



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 40/14

Verkündet am:
28. Januar 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Armbanduhr

DesignG § 38 Abs. 2 Satz 1

Für die Beurteilung des Gesamteindrucks im Sinne von § 38 Abs. 2 Satz 1 DesignG kommt es maßgeblich darauf an, wie der informierte Benutzer ein Erzeugnis, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung wahrnimmt. Darüber hinaus kann zu berücksichtigen sein, welchen Eindruck ein solches Erzeugnis bei seiner Präsentation in der Werbung und im Verkauf beim informierten Benutzer erweckt.

BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

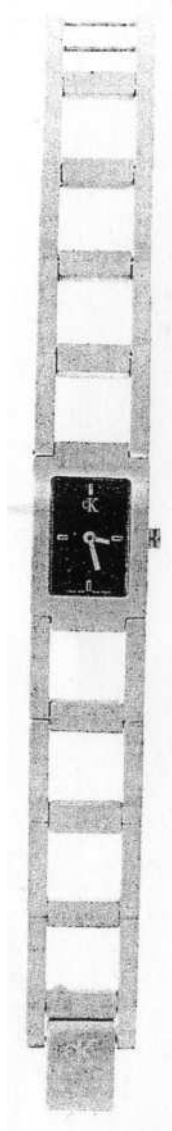
Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. Januar 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin gehört zum Konzern der The Swatch Group AG. Sie ist Inhaberin des internationalen Sammelgeschmacksmusters DM/041591, das mit Zeitrang vom 1. Oktober 1997 für Armbanduhren registriert und in Deutschland geschützt ist. Unter Nummer 4 des Sammelgeschmacksmusters ist das nachfolgend abgebildete Muster (im Folgenden Klagemuster) hinterlegt:

4.1



4.2



4.3



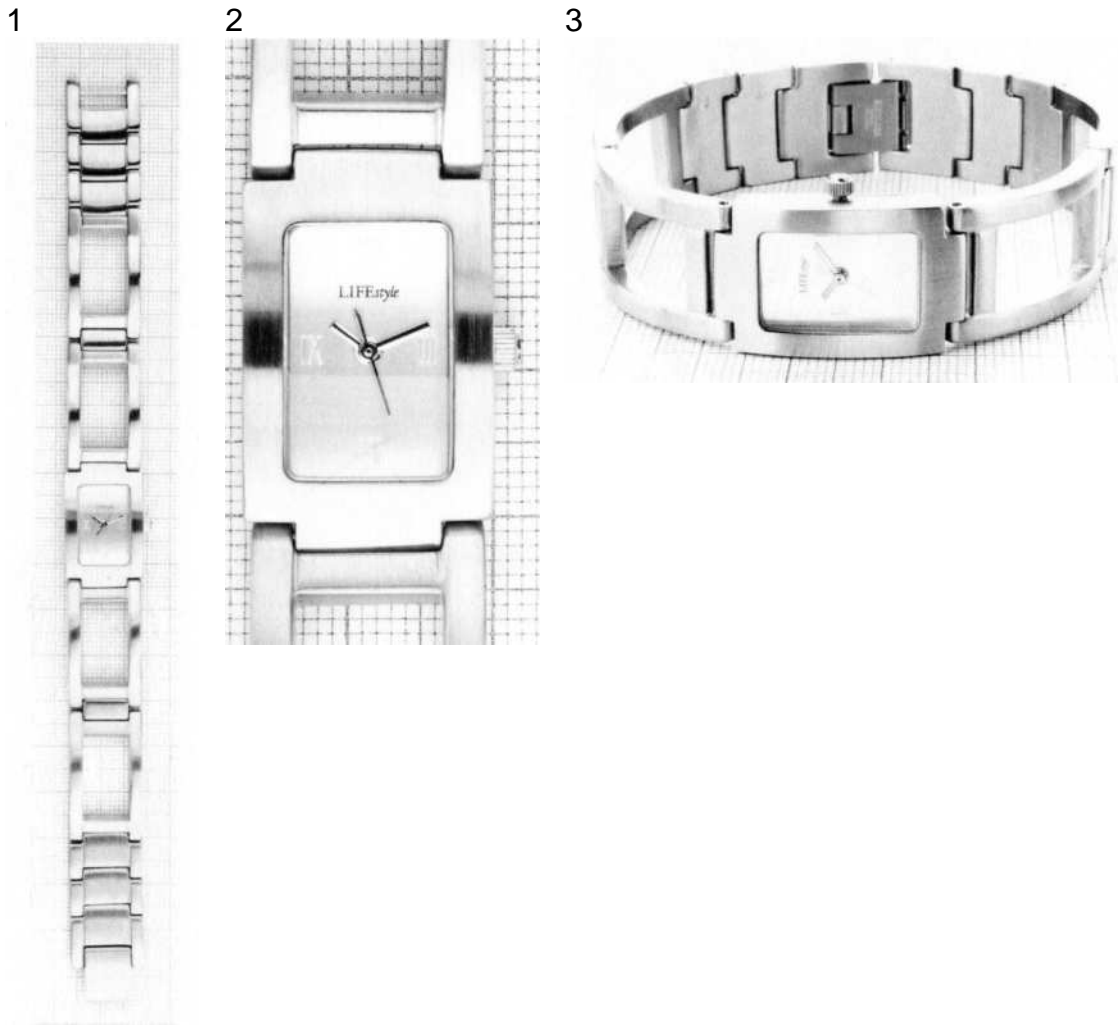
4.4



2

Ein Schwesterunternehmen der Klägerin, die cK Watch Co. Ltd., vertreibt unter der Bezeichnung „cK dress“ nach dem Klagemuster gestaltete Damenarmbanduhren. Sie hat die Klägerin ermächtigt, ihre wettbewerbsrechtlichen Ansprüche gegen Nachahmer nach deutschem Recht im eigenen Namen geltend zu machen; sie hat ihr diese Ansprüche auch vorsorglich abgetreten.

- 3 Die Beklagte zu 1, deren alleiniger Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, betreibt in Deutschland eine Kette von Einzelhandelsfachgeschäften für Uhren und Schmuck. Zu ihrem Sortiment gehört die nachfolgend abgebildete Damenarmbanduhr:



- 4 Die Klägerin beanstandet das Uhrenmodell der Beklagten zu 1 in erster Linie als Verletzung ihres Klagemusters, hilfsweise als wettbewerbswidrige Nachahmung der von der cK Watch Co. Ltd. vertriebenen Damenarmbanduhr.

- 5 Die Klägerin hat beantragt,
- I. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Uhren mit einer Gestaltung gemäß den [vorstehend wiedergegebenen] Abbildungen, jedoch unabhängig von dem hierauf angebrachten Kennzeichen „LIFEstyle“, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;
 - IV. die Beklagten zu verurteilen, die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 1 befindlichen Uhren gemäß dem Antrag zu Ziffer I sowie Werbematerialien mit Abbildungen dieser Uhren zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihnen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben.
- 6 Ferner hat sie die Feststellung der gesamtschuldnerischen Schadensersatzpflicht der Beklagten - hilfsweise der Wertersatzpflicht der Beklagten zu 1 - begehrt (Klageantrag zu Ziffer II) und die Beklagten auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung (Klageantrag zu Ziffer III) sowie auf Erstattung von Abmahnkosten nebst Zinsen (Klageantrag zu Ziffer V) in Anspruch genommen.
- 7 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben von der Klägerin widerklagend Ersatz vorgerichtlicher Rechts- und Patentanwaltskosten nebst Zinsen wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung verlangt.
- 8 Das Landgericht hat der Klage mit den Hauptanträgen stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihre Klageabweisungs- und Widerklageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

- 9 A. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagemusters als begründet und den mit der Widerklage erhobenen Anspruch auf Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als unbegründet angesehen. Dazu hat es ausgeführt:

- 10 Das Klagemuster sei rechtsbeständig. Seine Gestaltungsmerkmale vermittelten in ihrer Kombination den Gesamteindruck einer Uhr, bei der das Armband und das darin integrierte Gehäuse als harmonische Einheit wirkten und zugleich das blockhafte Gehäuse mit dem leicht erscheinenden leiterförmigen Glieder-Uhrarmband kontrastiere. Einem solchen Gesamteindruck kämen die von den Beklagten entgegengehaltenen vorbekannten Uhrenmodelle nicht einmal nahe. Dem Klagemuster komme daher ein weiter Schutzbereich zu.
- 11 Das angegriffene Uhrenmodell verletze das Klagemuster. Es übernehme die den Gesamteindruck prägenden Gestaltungsmerkmale des Gehäuses und des Gliederbands identisch oder annähernd. Soweit die Glieder nicht wie beim Klagemuster als Quadrate, sondern als Längsrechtecke ausgeformt seien, bleibe wegen der ebenfalls leiterartigen Struktur die leichte Anmutung des Armbands erhalten. Die unterschiedliche Gestaltung der Schließe trete im Gesamteindruck zurück, weil der informierte Benutzer die Uhr bestimmungsgemäß zum Ablesen der Uhrzeit von der Gehäuse und Zifferblatt zeigenden Seite betrachte und dieser Perspektive eine größere Bedeutung beimesse als der in der Tragesituation nur selten wahrgenommenen Unterseite mit dem Verschluss. Die Beklagten könnten sich nicht darauf berufen, dass die Vermarktung des angegriffenen Uhrenmodells vor dem 28. Oktober 2001 begonnen habe, weil sich die Klägerin auch nach dem damals geltenden Recht dem Vertrieb habe widersetzen können.
- 12 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung und Ersatz von Abmahnkosten begründet sind, weil die Beklagten mit dem Vertrieb der angegriffenen Damenarmbanduhr das Klagemuster verletzen. Es hat den von den Beklagten widerklagend erhobenen Schadensersatzanspruch zutreffend für unbegründet erachtet, weil die Schutzrechtsverwarnung nicht unberechtigt war.

- 13 I. Auf das nach dem Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle vom 6. November 1925 (Haager Abkommen) eingetragene Muster, dessen Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht, ist gemäß § 66 DesignG das Designgesetz entsprechend anzuwenden, da insoweit nichts anderes bestimmt ist (zum GeschmMG 2004 vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Rn. 32 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe I; Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 47 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE; Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 56/09, GRUR 2011, 1117 Rn. 27 = WRP 2011, 1463 - ICE; zum DesignG vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 72 Rn. 4).
- 14 II. Mit Blick darauf, dass das Geschmacksmustergesetz in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes (GeschmMG 2004) im Laufe des Rechtsstreits durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geändert (und zugleich in „Designgesetz“ umbenannt) worden ist, ist hinsichtlich der maßgeblichen Anspruchsgrundlagen zwischen den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen zu unterscheiden. Der auf eine Verletzungshandlung gestützte Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das Verhalten der Beklagten zur Zeit der Verletzungshandlung - also des Vertriebs der beanstandeten Uhr im Jahr 2011 - nach dem damals geltenden Geschmacksmustergesetz 2004 rechtswidrig war. Da der Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist, muss die Vermarktung der angegriffenen Uhr zudem nach dem nunmehr geltenden Designgesetz unzulässig sein. Für den Anspruch auf Schadensersatz und die der Vorbereitung seiner Berechnung dienenden Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung kommt es auf das zur Zeit der Verletzungshandlung geltende Geschmacksmustergesetz 2004 an (st. Rspr.; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 15 - LIKEaBIKE; BGH, Urteil vom 21. Juli 2011 - I ZR 192/09, GRUR 2012, 402 Rn. 11 = WRP 2012, 450 - Treppenlift; Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 17

= WRP 2013, 491 - Solarinitiative). Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist das zum Zeitpunkt der Abmahnung geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (st. Rspr.; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 24. Juli 2014 - I ZR 119/13, GRUR 2015, 393 Rn. 13 = WRP 2015, 450 - Der neue SLK, mwN). Der Vernichtungsanspruch dient der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands (zu § 98 UrhG vgl. BGH, Urteil vom 28. November 2002 - I ZR 168/00, BGHZ 153, 69, 77 - P-Vermerk) und ist daher nur begründet, wenn seine Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Designgesetz vorliegen (zu § 98 UrhG vgl. Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 124/11, GRUR 2015, 672 Rn. 66 = WRP 2015, 739 - Videospielekonsolen II). Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage ist allerdings nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind unverändert geblieben, abgesehen davon, dass darin jeweils das Wort „Geschmacksmuster“ durch die Wörter „eingetragenes Design“ und das Wort „Muster“ durch das Wort „Design“ ersetzt worden sind (vgl. auch § 72 Abs. 1 DesignG).

15 III. Das Berufungsgericht hat angenommen, der gegen die Beklagte zu 1 gerichtete Unterlassungsanspruch sei gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1, § 42 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG begründet, weil die von ihr vertriebene Damenarmbanduhr das der Klägerin zustehende Klagemuster verletze. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

16 1. Nach § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 gewährt das Geschmacksmuster seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Wer entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 ein Geschmacksmuster benutzt (Verletzer), kann gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Inhaltsgleiche Regelungen finden

sich in § 38 Abs. 1 Satz 1, § 42 Abs. 1 Satz 1 DesignG für das eingetragene Design.

17 2. Das Berufungsgericht hat die Rechtsgültigkeit des Klagemusters zu Recht bejaht.

18 a) Die fehlende Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs kann zwar nach § 52a DesignG nur durch Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage oder durch Stellung eines Nichtigkeitsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht werden. Diese Bestimmung gilt jedoch gemäß § 74 Abs. 2 DesignG nur für Designstreitigkeiten, die nach dem 31. Dezember 2013 anhängig geworden sind. Da der vorliegende Rechtsstreit bereits früher anhängig geworden ist, bleibt es dabei, dass die Rechtsgültigkeit des Klagemusters im Verletzungsverfahren auf den Einwand fehlender Schutzfähigkeit des Beklagten inzident zu prüfen ist (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 74 Rn. 1).

19 b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Schutzfähigkeit des mit Zeitrang vom 1. Oktober 1997 für Armbanduhren eingetragenen Designs nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (GeschmMG aF) bestimmt. Auf eingetragene Designs, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden nach § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung.

20 c) Nach § 1 Abs. 2 GeschmMG aF werden als Muster oder Modelle im Sinne dieses Gesetzes nur neue und eigentümliche Erzeugnisse angesehen. Das Berufungsgericht hat die Neuheit und die Eigentümlichkeit des Klagemusters rechtsfehlerfrei als gegeben erachtet.

21 aa) Zur Beurteilung der Neuheit des Klagemusters ist zunächst sein ästhetischer Gesamteindruck anhand der ihn wesentlich bestimmenden Gestal-

tungsmerkmale zu ermitteln; diesem sind sodann im Wege des Einzelvergleichs die vorbekannten ästhetischen Gestaltungen gegenüberzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 18. April 1996 - I ZR 160/94, GRUR 1996, 767, 769 - Holzstühle; Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 333/98, GRUR 2001, 503, 505 = WRP 2001, 946 - Sitz-Liegemöbel). Die Eigentümlichkeit eines Musters setzt voraus, dass es in den für die ästhetische Wirkung maßgebenden Merkmalen als das Ergebnis einer eigenpersönlichen schöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines Mustergestalters mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets hinausgeht (vgl. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 100/05, GRUR 2008, 153 Rn. 25 = WRP 2008, 241 - Dacheindeckungsplatten). Die Prüfung der Eigentümlichkeit und ihres Grades ist - anders als die Prüfung der Neuheit - nicht durch einen Einzelvergleich des Klagemusters mit Entgegenhaltungen vorzunehmen, sondern durch einen Gesamtvergleich mit den auf dem betreffenden Gebiet vorbekannten Formgestaltungen. Der Gesamteindruck muss von der Feststellung des Gesamteindrucks des Musters und der Gestaltungsmerkmale ausgehen, auf denen dieser Gesamteindruck beruht (vgl. BGH, GRUR 1996, 767, 769 - Holzstühle; GRUR 2001, 503, 505 - Sitz-Liegemöbel; BGH, Urteil vom 13. Juli 2000 - I ZR 219/98, GRUR 2000, 1023, 1025 = WRP 2000, 1312 - 3-Speichen-Felgenrad; BGH, GRUR 2008, 153 Rn. 26 - Dacheindeckungsplatten). Die Kombination vorbekannter Gestaltungsmerkmale kann eine Gesamtwirkung erzielen, die die für einen Geschmacksmusterschutz erforderliche schöpferische Gestaltungshöhe erreicht (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 1980 - I ZR 57/78, GRUR 1981, 273, 275 - Leuchtenglas; Urteil vom 24. September 1987 - I ZR 142/85, GRUR 1988, 369, 370 - Messergriff; BGH, GRUR 2001, 503, 505 - Sitz-Liegemöbel).

- 22 bb) Von diesen Maßstäben ist zutreffend auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, das Klagemuster weise folgende für den Gesamteindruck maßgeblichen Merkmale auf:

- (1) Es handelt sich um ein Metall-Glieder-Uhrarmband, bei dem Uhrgehäuse und Uhrarmband dieselbe Oberfläche aufweisen.
- (2) Das Uhrgehäuse ist blockartig-rechteckig und besitzt rechtwinklige Aussparungen an den vier Gehäuseecken, die zur formschlüssigen Aufnahme des Glieder-Uhrarmbands gleicher Breite dienen.
- (3) Das Uhrgehäuse verwendet ein rechteckiges Zifferblatt, welches von einem ebenfalls rechteckigen Uhrglas abgedeckt wird, das bündig mit der Oberfläche des Gehäuses abschließt.
- (4) Zifferblatt und Uhrglas werden durch das Uhrgehäuse gerahmt.
- (5) Die Oberfläche des Gehäuses ist plan und weist eine leichte konvexe Wölbung in der Horizontalachse auf.
- (6) Der Bandanschluss des Glieder-Uhrarmbands erfolgt jeweils durch eine Nase an der Ober- und Unterseite des blockartigen Uhrgehäuses, welches zur seitlichen Aufnahme des Glieder-Uhrarmbands an den rechtwinkligen Aussparungen der Gehäuseecken dient.
- (7) Das Glieder-Uhrarmband weist eine leiterartige Struktur auf, bei der die beiden Reihen von Längsgliedern durch Querglieder verbunden werden. Die Querglieder sind zwischen den beiden Längsgliederreihen genau an den Stellen angeordnet, an denen jeweils zwei Längsglieder aneinander stoßen. Dadurch entsteht jeweils ein rechteckiger, annähernd quadratischer Leerraum zwischen den jeweils sich gegenüberstehenden Quer- und Längsgliedern nach Art einer Leiter.

23

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Kombination dieser Merkmale vermittle einen Gesamteindruck, der sich von den vorbekannten Uhrenmodellen abhebe und dem Klagemuster die erforderliche Eigentümlichkeit verleihe. Zwar seien leiterförmige Uhrarmbänder aus dem vorhandenen Formenschatz bekannt und sei eine rechteckige Gehäuseform nicht ungewöhnlich. Dem Gestalter sei es aber gelungen, das Gehäuse in einer Weise in das Armband zu integrieren, dass beide Elemente als einheitliches Ganzes erschienen, und gleichwohl den leichten Charakter des leiterförmigen Glieder-Uhrarmbands mit dem blockhaften Gehäuse kontrastieren zu lassen. Die Uhr greife die Form des Rechtecks sowohl in der Gehäuseform als auch bei der Gestaltung der Zwischenräume auf, wobei die Form zwischen Längsrechteck und Quadrat variere. Ein derart harmonischer Gesamteindruck finde sich im vorbekannten Formenschatz nicht.

24

cc) Diese Bewertung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. Die Beurteilung des Gesamteindrucks des Klagemusters liegt im Wesentlichen auf tat-

