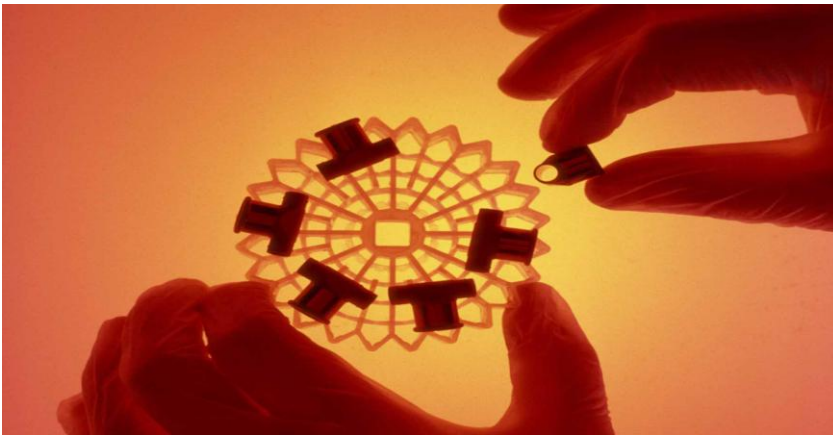


# Clifford Chance Patent Law Series

## Ergänzung des Patentschutzes durch Geschmacksmuster und Markenrechte – Chancen und Risiken



### Apple vs. Samsung

Wie das aktuelle Verfahren Apple gegen Samsung vor dem Landgericht Düsseldorf eindrucksvoll zeigt, wird neben dem Schutz innovativer technischer Produkte durch Patente ein ergänzender Designschutz immer wichtiger. In dem anhängigen Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz geht es ausschließlich um das äußere Aussehen eines Samsung-Tablet-Computers und nicht etwa um Patente auf Software oder Technologie.

#### 1. Hintergrund

Apple hatte sich Design-Elemente eines Tablet-Computers bereits im Jahr 2004 als sogenanntes Geschmacksmuster in Europa schützen lassen. Die Gerichte haben nun zu beurteilen, ob das Samsung-Tablet Galaxy Tab 10.1 den hinterlegten Abbildungen des Geschmacksmusters, die dem Design des bekannten iPad® von Apple zu Grunde liegen, so ähnlich sieht, dass darin eine Schutzrechtsverletzung zu sehen ist.

Das Landgericht Düsseldorf hat dies zunächst in einer von den Medien viel beachteten Entscheidung vom 9. August 2011 bejaht und u.a. ein Verkaufsverbot des Galaxy Tab 10.1 für die gesamte EU verfügt. In dem von Samsung hiergegen gerichteten Widerspruchsverfahren hat das Landgericht die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung vom 25. August 2011 im Wesentlichen bestätigt. Neben dem europaweiten Verkaufsstopp des Galaxy Tab 10.1 wurde Samsung durch eine Erweiterung der einstweiligen Verfügung darüber

#### Inhalt:

1. Hintergrund
2. Bedeutung des Designschutzes
3. Voraussetzungen des Geschmacksmusterschutzes
4. Voraussetzung des Markenschutzes / Was ist eine dreidimensionale Marke?
5. Chancen und Risiken
6. Folgen für die Praxis / Empfehlung

Dieser Newsletter dient der allgemeinen Information und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner bei Clifford Chance oder an:

**Dr. Claudia Milbradt** +49 211 4355 5962

**Marc L. Holtorf** +49 211 4355 5245

Clifford Chance, Königsallee 59,  
40215 Düsseldorf, Deutschland

**Dr. Thorsten Vormann, LL.M.** +49 69 7199 1417

**Dr. Anette Gärtner, LL.M.** +49 69 7199 2417

Clifford Chance, Mainzer Landstraße 46,  
60325 Frankfurt am Main, Deutschland

Die E-Mail-Adresse lautet:  
vorname.nachname@cliffordchance.com

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

hinaus verboten, das neue Galaxy Tab 7.7 während der Internationalen Funkausstellung in Berlin zu zeigen. Die Messestände mussten daraufhin geräumt werden. Das vom Design ebenfalls ähnliche Galaxy Tab 8.9, das seit mehreren Monaten bei Amazon vorbestellt werden konnte, hat Amazon daraufhin aus dem Angebot genommen und die bereits erfolgten Vorbestellungen storniert.

Der Ausgang des Verfahrens wird allseits mit Spannung erwartet. Die Berufungsverhandlung wird am 20. Dezember 2011 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden.

## 2. Bedeutung des Designschutzes

Wie der Fall Apple gegen Samsung zeigt, kann es sinnvoll sein, sich neben der Anmeldung von technischen Schutzrechten Gedanken über einen ergänzenden Schutz durch die Eintragung eines Geschmacksmusters und gegebenenfalls einer dreidimensionalen Marke für ein Produktdesign zu machen. Denn nicht nur ein Verstoß gegen die in einem Produkt verwendete Technik, sondern auch die Nachahmung oder Anlehnung an ein bekanntes und begehrtes Produktdesign eines Mitbewerbers kann zu erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten führen und z.B. – wie im Fall Samsung – die Markteinführung eines neuen Produktes verhindern und mit erheblichen Umsatzeinbußen verbunden sein.

Zugleich bietet die Eintragung solcher Schutzrechte umgekehrt auch die Chance, die eigenen Produkte besser gegen die verschiedenen Arten von Nachahmungen zu schützen.

## 3. Voraussetzungen des Designschutzes

Bei einem Geschmacksmuster handelt es sich um ein dem Urheberrecht ähnliches Schutzrecht, das die ausschließliche Befugnis zur Benutzung einer ästhetischen Gestaltungsform d.h. eines bestimmten Designs, verleiht. Es gewährt seinem Inhaber, ebenso wie ein Patent, Verbotungsmöglichkeiten und Schadensersatzansprüche im Falle der Verwendung des Musters durch Dritte.

Als Schutzvoraussetzung müssen Neuheit und sogenannte Eigenart gegeben sein. Neuheit liegt vor, wenn kein identisches Muster vor der ersten Anmeldung offenbart wurde. Die erforderliche Eigenart bestimmt sich nach dem Gesamteindruck eines informierten Benutzers von dem Muster im Vergleich des Gesamteindrucks von einem anderen Muster. Entscheidendes Kriterium ist damit nicht das Maß an Kreativität oder Schöpfungshöhe, sondern die Unterscheidungskraft des Musters von anderen Mustern.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen einem nationalen und einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das deutsche Geschmacksmuster erfordert eine Eintragung im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes ("**DPMA**") und gewährt ab diesem Zeitpunkt einen Schutz für max. 25 Jahre, wobei alle fünf Jahre eine Aufrechterhaltungsgebühr zu zahlen ist. Das Vorliegen der Schutzvoraussetzungen wird durch das DPMA nicht geprüft.

Die Schutzvoraussetzungen für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind nahezu identisch. Die Schutzdauer beträgt zunächst nur fünf Jahre, kann allerdings auf bis zu 25 Jahre verlängert werden. Daneben gibt es auf Gemeinschaftsebene – davon unabhängig – unter ähnlichen Voraussetzungen auch ein sogenanntes "nicht eingetragenes Geschmacksmuster", dessen Schutzdauer einmalig drei Jahre ab erstmaliger Zugangsmöglichkeit für die Öffentlichkeit beträgt.

Dabei ist positiv zu berücksichtigen, dass eine Geschmacksmusterregistrierung relativ geringe Kosten verursacht. So erhebt das DPMA für eine nationale Einzelanmeldung (einschließlich einer Schutzdauer von fünf Jahren) eine Gebühr von 70 Euro. Bei einer Sammelanmeldung – bei welcher bis zu 100 Muster mit einer Anmeldung eingereicht werden können – fallen sogar nur 7 Euro je Muster an. Ab dem 6. Jahr erhöhen sich die Gebühren für die Aufrechterhaltung dann in mehreren Schritten von 90 bis 180 Euro pro Jahr. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann bereits gegen eine Gebühr von ca. 230 EURO eingetragen werden (hinzukommen dann ebenfalls in Schritten ansteigende Jahresgebühren).

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer – bisher von deutschen Unternehmen wenig genutzten – internationalen Registrierung, IR-Muster genannt, nach dem Haager Musterabkommen ("**HMA**"). Sie erfolgt bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum ("**WIPO**") in Genf und stellt ein Bündel nationaler Registrierungen dar, die denselben Schutz gewährt wie ein nationales Geschmacksmuster in dem entsprechenden Mitgliedsstaat des HMA. Dabei richten sich die Schutzvoraussetzungen nach den jeweiligen nationalen Vorschriften. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man benötigt lediglich einen zentralen Antrag bei der WIPO oder einem nationalen Amt, welcher dann an die jeweils zuständigen nationalen Ämter weitergeleitet wird. Desweiteren erfolgt die Verwaltung zentral bei der WIPO, was den Aufwand für die Aufrechterhaltung des Schutzes für mehrere Staaten erheblich reduziert. Auch ist das IR-Muster auf Grund der niedrigeren amtlichen Gebühren bei der Auswahl mehrerer Länder in einem Antrag preiswerter als einzelne nationale Anmeldungen. Weiter entfällt das Erfordernis verschiedener nationaler Vertreter, zumindest beim Einreichen eines Antrages.

Damit ist eine Geschmacksmusteranmeldung häufig wesentlich günstiger als eine Patentanmeldung, kann sich – wie im oben genannten Fall für Apple – jedoch als lohnenswerte Investition erweisen.

Da der Geschmacksmusterschutz jedoch Neuheit erfordert, kann ein bereits auf dem Markt befindliches Produktdesign nachträglich nicht zum Geschmacksmusterschutz angemeldet werden. Diese Lücke lässt sich ggf. durch die Eintragung einer dreidimensionalen Marke sowie durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ("**UWG**") schließen.

Das UWG verbietet bestimmte Verhaltensweisen im Wettbewerb, die gegen die guten Sitten verstoßen. Insbesondere gegen eine identische oder fast identische Nachahmung (sog. sklavische Nachahmung) bietet sich ein Vorgehen nach dem UWG an. Dieses verbietet in § 4 Ziffer 9a Dritten Produkte nachzuahmen, wenn dadurch "eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft" herbeiführt wird. Schwierigkeiten bereitet hierbei jedoch häufig der Nachweis dieser Voraussetzungen.

Eine Lösungsmöglichkeit bietet unter Umständen der Markenschutz.

#### 4. Voraussetzung des Markenschutzes / Was ist eine dreidimensionale Marke?

Unter einer Marke wird ein Zeichen oder Symbol verstanden, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die häufigsten Markenformen sind Wort- und Bildmarken, sowie die kombinierte Wort-/ Bildmarke. Des weiteren können Farbmarken, Hörmarken und dreidimensionale Marken angemeldet werden. Gerade letztere bilden eine gute Möglichkeit, das Äußere eines Produktes oder einer Produktverpackung zu schützen (vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG). So wurde beispielsweise durch den Bundesgerichtshof ("**BGH**") die Form des Porsche-Boxter als eintragungsfähige dreidimensionale Marke angesehen. Ebenfalls eingetragen wurden die Form der Toblerone®-Verpackung, der Schwan-Stabilo® Textmarker, das Ferrero® Nutella Glas, sowie die klassische Coca-Cola® und die Almdudler®-Flasche. Eine Neuheit wird insoweit nicht vorausgesetzt.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit der unbegrenzten Laufzeitverlängerung einer Marke. Die älteste beim DPMA eingetragene Marke ist das bekannte Logo sich kreuzender Schwerter der Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH. Sie stammt aus dem Jahre 1875.

Eine Marke kann ähnlich dem Geschmacksmuster sowohl durch Eintragung als auch durch Benutzung erworben werden. Nationale Registermarken entstehen durch Registrierung. Eine Eintragung beim Deutschen Markenregister des DPMA erfolgt bereits gegen eine Gebühr von ca. 300 EURO (einschließlich einer Schutzdauer von zunächst 10 Jahren). Daneben besteht die Möglichkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung ("**GMV**"), die einen einheitlichen Schutz für alle Mitgliedsstaaten der EU ermöglicht und beim Harmonisierungsamt in Alicante ("**HABM**") eingetragen wird, sowie die Registrierung einer internationalen Marke nach dem Madrider Markenabkommen ("**MMA**") und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen ("**PMMA**") bei der WIPO.

Voraussetzung für den Markenschutz ist i.d.R. neben einem Eintragungsantrag die Unterscheidungskraft der gewünschten Marke für die damit zu schützenden Waren und Dienstleistungen. Weiter setzt eine Eintragung voraus, dass keine sonstigen absoluten Schutzhindernisse vorliegen. Ein absolutes Schutzhindernis kann sich aus Zeichen, die ausschließlich aus Angaben über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, Zeit und Ort der Herstellung bzw. Dienstleistung bestehen, allgemein üblichen Bezeichnungen, d.h. Zeichen, die ursprünglich Unterscheidungskraft hatten, die sich jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch als Gattungsbezeichnung durchgesetzt haben oder z.B. täuschenden Angaben über Art, Beschaffenheit oder Herkunft ergeben (vgl. § 8 Abs. 2 MarkenG). Weiter kann die Eintragung abgewiesen werden, wenn als relatives Schutzhindernis bereits ein älteres Markenrecht besteht und zwischen dieser und der angemeldeten Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.

Zu beachten ist weiterhin, dass Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware selbst, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist bestehen, nicht schutzfähig sind (vgl. Art. 7 GMV). Für das berühmte Spielzeug der Firma Lego wurde dies durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ("**EuGH**") bestätigt. Nach Ablauf des 20jährigen Patentschutzes für den bekannten Lego-Stein hatte die Firma Lego diesen als dreidimensionale Marke angemeldet. Die Marke wurde zunächst beim zuständigen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen, jedoch später auf Grund eines Antrags eines Konkurrenten wieder gelöscht. Die hiergegen eingelegte Beschwerde wurde vom EuGH abgewiesen (Urteil vom 14. September 2010, C-48/09 P). Die Form des Lego-Steins sei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich. Einen möglichen Schutz über das UWG hat der EuGH jedoch ausdrücklich offen gelassen.

## 5. Chancen und Risiken

Der Designschutz durch ein Geschmacksmuster oder eine dreidimensionale Marke bietet gute Chancen, allein oder zur Unterstützung des technischen Patentschutzes, ein Produkt vor verschiedenen Arten von Nachahmungen zu schützen, soweit es nicht aus der technisch bedingten Form der Ware selbst besteht. Er eröffnet daneben weitere Angriffsmöglichkeiten, um gegen eventuelle Verletzer vorzugehen.

Daraus folgt jedoch auch, dass man, bevor man ein eigenes Produkt auf den Markt bringt, oder noch besser, bereits während der Produktentwicklung – insbesondere des Produktdesigns – selbst den Markt beobachtet und ausführliche Recherchen nach bereits existenten Patenten, Geschmacksmustern und Marken durchführen lässt, um nicht selbst – gestützt auf ein solches Schutzrecht – in Anspruch genommen zu werden und damit unter Umständen die Markteinführung eines neuen Produktes zu gefährden.

## 6. Folgen für die Praxis / Empfehlung

Das Verfahren Apple gegen Samsung zeigt, dass es sich lohnen kann, neben den technischen Schutzrechten weitere gewerbliche Schutzrechte nicht aus den Augen zu verlieren und insbesondere beim Produktdesign auf einen vollumfänglichen Schutz durch starke Registerrechte zu achten.

Um nicht selbst in Anspruch genommen zu werden, sollte auch nach bereits existenten Schutzrechten recherchiert werden. Unter Umständen empfiehlt es sich, aktiv gegen Anmeldungen von Marken und/oder Geschmacksmustern durch berechtigte Einwendungen bei den entsprechenden Behörden vorzugehen, um eine Eintragung bereits frühzeitig zu verhindern. Neben einem solchen Vorgehen in einem konkreten Einzelfall sollte darüber nachgedacht werden, auch für künftige Fälle eine solide Strategie der Marktbeobachtung, z.B. der engsten Mitbewerber, aufzubauen oder, soweit bereits vorhanden, auf die Designschutzrechte auszudehnen.

---

Dieser Newsletter dient der allgemeinen Information und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall.

Weitere Informationen zur Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft, u.a. auch im Hinblick auf die erforderlichen Angaben gem. §§ 2,3 DL-InfoV, finden Sie unter:

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

---

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Brüssel ■ Bukarest ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hongkong ■ Istanbul ■ Kiew ■ London ■ Luxemburg ■ Madrid ■ Mailand ■ Moskau ■ München ■ New York ■ Paris ■ Peking ■ Perth ■ Prag ■ Riad\* ■ Rom ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Singapur ■ Sydney ■ Tokio ■ Warschau ■ Washington, D.C.

\* Clifford Chance hat eine Kooperationsvereinbarung mit Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riad