 2006 – ICD 000 001 535.

18) HABM, Entsch. v. 12. 9. 2006 – ICD 000 001 956.

19) HABM, Entsch. v. 17. 3. 2006 – ICD 000 000 941.

#### 4. Offenbarung, Art. 7 GGV

Für die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Neuheit und Eigenart nach Art. 5 und 6 GGV zu beurteilen ist, kommt es auf die in Art. 7 GGV geregelte Zugänglichmachung des Geschmacksmusters an die Öffentlichkeit an. Ein Muster ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn das Muster im Eintragungsverfahren bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte oder die Offenbarung von Dritten entgegen einer Verschwiegenheitsvereinbarung erfolgte.

In der Spruchpraxis des Amtes sind insbesondere Vorveröffentlichungen in Patent- und Markenregistern Entscheidungsgegenstand.

In der Entscheidung „Leng-D'or/Frito-Lay“<sup>20</sup> sah das Amt eine vor der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung beantragte Gemeinschaftsmarkenanmeldung mit identischem Design nicht als Offenbarung an. Erst die nach der Geschmacksmusteranmeldung eingetretene Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarke sei eine Offenbarung und stünde damit dem zuvor beantragten Geschmacksmusterschutz nicht entgegen. Andererseits ist es nach der Entscheidung des Amtes „Burberry/Creaciones“<sup>21</sup> für eine Offenbarung unmaßgeblich, dass einer veröffentlichten Marke später der Schutz versagt wird.

Im Hinblick auf außereuropäische Patent- und Markenregisterveröffentlichungen hat das Amt in der Entscheidung „Sunstar/Dentaid“<sup>22</sup> festgestellt, dass in einem weltweit wichtigen Patentregister, wie dem japanischen, sämtliche Veröffentlichungen den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs als bekannt unterstellt werden können und damit offenbart sind. Gleiches gilt nach der Entscheidung „Honda/Kwang“<sup>23</sup> für das US-Patentregister. Das Amt unterstellt, dass die in der Gemeinschaft tätigen Fachkreise im normalen Geschäftsverlauf auch dieses wichtige Register beobachten.

Ferner sind Veröffentlichungen in Magazinen, Zeitungen und Broschüren, die in der Europäischen Gemeinschaft erschienen sind, Offenbarungen des Geschmacksmusters i.S. des Art. 7 GGV<sup>24</sup>. Auch Bestellsendungen und Rundschreiben, die das Geschmacksmuster zeigen ebenso wie Kartonaufschriften stellen Offenbarungen dar, wenn davon auszugehen ist, dass sie in der Gemeinschaft von den Fachkreisen zur Kenntnis genommen werden könnten<sup>25</sup>.

Sofern ein Muster einem Dritten vertraulich zur Kenntnis gebracht wurde, liegt nach der Entscheidung „Grupo Promer/Pepsico“<sup>26</sup> keine Offenbarung vor. Ungeklärt ist allerdings, welche Auswirkungen eine Offenbarung durch den Dritten unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitsabrede hat<sup>27</sup>.

#### 5. Kollision mit anderen Geschmacksmustern, Art. 25 I lit. d GGV

Mit der durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 angeglichenen Vorschrift des Art. 25 I lit. d GGV werden Geschmacksmusteranmeldungen, die mit einer aufgeschobenen Bekanntmachung angemeldet werden, gegen spätere Drittanmeldungen geschützt. Funktion der sprachlich schwer verständlichen Bestimmung ist es, die Formen derartiger Geschmacksmusteranmeldungen – obwohl nicht offenbart – fiktiv dem vorbekannten Formenschatz zuzurechnen und so spätere Geschmacksmusteranmeldungen, die ein vergleichbares Muster beinhalten, verhindern zu können.

Nach Auffassung des Amtes in der Entscheidung „Eredu/Arrmet“<sup>28</sup> ist Art. 25 I lit. d GGV entsprechend

anwendbar, wenn das angegriffene Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit einem älteren Gemeinschaftsgeschmacksmuster kollidiert.

In der bereits genannten Entscheidung „Grupo Promer/Pepsico“<sup>29</sup> hat das Amt entschieden, dass der in Art. 25 I lit. d GGV aufgenommene Begriff der Kollision von Geschmacksmustern nach dem Zweck der Vorschrift so auszulegen ist, dass – wie bei der Prüfung der Eigenart gem. Art. 6 GGV – das Gemeinschaftsgeschmacksmuster bei dem informierten Benutzer nicht den gleichen Gesamteindruck wie das frühere, zunächst nicht veröffentlichte nationale- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster hinterlassen darf. Dieser Ansatz wurde von der Beschwerdekammer bestätigt<sup>30</sup>.

#### 6. Verletzung sonstiger nationaler Rechte, Art. 25 I lit. e und lit. f GGV

Die letzte Fallgruppe, über die das Amt im Berichtszeitraum zu entscheiden hatte, betrifft Nichtigkeitsverfahren, in denen gem. Art. 25 I lit. e und lit. f GGV geltend gemacht wurde, dass in dem angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht oder das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, dem Rechtsinhaber die Möglichkeit gibt, die Verwendung des Zeichens zu untersagen. Praktisch relevant wurde diese Regelung bei der Entgegenhaltung von Markenrechten.

In der Entscheidung „Danone/Kulikowska“<sup>31</sup> wurde gegen ein Verpackungsgeschmacksmuster (Abb. 9), das Verpackungen schützte, auf denen unter anderem die zu Gunsten von Danone geschützte Internationale Wort-/Bildmarkenregistrierung „Danone“ (Abb. 10) erkennbar war, vom Amt unter Verweis auf die erste Markenrichtlinie 89/104/EG festgestellt, dass Wort-/Bildmarken nach Gemeinschaftsrecht schutzfähig sind, dementsprechend auch die Kennzeichnung „Danone“. Auf Grund der Aufnahme dieses Zeichens in der Geschmacksmusterabbildung sei das Geschmacksmuster insgesamt nichtig.

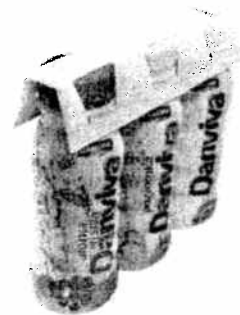


Abb. 9



Abb. 10

20) HABM, Entsch. v. 19. 12. 2005 – ICD 000 000 735.

21) HABM, Entsch. v. 8. 2. 2006 – ICD 000 001 568.

22) HABM, Entsch. v. 20. 6. 2005 – ICD 000 000 420.

23) HABM, Entsch. v. 17. 8. 2006 – ICD 000 000 990.

24) HABM, Entsch. v. 20. 1. 2006 – ICD 000 001 014 – Audi AG/Roeder, v. 23. 8. 2006 – ICD 000 001 329 – Saulespuren/SIA.

25) HABM, Entsch. v. 15. 9. 2005 – ICD 000 000 552 – WS Tele-shop/Homeland.

26) HABM, Entsch. v. 1. 7. 2005 – ICD 000 000 180.

27) Im deutschen Recht nimmt der BGH in diesen Fällen Offenbarung an, BGH, GRUR 1993, 466 (469) – Reprint-Versendung.

28) HABM, Entsch. v. 27. 4. 2004 – ICD 000 000 024.

29) HABM, Entsch. v. 1. 7. 2005 – ICD 000 000 180.

30) HABM, Entsch. v. 27. 10. 2006 – R 1001/2005-3 – Pepsi Co./Grupo Promer.

31) HABM, Entsch. v. 20. 12. 2006 – ICD 000 002 954.

Bemerkenswert ist an dieser Entscheidung, dass entgegen der Formulierung in Art. 25 I lit. e GGV nicht vom Amt geprüft wird, ob nach dem jeweils anzuwendenden nationalen Markenrecht eine Markenverletzung vorliegt. Es wird schlicht festgestellt, dass die Aufnahme einer Wortmarke in ein Geschmacksmuster offenbar ohne Feststellung einer Verwechslungsgefahr zur Gesamtnichtigkeit des Geschmacksmusters führt. Interessant ist an der Entscheidung ebenfalls die Anmerkung des Amtes, dass es möglich sei, einen Disclaimer in Hinblick auf Elemente des Geschmacksmusters in die Anmeldung aufzunehmen, so dass derartige Teile aus der Beurteilung des Geschmacksmusterschutzes herausfielen. Dies widerspricht allerdings den zuvor genannten Feststellungen des Amtes, wonach dass Gemeinschaftsgeschmacksmuster unabhängig von schriftlichen Zusatzklärungen aus seiner Abbildung heraus zu beurteilen sei<sup>32</sup>.

In einer weiteren Entscheidung „Stabilo/Ningbo“<sup>33</sup>, in der der Geschmacksmusterregistrierung vom Antragsteller eine ältere deutsche Marke entgegengehalten wurde, hat das Amt die deutsche Verletzungsnorm des § 14 II Nr. 2 MarkenG überprüft und Verwechslungsgefahr angenommen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Amt als kompetent sieht, jegliches nationales Markenrecht eigenständig zu prüfen<sup>34</sup>. Folglich hat das Amt auch in der Entscheidung „Hei Joung Kim/Zellweger“<sup>35</sup> eigenständig angenommen, dass ein aus einem Bild und Wortbestandteil bestehendes Geschmacksmuster (Abb. 11) nichtig ist, wenn ihm eine prioritätsältere internationale Markenregistrierung mit identischem Wortbestandteil (Abb. 12) gegenübersteht, denn die Aufnahme des Wortzeichens im Geschmacksmuster ließe das Geschmacksmuster mit der Marke identisch werden. Da das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht auf die Verwendung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschränkt sei, könne es grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen verwendet werden und verletze daher die Rechte aus der Marke.

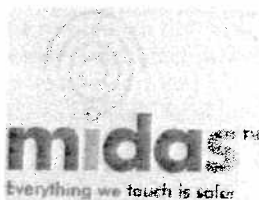


Abb. 11



Abb. 12

In der Entscheidung „Lamy/Sanford“<sup>36</sup> differenziert das Amt nach dem Gesamteindruck der Marke bzw. des Geschmacksmusters und prüft die Verwechslungsgefahr nach § 14 II MarkenG. Ferner führt das Amt aus, dass auf Grund der Prüfung und Eintragung der Marke durch das DPMA davon auszugehen sei, dass die Marke als unterscheidungskräftiges Zeichen i. S. des Art. 25 I lit. e GGV gelte.

Insgesamt ist zu der Frage der Überprüfung der Nichtigkeit nach Art. 25 I lit. e GGV festzustellen, dass die Überprüfung nationalen Rechts im Nichtigkeitsverfahren durch das Amt auf Bedenken stößt. Es hat sich in Deutschland bewährt, dass Gerichte und andere Behörden bei Rechtsfragen zu ausländischen Rechtsordnungen regelmäßig Sachverständigenrat von Experten des betroffenen ausländischen Rechtsgebiets einholen. Dies sollte auch im Nichtigkeitsverfahren erfolgen. Denn hier prüft das Amt – anders als im Widerspruchsverfahren nach

Gemeinschaftsmarkenrecht – nicht nur den Bestand des ausländischen Kennzeichens, sondern den vollen Auslands-Verletzungstatbestand.

### 7. Verfahrensfragen

Im Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt gilt nach Art. 63 I 2 GGV – anders als im Anmeldeverfahren<sup>37</sup> – der Beibringungsgrundsatz und wird vom Amt streng eingehalten. Allgemein- oder amtsbekannte Tatsachen, wie die Existenz von Burberry-Taschen, lässt das Amt offenbar nicht gelten<sup>38</sup>.

Die von den Parteien vorzutragenden Beweismittel sind in Art. 65 GGV aufgeführt. Insbesondere in dem jeweiligen Mitgliedstaat unter Strafe gestellte schriftliche Erklärungen, also eidesstattliche Versicherungen in Deutschland, sind nach Art. 65 I lit. f GGV ein taugliches Beweismittel<sup>39</sup>. Das Amt legt Wert auf eine geordnete und dokumentierte Darstellung der entsprechenden Beweismittel. In vielfältigen Entscheidungen hat es gegen den Antragsteller entschieden, weil dieser nicht oder nicht sorgfältig, insbesondere zum Zeitpunkt der Offenbarung, vorgetragen hat. So wurden von ihm etwa Katalogseiten nicht ordnungsgemäß zugeordnet oder nicht nachvollziehbare Internetverlinkungen dargestellt oder es wurden schriftliche Erklärungen von Zeugen eingereicht, die nicht unter Strafandrohung standen<sup>40</sup>.

Wie in anderen Verfahren beim Amt üblich, stellt das Amt auch im Nichtigkeitsverfahren strenge Anforderungen an die Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit von Schriftsätzen. So hat es in einer Entscheidungsserie „Tevea/Massive“<sup>41</sup> den Nichtigkeitsantrag zurückgewiesen, weil keine ausreichende Begründung des Antrags nach Art. 52 II GGV eingegangen sei. In Sachen „ISS/Anderse“<sup>42</sup> hielt es einen Antrag auf Nichtigkeitserklärung für unzulässig, da der Antragsteller trotz Aufforderung keine ausreichende Dokumentation für die von ihm behaupteten vorrangigen Rechte eingereicht habe. In anderen Verfahren hat das Amt unter Berufung auf Art. 63 II GGV verspätet eingegangene Beweismittel zurückgewiesen<sup>43</sup>. In der Entscheidung „Honda/Kwang“<sup>44</sup> hat es ausgesprochen, dass für den Frist wahren Eingang der Schriftsätze der Zugang beim Amt maßgeblich sei und nicht eine etwaige Einreichung bei einem nationalen Marken- und Patentamt.

Die Verfahrenskosten wurden in sämtlichen Verfahren nach Art. 70, 79 GGV der unterlegenen Partei auferlegt.

### III. Zusammenfassung

Die im Berichtszeitraum ausgewerteten Entscheidungen des Amtes über die Nichtigkeit von Gemeinschafts-

32) Dazu o. II 2 und 3, HABM, Entsch. v. 20. 2. 2006 – ICD 000 001 535 – Retsch/Kennex.

33) HABM, Entsch. v. 24. 8. 2006 – ICD 000 002 426.

34) Vgl. dazu auch die Entscheidungsserie des HABM v. 26. 4. 2006 – ICD 000 001 824 u. a. – Pitacs Limited/Kamil.

35) HABM, Entsch. v. 1. 3. 2006 – ICD 000 001 477.

36) HABM, Entsch. v. 27. 10. 2005 – ICD 000 000 362.

37) Hier gilt nach Art. 63 I 1 GGV der Amtsermittlungsgrundsatz.

38) HABM, Entsch. v. 1. 12. 2006 – ICD 000 002 467 – Burberry/Rouse.

39) Dazu HABM, Entsch. v. 20. 2. 2006 – ICD 000 001 535 – Retsch/Kennex.

40) Vgl. dazu HABM, Entsch. v. 1. 12. 2006 – ICD 000 002 467 – Burberry/Rouse; v. 19. 9. 2005 – ICD 000 000 735 – Leng-d'Or/Frito; v. 19. 1. 2006 – ICD 000 000 560 – Kirschenhofer/WS Teleshop; v. 17. 3. 2006 – ICD 000 000 914 – Dryson/Birger.

41) HABM, Entsch. v. 1. 12. 2006 – ICD 000 002 608.

42) HABM, Entsch. v. 6. 11. 2006 – ICD 000 002 855.

43) Z. B. HABM, Entsch. v. 1. 7. 2005 – ICD 000 000 180 – Grupo Promer/Pepsico.

44) HABM, Entsch. v. 17. 8. 2006 – ICD 000 000 990.

geschmacksmustern geben einen ersten Hinweis, wie die auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffe, insbesondere die Neuheit und Eigenart in der Praxis angewendet werden. Grundsätzliche Entscheidungen, etwa zur Frage des Verhältnisses von Neuheit und Eigenart müssen jedoch noch in höherer Instanz gefunden werden.

Nach jetzigem Stand kann festgestellt werden, dass das Amt die eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Nichtigkeitsverfahren einer kritischen Überprüfung unterzieht und in der weit größeren Zahl der Fälle die Nichtigkeit feststellt. Nichtigkeitsgrund ist zumeist mangelnde Neuheit oder Eigenart.

In Teilbereichen widersprechen sich die ausgewerteten Entscheidungen des Amtes und nicht immer wird ein einheitlicher Maßstab bei den zu treffenden Wertungsentscheidungen angelegt. Die eigenständige Überprüfung nationalen Rechts im Amtsverfahren sollte durch Sachverständige des jeweiligen nationalen Rechts erfolgen, jedenfalls wenn kein offensichtlicher Rechtsverstoß vorliegt.

Künftig dürften *EuGH*-Entscheidungen in Gemeinschaftsgeschmacksmustersachen dazu führen, dass die Spruchpraxis des Amtes weiter präzisiert und vereinheitlicht wird.

## Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke nach Zurückweisung oder Löschung wegen relativer Schutzhindernisse

Ludwig Kouker\*

*Die Gemeinschaftsmarkenverordnung sieht die Möglichkeit vor, eine zurückgewiesene bzw. für nichtig erklärte Gemeinschaftsmarke in all den Ländern der Europäischen Union in nationale Marken umzuwandeln, in denen das relative Eintragungshindernis oder der relative Nichtigkeitsgrund nicht besteht (Art. 108 II lit. b GMV). Der nachfolgende Beitrag untersucht zunächst die Praxis des HABM in Fällen, bei denen ein Widerspruch bzw. ein Nichtigkeitsantrag auf eine Reihe paralleler älterer Rechte gestützt wird und zeigt die Möglichkeiten des prioritätsälteren Inhabers nationaler Marken auf, im Falle einer Umwandlung der Gemeinschaftsmarke seine Rechte zu wahren.*

### I. Widerspruchsverfahren auf der Basis einer Vielzahl von parallelen Markenrechten

Ein Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarken-anmeldung kann auf eine Reihe von prioritätsälteren nationalen Markenrechten oder sonstigen Rechten i. S. von Art. 8 GMV des Widersprechenden gestützt werden, die jeweils in einem der Mitgliedsländer der Europäischen Union Schutz genießen. Ein solcher Widerspruch wird vom HABM unter einer einheitlichen Widerspruchsnummer, die das einheitliche Widerspruchsverfahren zwischen der widersprechenden Inhaberin der prioritätsälteren Rechte und der Anmelderin der Gemeinschaftsmarke betrifft, geführt.

Der Widersprechende hat für jede ältere nationale Marke oder ein sonstiges älteres nationales Recht Tatsachen und Beweismittel über die Registrierung der Marke bzw. den Erwerb und den Schutzbereich des älteren Rechts einzureichen (Regel 16 DV z. GMV).

Unterliegen die älteren Markenrechte bereits dem Benutzungszwang, so hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung aller zur Stützung des Widerspruchs herangezogenen nationalen Marken nachzuweisen (Art. 43 II und III GMV).

Auf der Basis der so gewonnenen Erkenntnisse entscheidet das HABM regelmäßig über den Widerspruch, wobei es sich aus verfahrensökonomischen Gründen darauf beschränkt, im Falle einer dem Widerspruch stattgebenden Entscheidung die vergleichende Beurteilung der Widerspruchsmarken mit der Gemeinschaftsmarke auf nur eine Widerspruchsmarke zu konzentrieren. Diese Praxis erscheint vordergründig nachvollziehbar, weil eine festgestellte Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der Gemeinschaftsmarken-anmeldung zu deren Zurückweisung führt, wenn die Verwechslungsgefahr

nur mit einer der parallelen Widerspruchsmarken bzw. sonstigen Kennzeichnungsrechte festgestellt wird. Mit einer Zurückweisung der Gemeinschaftsmarken-anmeldung ist regelmäßig dem Rechtsschutzbedürfnis des prioritätsälteren Markeninhabers Genüge getan, so dass sich eine Entscheidung über die weiteren zur Stützung des Widerspruchs eingeführten Marken- und sonstigen Kennzeichnungsrechte erübrigen sollte.

Das *EuG* hat diese Praxis des HABM ausdrücklich als beanstandungsfrei bestätigt, wie das nachfolgende Beispiel zeigt: Die Firma Polo/Lauren Company LP hatte auf Grund verschiedener nationaler Markenrechte in Deutschland, Griechenland, Spanien, Schweden und Großbritannien Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarken-anmeldung erhoben, wobei die Beschwerdekammer des HABM sich zunächst bei der Auseinandersetzung mit der erstinstanzlichen Entscheidung der Widerspruchs-abteilung, die den Widerspruch auf Grund jeder der herangezogenen nationalen Markenrechte zurückgewiesen hatte, mit jeder der Widerspruchsmarken befassen musste<sup>1</sup>. Abweichend von der Widerspruchsabteilung kam die Beschwerdekammer allerdings zu dem Ergebnis, dass eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Gemeinschaftsmarke und jedenfalls der nationalen Widerspruchsmarke aus Großbritannien besteht, weshalb die angegriffene Anmeldung zum überwiegenden Teil der beanspruchten Waren zurückgewiesen wurde. Zu den verbleibenden Widerspruchsmarken führt die Beschwerdekammer nur kurz wie folgt aus: „Since the opposition is successful on the ground of the UK-registration No. 657864, there is no need to examine the opposition on the basis of the other earlier marks upon which the opponent relied, especially as the differences between the CTM-application and these earlier signs outweigh the similarities from a phonetic and visual point of view“<sup>2</sup>.

In dem daraufhin von der Anmelderin der Gemeinschaftsmarke angestregten Verfahren vor dem *EuG* kommt dieses sogar zu dem Ergebnis, dass die Gemeinschaftsmarken-anmeldung in vollem Umfang zurückzuweisen sei, weil eine relevante Verwechslungsgefahr mit der prioritätsälteren nationalen Markenregistrierung aus Großbritannien auch im Umfang der von der Beschwerde-

\* Dr., Rechtsanwalt in Bremen.

1) Vgl. HABM, Entsch. v. 25. 3. 2004 – R-273/2002-1.

2) HABM, Entsch. v. 25. 3. 2004 – R-273/2002-1 Rdnr. 44.