

Leinen los  
zum Start des  
UPC!

# ÖBBL

## Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

### Beiträge

#### Start des Einheitspatents und des EPG

Rainer Beetz

#### Drittverhalten ein Marktmachtmissbrauch?

Gerhard Fussenegger, Lukas Reiter

### Aktuelle Entwicklungen

#### Rechtsprechung EuGH, EUIPO, EPA, markenrechtliches Registerverfahren, Rechtsentwicklung

### Rechtsprechung

#### Fahrradsattel – dem Rad unter den Sattel geschaut

Emanuel Boesch, Reinhard Hinger

#### Clindac – Mengenlehre im Markenrecht

Clemens Grünzweig

#### Airbutler – dynamisch gesucht

Jacqueline Bichler, Christopher Falke

#### Hängelampen – der beleuchtete Gesamteindruck

Rainer Schultes

# Rechtsprechung

## Dem Rad unter den Sattel geschaut

**Art 3 Abs 3 lit a MusterRL.** Ob ein Bauelement (hier: der Sattel) eines komplexen Erzeugnisses (hier: eines Fahrrads) „sichtbar“ ist, ist mit Blick auf die normale Verwendung des Fahrrads zu prüfen. Dabei kommt es darauf an, ob bei einer solchen Verwendung der Sattel nach seiner Einfügung in das Fahrrad sichtbar bleibt. Ob die Verwendung „bestimmungsgemäß“ ist, ist aus der Sicht des Benutzers sowie aus der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen. Diese bestimmungsgemäße Verwendung muss solche Handlungen umfassen, die bei der hauptsächlichen Verwendung

Bearbeitet von REINHARD HINGER

### Sachverhalt und Ausgangsverfahren<sup>1</sup>

Strittig ist dieses Design, das seit 2011 beim DPMA für „Sättel für Fahrräder oder Motorräder“ eingetragen ist:



Die ASt beantragte beim DPMA die Feststellung der Nichtigkeit dieses Designs, weil es bei einem Sattel benutzt werde, der ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses<sup>2</sup> (Fahrrads oder Motorrads) sei, der bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Erz nicht sichtbar sei.

Das DPMA wies den Nichtigkeitsantrag zurück. Zwar sei der Fahrradsattel ein „Bauelement eines komplexen Erz“, doch bleibe seine Unterseite bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Erz sichtbar. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung eines solchen Erz zähle nämlich auch „ein – nicht der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur dienendes – Ab- und Aufmontieren des Sattels“.

**Ist die Unterseite eines Fahrradsattels als Muster schutzbar? Es geht um komplexe Rechtsfragen zu komplexen Erzeugnissen und zur Frage, was die bestimmungsgemäße/normale/hauptsächliche Verwendung eines Fahrrads ist und wie sie von dessen Instandhaltung, Wartung und Reparatur abgegrenzt wird.**

Das dt BPatG erklärte das Design in 2. Instanz für nichtig, weil es nicht neu und nicht eigenartig sei. Nach § 4 DesignG seien von vornherein nur solche Bauelemente einem rechtlichen Designschutz zugänglich, die „nach Einbau/Einfügung in das komplexe Erz als dessen Bestandteil sichtbar“ blieben. Das treffe auf ein Bauelement, das erst durch oder bei Trennung von einem komplexen Erz sichtbar werde, nicht zu. Als bestimmungsgemäße Verwendung iSv § 1 Nr 4 dt DesignG seien nur das Fahren mit

eines Fahrrads vorgenommen werden oder üblicherweise vorgenommen werden müssen, allerdings mit Ausnahme von Handlungen zur Instandhaltung, Wartung oder Reparatur des Fahrrads.

### Musterrecht

EuGH 16. 2. 2023, C-472/21, ECLI:EU:C:2023:105

Fahrradsattel

ÖB | 2023/36

dem Fahrrad sowie das Auf- und Absteigen anzusehen, wobei die Sattelunterseite aber nicht sichtbar werde.

Der dt BGH<sup>3</sup> hielt dafür, dass die E von der Auslegung der Begriffe „Sichtbarkeit“ und „bestimmungsgemäße Verwendung“ abhängen. Er stellte dem EuGH folgende Fragen:

### [ Vorlagefragen ]

- ▶ 1. Ist ein Bauelement, das ein Muster verkörpert, bereits dann „sichtbar“, wenn es objektiv möglich ist, das Design im eingebauten Zustand des Bauelements erkennen zu können, oder kommt es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive an?
- ▶ 2. Wenn die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive maßgeblich ist:
  - ▷ a) Kommt es für die Beurteilung der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines komplexen Erz durch den Endbenutzer auf den vom Hersteller des Bauelements oder des komplexen Erz intendierten Verwendungszweck oder auf die übliche Verwendung des komplexen Erz durch den Endbenutzer an?
  - ▷ b) Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob die Verwendung eines komplexen Erz durch den Endbenutzer „bestimmungsgemäß“ ist?

### Aus den Entscheidungsgründen

34. Vorab ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall – vor dem Hintergrund, dass ein Fahrrad<sup>4</sup> für sich genommen ein komplexes Erz iSv Art 1 lit c RL 98/71<sup>5</sup> ist – der Sattel eines Fahrrads ein Bauelement eines komplexen Erz iSv Art 3 Abs 3 MusterRL ist. Ein Sattel lässt sich nämlich ersetzen, so dass das Fahrrad aus-

<sup>1</sup> Die Fragen und die Entscheidungsgründe wurden gekürzt und zur besseren Lesbarkeit redaktionell vereinfacht, ohne den Sinn zu verändern. Judikaturzitate wurden weitgehend in die Fußnoten verschoben; bei wiederholter Zitierung wurde auf die nähere Angabe der Fundstelle verzichtet. Der Originaltext kann auf <http://curia.europa.eu> nachgelesen werden.

<sup>2</sup> In der Folge: **Erz**.

<sup>3</sup> BGH 1. 7. 2021, I ZB 31/20, ECLI:DE:BGH:2021:010721BIZB31.20.0.

<sup>4</sup> Das stets auch genannte Motorrad bleibt in der Folge unerwähnt.

<sup>5</sup> RL 98/71/EG 13. 10. 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl L 1998/289, 28), in der Folge **MusterRL**.

einander- und wieder zusammengebaut werden kann, und ohne den Sattel könnte dieses komplexe Erz nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.<sup>6</sup>

35. Als Erstes ist darauf hinzuweisen, dass nach Art 3 Abs 3 MusterRL, betrachtet im Licht deren 12. ErwGr, ein Muster, das bei einem Erz, das Bauelement eines komplexen Erz ist, benutzt oder in dieses Erz eingefügt wird, nur dann als neu gilt und nur dann Eigenart hat, wenn das Bauelement, das in das komplexe Erz eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt (lit a) und soweit diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen (lit b).

36. Art 3 Abs 3 MusterRL enthält somit eine Sonderregelung speziell für Muster, die bei einem Erz, das Bauelement eines komplexen Erz ist, benutzt oder in dieses Erz eingefügt werden.

37. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass es gem Art 1 lit a MusterRL die Erscheinungsform eines ganzen Erz oder eines Teils davon ist, die Gegenstand des rechtlichen Musterschutzes iSd RL ist.

38. IZm dem in der VO 6/2002 geregelten Schutz von Geschmacksmustern hat der EuGH bereits festgestellt, dass die Erscheinungsform das entscheidende Merkmal eines Geschmacksmusters ist und die Tatsache, dass ein Merkmal eines Geschmacksmusters sichtbar ist, eine wesentliche Voraussetzung für diesen Schutz darstellt.<sup>7</sup>

39. Speziell in Bezug auf Geschmacksmuster, die in ein Erz, das Bauelement eines komplexen Erz ist, eingefügt werden, hat der EuGH klargestellt, dass, damit die Erscheinungsform des Bauelements eines komplexen Erz als Geschmacksmuster geschützt werden kann, dieses Bauelement definitionsgemäß sichtbar und durch Merkmale abgegrenzt sein muss, die seine besondere Erscheinungsform bilden, dh durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflächenstruktur. Dies setzt voraus, dass die Erscheinungsform dieses Bauelement nicht vollständig in dem Gesamterzeugnis untergeht.<sup>8</sup>

40. Insoweit ist davon auszugehen, dass diese Grundsätze auch für das in der MusterRL vorgesehene Musterschutzsystem gelten.

41. So verlangt Art 3 Abs 3 lit a MusterRL, dass ein in ein komplexes Erz eingefügtes Bauelement, um Musterschutz genießen zu können, bei bestimmungsgemäßer Verwendung dieses Erz sichtbar bleiben muss. Ferner heißt es im 12. ErwGr der MusterRL, dass sich der Schutz weder auf Bauelemente erstrecken sollte, die während der bestimmungsgemäßen Verwendung eines Erz nicht sichtbar sind, noch auf Merkmale eines Bauelements, die unsichtbar sind, wenn das Bauelement eingebaut ist, oder die selbst nicht die Voraussetzungen der Neuheit oder Eigenart erfüllen.

42. Diese Beschränkung des rechtlichen Musterschutzes auf die sichtbaren Merkmale des betreffenden Bauelements erklärt sich dadurch, dass sich die Erscheinungsform dieses Bauelements ausschließlich aus diesen Merkmalen ergibt.

43. Diese Auslegung wird durch die Systematik der MusterRL sowie durch den Zweck ihres Art 3 Abs 3 gestützt. Der Musterschutz iSd MusterRL gilt nämlich nur für Merkmale, die die Erscheinungsform eines Erz oder eines Teils davon prägen. Ein sichtbares Bauelement hat zwangsläufig an der Erscheinungsform des komplexen Erz teil.<sup>9</sup>

44. Außerdem geht aus dem Wortlaut von Art 3 Abs 3 lit a MusterRL klar hervor, dass das in das komplexe Erz eingefügte Bauelement, um rechtlichen Musterschutz genießen zu können, „bei [...] bestimmungsgemäßer Verwendung“ dieses Erz sichtbar bleiben muss.

45. Daraus folgt, dass eine abstrakte Beurteilung der Sichtbarkeit des in ein komplexes Erz eingefügten Bauelements ohne Bezug zu jedweder konkreten Situation der Verwendung dieses Erz nicht genügt, damit ein solches Bauelement den Musterschutz nach der MusterRL genießen kann. Art 3 Abs 3 MusterRL verlangt aber wohlgemerkt nicht, dass ein in ein komplexes Erz eingefügtes Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung des komplexen Erz vollständig sichtbar bleibt.

46. Wie der GA hervorgehoben hat,<sup>10</sup> ist die Sichtbarkeit eines in ein komplexes Erz eingefügten Bauelements iSv Art 3 Abs 3 MusterRL iVm deren Art 3 Abs 4 nämlich nicht allein aus der Sicht des Endbenutzers dieses Erz zu beurteilen. Insoweit ist auch die Sichtbarkeit eines solchen Bauelements für einen außenstehenden Beobachter zu berücksichtigen.

47. Als Zweites ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines komplexen Erz in Art 3 Abs 4 MusterRL dahin gehend definiert wird, dass darunter „die Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur“, zu verstehen ist. Nach dieser Definition entspricht die „bestimmungsgemäße Verwendung“ der Verwendung durch den Endbenutzer. Hiervon ausdrücklich ausgenommen sind Verwendungen durch den Endbenutzer, die unter Instandhaltung, Wartung oder Reparatur des komplexen Erz fallen.

48. Insoweit ist zu klären, ob der Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines Erz durch den Endbenutzer iSv Art 3 Abs 4 MusterRL dem vom Hersteller oder Entwickler des Bauelements intendierten Verwendungszweck, dem vom Hersteller oder Entwickler des komplexen Erz intendierten Verwendungszweck oder der üblichen Verwendung des komplexen Erz durch den Endbenutzer entspricht.

49. Was erstens die Frage anbelangt, ob die „bestimmungsgemäße Verwendung“ eines komplexen Erz dem vom Hersteller des Bauelements intendierten Verwendungszweck, dem vom Hersteller des komplexen Erz intendierten Verwendungszweck oder der üblichen Verwendung dieses Erz durch den Endbenutzer entspricht, ist festzustellen, dass Art 3 Abs 4 MusterRL gem seinem Wortlaut auf die „bestimmungsgemäße Verwendung“ des komplexen Erz durch den Endbenutzer abstellt.

50. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass in der deutschen Sprachfassung von Art 3 Abs 3 und 4 MusterRL zwar als Kriterium für die Sichtbarkeit eines in ein komplexes Erz eingefügten Bauelements die „bestimmungsgemäße Verwendung“ genannt wird, in anderen Sprachfassungen dieser Vorschriften, wie etwa der englischen („normal use“), der französischen („utilisation normale“), der italienischen („la normale utilizzazione“), der spanischen („la utilización normal“) oder der niederländischen („normaal gebruik“) Sprachfassung aber angegeben wird, dass das in ein komplexes Erz eingefügte Bauelement bei der „normalen“ oder „üblichen“ Verwendung dieses Erz sichtbar bleiben muss.

51. Wie die EK in ihren Erklärungen der Sache nach festgestellt hat, deckt sich die normale oder übliche Verwendung eines

<sup>6</sup> Vgl C-397/16 und C-435/16, *Acacia und D'Amato*, ECLI:EU:C:2017:992, Rn 64 bis 66.

<sup>7</sup> C-361/15 P und C-405/15 P, *Easy Sanitary Solutions und EUIPO/Group Nivelles*, ECLI:EU:C:2017:720, Rn 62 und 63; C-123/20, *Ferrari*, ECLI:EU:C:2021:889, Rn 30.

<sup>8</sup> C-123/20, *Ferrari*, ECLI:EU:C:2021:889, Rn 49 und 50.

<sup>9</sup> C-397/16 und C-435/16, *Acacia und D'Amato*, ECLI:EU:C:2017:992, Rn 73.

<sup>10</sup> Nr 33 und 34 der SA.

komplexen Erz durch den Endbenutzer in der Regel mit einer Verwendung gem der Bestimmung des komplexen Erz, die dessen Hersteller oder Entwickler beabsichtigt hat.

52. Indessen wollte der Unionsgesetzgeber, wie die EK zum Begriff „bestimmungsgemäße Verwendung“ im Wesentlichen ausgeführt hat, auf die übliche Verwendung des komplexen Erz durch den Endbenutzer abstellen, um eine Verwendung dieses Erz auf anderen Handelsstufen auszuschließen und auf diese Weise einer Umgehung des Sichtbarkeitserfordernisses vorzubeugen. Die Beurteilung der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines komplexen Erz iSv Art 3 Abs 3 lit a und Abs 4 MusterRL kann daher nicht allein auf die Absicht des Herstellers des Bauelements oder des komplexen Erz gestützt werden.

53. Was zweitens die Frage betrifft, welche Verwendung eines komplexen Erz durch den Endbenutzer eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ iSv Art 3 Abs 4 MusterRL darstellt, ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand, dass in dieser Bestimmung nicht näher angegeben wird, welche Art der Verwendung eines solchen Erz von diesem Begriff erfasst wird, sondern allgemein auf die Verwendung eines solchen Erz durch den Endbenutzer Bezug genommen wird, für eine weite Auslegung dieses Begriffs spricht.

54. Wie der GA ausgeführt hat,<sup>11</sup> erfordert die Verwendung eines Erz gem seiner Hauptfunktion in der Praxis oft verschiedene Handlungen, die vorgenommen werden können, bevor oder nachdem das Erz diese Hauptfunktion erfüllt hat, wie etwa die Aufbewahrung oder den Transport des Erz. Folglich ist davon auszugehen, dass die „bestimmungsgemäße Verwendung“ eines komplexen Erz iSv Art 3 Abs 4 MusterRL alle diese Handlungen umfasst, mit Ausnahme derjenigen, die in diesem Abs 4 ausdrücklich ausgenommen sind, nämlich Handlungen, die mit Instandhaltung, Wartung oder Reparatur zusammenhängen.

55. Somit muss der Begriff „bestimmungsgemäße Verwendung“ iSv Art 3 Abs 4 MusterRL die Handlungen, die mit der üblichen Verwendung eines Erz zusammenhängen, sowie weitere Handlungen, die anlässlich einer solchen Verwendung vernünftigerweise vorgenommen werden können und aus Sicht des Endbenutzers üblich sind, umfassen, einschließlich der Handlungen, die vorgenommen werden können, bevor oder nachdem das Erz seine Hauptfunktion erfüllt hat, wie etwa Aufbewahrung oder Transport des Erz.

56. Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass das Erfordernis der „Sichtbarkeit“, das erfüllt sein muss, damit ein Muster, das bei einem Erz, das Bauelement eines komplexen Erz ist, benutzt oder in dieses Erz eingefügt wird, rechtlichen Musterschutz genießen kann, im Hinblick auf eine Situation der normalen Verwendung dieses komplexen Erz zu prüfen ist, wobei es darauf ankommt, dass das betreffende Bauelement nach seiner Einfügung in dieses Erz bei einer solchen Verwendung sichtbar bleibt. Zu diesem Zweck ist die Sichtbarkeit eines Bauelements eines komplexen Erz bei seiner „bestimmungsgemäßen Verwendung“ durch den Endbenutzer aus der Sicht dieses Benutzers sowie der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen, wobei diese bestimmungsgemäße Verwendung die Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines komplexen Erz vorgenommen werden, sowie die Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat, umfassen muss, mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

## Anmerkung

EMANUEL BOESCH, Rechtsanwalt und Partner, HULE BACHMAYR-HEYDA NORDBERG Rechtsanwälte, Wien.

### To see or not to see – (zu) einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen?

Die Frage der Sichtbarkeit von Erzeugnissen ist von entscheidender Bedeutung für den Designschutz. Die E erging aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des BGH und wurde bereits mit Spannung erwartet. Die Antwort des EuGH auf die gestellten Fragen fiel allerdings weniger differenziert aus, als man sich dies vielleicht gewünscht hätte.

Die für den EuGH verhältnismäßig knapp begründete E betrifft die Auslegung der für den Teilemarkt wesentlichen Bestimmung des Art 3 Abs 3 und 4 MusterRL. Es ging um den Schutz von Bauelementen komplexer Erzeugnisse, also um eine Spezialbestimmung der RL mit eingeschränktem Anwendungsbereich, aber großer praktischer Bedeutung.

Im Ausgangsverfahren stellte sich die Frage, ob die konkrete Ausgestaltung der Unterseite eines Radsattels als Bauteil eines komplexen Erzeugnisses (Fahrrad) angesichts der eingeschränkten Sichtbarkeit dieses Gestaltungselements bei richtiger rechtlicher Auslegung vom Musterschutz ausgeschlossen ist. Unzweifelhaft waren die Beurteilung des Fahrrads als komplexes Erzeugnis und auch die Einstufung des Radsattels als Bauelement dieses komplexen Erzeugnisses. Bei anders gelagerten Sachverhalten könnte auch bereits auf dieser Ebene Interpretationsspielraum dahingehend bestehen, ob das betreffende Produkt überhaupt als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses einzustufen ist. Nur dann ist nämlich die genannte Spezialnorm der RL, welche ihre Entsprechung in Art 4 Abs 2 und 3 GGV findet, anwendbar, die nach einer **Sichtbarkeit** des betreffenden Bauelements **bei bestimmungsgemäßer Verwendung** des komplexen Erzeugnisses verlangt.

Im Ausgangsverfahren war die einschlägige Bestimmung der MusterRL zur Frage der „Sichtbarkeit“ bei „bestimmungsgemäßer Verwendung“ auszulegen und der EuGH ist dabei zu überraschenden Ergebnissen gekommen.

Bemerkenswert erscheint das der E zu entnehmende Bestreben nach richterlicher Rechtsfortbildung. Der GA<sup>12</sup> und auch das vorliegende Gericht<sup>13</sup> hatten noch ausdrücklich auf die Kritik an der Regelung der MusterRL hingewiesen, mit welcher eine un gerechtfertigte Einschränkung des Musterschutzes für Bauelemente komplexer Erzeugnisse beanstandet wurde. Der E des EuGH kann man dieses tragende Motiv nicht ausdrücklich, aber aus der großzügigen Auslegung zugunsten der Musterinhaber entnehmen. Diese Auslegung schränkt jedoch den praktischen Anwendungsbereich der auszulegenden Bestimmung deutlich mehr

<sup>11</sup> Nr 38 der SA.

<sup>12</sup> Vgl dazu insb Rn 29f der SA von GA Szpunar v 8. 9. 2022, wo ua auf Kritik in dt Kommentarliteratur verwiesen wird. Bemerkenswert sind zB die Ausführungen des GA in Rn 41 der SA, wo es der GA als „vollkommen unlogisch“ erachtet, „Waschen und Reinigung vom Begriff ‚bestimmungsgemäße Verwendung‘ auszunehmen, insbesondere, weil bei einigen Erzeugnissen die regelmäßige Reinigung eine Voraussetzung für ihre Verwendung“ sei, obwohl die eine Reinigung zweifellos umfassenden Begriffe „Instandhaltung“ und „Wartung“ in Art 3 Abs 4 der RL ausdrücklich von dem Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ ausgenommen sind.

<sup>13</sup> Vgl dazu die zusammenfassende Wiedergabe in EuGH 16. 2. 2023, C-472/21, Rn 30, sowie im Detail BGH I ZB 31/20, *Sattelunterseite*, GRUR 2021, 1186, [1188f, Rn 23], uHa anhaltende Kritik an der Regelung aus dem Schrifttum.

ein als erforderlich. Der EuGH ändert dadurch im Ergebnis eine von Kritikern als unbefriedigend empfundene Rechtslage ab, obwohl derzeit ohnedies eine Reform des europäischen Musterrechts im Gange ist.<sup>14</sup>

Die im Rahmen der Auslegung nach dem **Wortsinn** versuchte Differenzierung aufgrund der unterschiedlichen Sprachfassungen der RL („*bestimmungsgemäße Verwendung*“ vs „*normal use*“, „*utilisation normale*“, „*la normale utilizzazione*“ oder auch „*la utilización normal*“) führt im Ergebnis nur scheinbar zu einem Widerspruch iS unterschiedlicher Beurteilungsmaßstäbe: In jedem Fall ist nach dem Wortlaut der Bestimmung nämlich die Verwendung des komplexen Erzeugnisses in bestimmter Weise qualifiziert, ob man dies nun als „bestimmungsgemäße“, „normale“ oder „übliche“ Verwendung benennt. Der EuGH hat diese Qualifikation aber im Ergebnis insofern bis zur Bedeutungslosigkeit reduziert, als nunmehr in Wahrheit jegliche denkbare Verwendung mit Ausnahme einer solchen für Zwecke der Instandhaltung, Wartung und Reparatur erfasst sein soll.

Wenn dieses äußerst weite Auslegungsergebnis zutreffen sollte, hätte es aber in der auszulegenden Bestimmung in Wahrheit gar keines weiteren Adjektivs, wie „bestimmungsgemäß“, „normal“ oder „üblich“, bedurft. Der Gesetzgeber hätte sich vielmehr mit dem Begriff der „Verwendung“ begnügen können und lediglich die erwähnte Legal Ausnahme für Tätigkeiten zu Zwecken der Instandhaltung, Wartung und Reparatur vorsehen müssen, um das nunmehrige Auslegungsergebnis des EuGH zu erzielen.

Bei der nunmehrigen umfassenden Definition des EuGH bleibt offen, welche Verwendung eines komplexen Erzeugnisses künftig eigentlich **nicht** mehr als „bestimmungsgemäß“ gelten soll, wenn nach Ansicht des EuGH ohnedies „*sämtliche Handlungen, die mit der üblichen Verwendung eines Erzeugnisses zusammenhängen, sowie weitere Handlungen, die anlässlich einer solchen Verwendung vernünftigerweise vorgenommen werden können und aus Sicht des Endbenutzers üblich sind*“<sup>15</sup>, von der Bestimmung erfasst sein sollen, wie insb auch „*Handlungen, die vorgenommen werden können, bevor oder nachdem das Erzeugnis seine Hauptfunktion erfüllt hat, wie etwa Aufbewahrung oder Transport des Erzeugnisses*“.

Die in Rn 54 gelieferte Begründung des EuGH für die angeblich gebotene weite Auslegung des Begriffs erscheint nicht überzeugend. Der Umstand, dass in der Legaldefinition in Art 3 Abs 4 MusterRL nicht angegeben wird, welche Art der Verwendung gemeint ist, macht die Bestimmung zwar zugegebenermaßen auslegungsbedürftig, reduziert die Bedeutung aber nicht auf die Verwendung durch den Endbenutzer. Allein auf die Verwendung durch den Endbenutzer kann die Definition schon deshalb nicht abstellen, weil die meisten der Tätigkeiten aus der Legal Ausnahme, wie zB Reparatur, oder Wartung, idR gerade nicht vom Endbenutzer vorgenommen werden. Es wäre deshalb jedenfalls zu kurz gegriffen, wenn man einfach iSd Ausführungen des EuGH in Rn 54 sämtliche Handlungen von der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ umfasst sähe, welche nicht ausdrücklich iSd Legal Ausnahme (Instandhaltung, Wartung, Reparatur) ausgenommen wurden. Der EuGH zieht den Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ in seiner Auslegung damit sehr weit. Eine rein **hypothetische** Verwendung sollte iSd bisherigen Rsp<sup>16</sup> aber dennoch weiterhin außer Betracht bleiben.

Unbefriedigend erscheint das Auslegungsergebnis des EuGH auch, wenn man versucht, den **Zweck** der Norm zu ergründen. Bei Lektüre der zusammenfassenden Ausführungen des EuGH

entsteht der Eindruck, die Frage der Sichtbarkeit eines Musters wäre ein Nebenaspekt, obwohl das **Aussehen eines Erzeugnisses** für dessen Musterschutz von **zentraler** Bedeutung ist.<sup>17</sup> Diesbezüglich hat der Gesetzgeber im 12. ErwGr der RL (und auch der GGV) klargestellt, dass sich der Musterschutz „*weder auf Bauelemente erstrecken [soll], die während bestimmungsgemäßer Verwendung eines Erzeugnisses nicht sichtbar sind, noch auf Merkmale eines Bauelements, die unsichtbar sind, wenn das Bauelement eingebaut ist [...]*“. Es kommt also ganz entscheidend darauf an, ob das betreffende Bauelement, für welches Schutz beansprucht wird, auch tatsächlich **sichtbar** ist und **bleibt**, wenn es in das komplexe Erzeugnis eingebaut ist und das komplexe Erzeugnis bestimmungsgemäß vom Endnutzer verwendet wird. IdZ wird oft übersehen, dass es auf die Sichtbarkeit des Bauelements im Zuge der bestimmungsgemäßen Verwendung des **komplexen Erzeugnisses** ankommt. Die Prüfung muss daher notwendigerweise auf einen Zustand abstellen, in dem das Bauelement bereits in das komplexe Erzeugnis **eingebaut**<sup>18</sup> ist.

Insofern ist auch die Argumentation des EuGH unverständlich, wenn er in Rn 54 uVa die SA des GA Überlegungen dahingehend anstellt, dass auch selbst Handlungen vom Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ umfasst sein sollen, die vorgenommen werden, **bevor** oder **nachdem** das komplexe Erzeugnis seine Hauptfunktion erfüllt hat, wie etwa bei Aufbewahrung oder Transport des Erzeugnisses. Der EuGH geht dabei nicht weiter auf die besonderen Umstände von komplexen Erzeugnissen ein und lässt die nötige Differenzierung vermissen. Einerseits wird dadurch der Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ auf Tätigkeiten ausgedehnt, welche nicht den eigentlichen Hauptzweck des komplexen Erzeugnisses betreffen. Andererseits wird auch der Umstand ausgeblendet, dass sich komplexe Erzeugnisse in derartigen Konstellationen, wie zB bei Transport oder Aufbewahrung, oftmals im **zerlegten** Zustand befinden. Komplexe Erzeugnisse sind gem Art 1 lit c) RL dadurch gekennzeichnet, dass sie auseinander- und wieder zusammengebaut werden können. In einem Stadium vor oder nach Verwendung, in welchem das betreffende Bauelement (noch) gar nicht (mehr) in das komplexe Erzeugnis eingebaut ist, kann sich aber eigentlich keine Frage nach der Sichtbarkeit **bei bestimmungsgemäßer Verwendung** des komplexen Erzeugnisses stellen. Dies deshalb, weil der Einbau des Bauteils die bestimmungsgemäße Verwendung des dadurch gebildeten komplexen Erzeugnisses überhaupt erst ermöglicht.<sup>19</sup> Liest man allerdings die abschließenden Überlegungen der E und dabei insb die Rn 54ff, gewinnt man den (wohl unzutreffenden) Eindruck, dass die ex-

<sup>14</sup> Kritische Stimmen aus dem Schrifttum sehen die auszulegende Bestimmung als unvereinbar mit Art 26 Abs 2 TRIPS an; bedauerlicherweise enthält die E des EuGH dazu keine nachvollziehbaren Überlegungen. Der RL-Vorschlag der EK v 28. 11. 2022, COM(2002) 667 fin zur neuen DesignRL sieht noch keine relevante Änderung von Art 3 Abs 3 und 4 der RL vor, stellt in der geänderten Fassung des 18. ErwGr allerdings klar, dass das Sichtbarkeits-erfordernis nur für Bauelemente komplexer Erzeugnisse gelten soll.

<sup>15</sup> EuGH 16. 2. 2023, C-472/21, Rn 55.

<sup>16</sup> Vgl zB EuG T-39/13, *Insert*, GRUR-RS 2014, 82025.

<sup>17</sup> Dem stimmt auch der EuGH in seiner E in Rn 38 zu.

<sup>18</sup> Der BGH sieht es in seinem Vorlagebeschluss als unzweifelhaft an, dass allein auf den Zustand abgestellt werden kann, in dem das Bauelement eingebaut ist, und verweist diesbezüglich auf weiterführende Literatur zur Entstehungsgeschichte der RL; BGH I ZB 31/20, *Sattelunterseite*, GRUR 2021, 1186 (1188, Rn 16) mwN.

<sup>19</sup> Darauf weist auch bereits der BGH in seinem Vorlagebeschluss hin: „*Mit der Wendung der ‚Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses‘ werden die verschiedenen Einzelteile bezeichnet, die zu einem komplexen industriellen oder handwerklichen Gegenstand zusammengebaut werden sollen und sich ersetzen lassen, so dass ein solcher Gegenstand auseinander- und wieder zu-*

emplarisch erwähnten Fallkonstellationen „Aufbewahrung“ und „Transport“ des komplexen Erzeugnisses ganz regelmäßig vom Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ umfasst sein werden.

Wenig nachvollziehbar erscheint auch die Berufung des EuGH auf den **Willen des Gesetzgebers** in Rn 52, wenn man die in der darauffolgenden Rn 53 vom EuGH gezogene Schlussfolgerung über die angeblich gebotene weite Auslegung des Begriffs der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ berücksichtigt. Der Gesetzgeber wollte einer **Umgehung des Sichtbarkeitserfordernisses vorbeugen** und hat deshalb auf die übliche Verwendung des Erzeugnisses durch den **Endbenutzer** abgestellt.<sup>20</sup> Auf eine Verwendung auf anderen Handelsstufen (zB Hersteller und Großhändler) sollte deshalb nicht abgestellt werden. Die Annahme einer bestimmungsgemäßen Verwendung durch Hersteller oder Händler hätte dem Schutzausschlussgrund nämlich jede Bedeutung genommen, weil bei Verkauf und Ausstellung der (noch nicht eingebauten) einzelnen Bauelemente praktisch immer eine Sichtbarkeit der Bauelemente anzunehmen gewesen wäre. Der Gesetzgeber wollte demnach für den Bereich der **Bauelemente komplexer Erzeugnisse** einen **weiteren Anwendungsbereich** des vorliegenden **Schutzausschlussgrundes** gem Art 3 Abs 3 der RL sicherstellen. Dies steht im Übrigen auch im Einklang mit dem im 12. ErwGr MusterRL zum Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers, keine Bauelemente komplexer Erzeugnisse zu schützen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Erzeugnisses unsichtbar sind.

Die Auslegung des EuGH erscheint nicht mit dem erwähnten Willen des Gesetzgebers vereinbar: Der EuGH erachtet eine möglichst weite Auslegung des Begriffs der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ für geboten, bewirkt damit aber gleichzeitig eine **deutliche Einschränkung** des vom Gesetzgeber gewünschten weiteren Anwendungsbereichs des Schutzausschlussgrundes gem Art 3 Abs 3 RL für nicht sichtbare Bauelemente.

Zum Abschluss folgt noch eine kleine Überraschung: Im Urteilstenor wird nämlich neben der „normalen“ Verwendung auch auf eine „*hauptsächliche Verwendung*“ des komplexen Erzeugnisses abgestellt, ohne dass dieser Begriff zuvor näher definiert worden wäre.<sup>21</sup> Die Ergänzung durch die Formulierung der „*Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat*“, wird bei den nationalen Gerichten vermutlich eher Fragen aufwerfen als beantworten.

Der EuGH hat den Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ in eine „normale Verwendung“ umgedeutet, die sich scheinbar aus einer „hauptsächlichen Verwendung“ und „Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat“, zusammensetzen soll. Ob damit alle Unklarheiten für die nationalen Gerichte beseitigt sind, darf bezweifelt werden.

Der EuGH hat das bestehende Auslegungsproblem im Ergebnis noch auf eine andere Ebene verlagert, nämlich auf die Frage, welche Tätigkeiten von den in der Legalausnahme des Art 3 Abs 4 RL genannten Begriffen „Instandhaltung“, „Wartung“ und „Reparatur“ umfasst sind. Diese Frage war nicht Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens und musste daher vom EuGH nicht behandelt werden, hat aber ebenfalls große praktische Bedeutung. Die Ausnahmebestimmung des Art 3 Abs 4 MusterRL hinsichtlich Instandhaltung, Wartung und Reparatur wird jedenfalls **einschränkend** auszulegen sein, wobei auch hier ein gewisser Interpretationsspielraum bei der Auslegung nach dem jewei-

ligen Wortsinn bestehen wird.<sup>22</sup> Jüngst hat ein Vertreter aus der Praxis unter Berufung auf den GA sogar befürwortet, auch „*normale Instandhaltungsmaßnahmen*“ als „*bestimmungsgemäße Verwendung*“ anzuerkennen,<sup>23</sup> aber dies dürfte an dem insofern klaren Wortlaut des Art 3 Abs 4 RL scheitern, der ua die „*Instandhaltung*“ ausdrücklich ausnimmt.

Vielleicht findet sich auch für diese weiteren Fragen ein vorlagewilliges Gericht? Wünschenswert wäre jedenfalls eine Bereinigung der gesamten Problematik im Zuge der europäischen Designreform.

### Schlusspunkt

REINHARD HINGER

Unverbindlich lässt sich vermuten, wovon die E im Ergebnis abhängen wird: Niemand schaut ohne Grund einem Fahrrad unter den Sattel (außer es fällt um, das wäre aber dann kein bestimmungsgemäßer Gebrauch), und wer den alten oder kaputten Sattel abmontiert und einen neuen aufsetzt, bewirkt eine „Instandhaltung“ des komplexen Erzeugnisses. Daher wird es darauf ankommen, ob das Abmontieren eines Sattels mit dem Zweck, dass das abgestellte Fahrrad nicht gestohlen wird, eine „bestimmungsgemäße“ und/oder eine „normale“ und/oder eine „hauptsächliche“ Verwendung des komplexen Erzeugnisses „Fahrrad“ ist. Über die auf der Grundlage der EuGH-E ergehende BGH-E werden wir berichten.

sammengebaut werden kann, und deren Fehlen dazu führen würde, dass das komplexe Erzeugnis nicht bestimmungsgemäß verwendet werden kann“ (BGH I ZB 31/20, Sattelunterseite, GRUR 2021, 1186, [1187, Rn 9], mwN; Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>20</sup> Vgl Koschial, Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Die Kriterien der Eigenart, Sichtbarkeit und Funktionalität, GRUR Int 2003, 973 (981).

<sup>21</sup> Der EuGH greift in Rn 54 ohne weitere Erklärung den mit der „hauptsächlichen Verwendung“ verwandten Begriff der „Hauptfunktion“ des Erzeugnisses auf, den der GA in Rn 37f seiner SA verwendet hatte.

<sup>22</sup> Höchstgerichtliche Rsp dazu ist noch nicht ersichtlich. In der deutschen Kommentarliteratur finden sich Ansätze zu einer Auslegung nach dem Wortsinn der drei Begriffe (vgl zB Meindl in Vohwinkel [Hrsg], BeckOK DesignR<sup>9</sup> Art 4 GGV, Rn 27 ff).

<sup>23</sup> Hackbarth, Richtlinienkonforme Auslegung der Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse bei bestimmungsgemäßer Verwendung, GRUR-Prax 2023, 134.