

## Designrecht

### *Vorbenutzungsrecht*

Es kommt immer mal wieder vor, dass identische Designs unabhängig von bereits eingetragenen Designs entwickelt und gutgläubig in Benutzung genommen werden. Erst später stellt sich dann heraus, dass eine identisches Design bereits führt einen Dritten geschützt ist. § 41 I DesignG sieht für diesen Fall eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung eines Designs bzw. eingetragenen Designs vor. Der Rechtsinhaber soll in diesem Fall Dritte von der Benutzung des unter Schutz gestellten Designs nicht ausschließen können, die dieses Design bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroffen haben, wenn sein geschütztes Design erst zu einem späteren Zeitpunkt in rechtlich relevanter Weise geschaffen worden ist.

#### *Problem*

Es kommt deshalb nicht nur darauf an, ob und wo Benutzungshandlungen bereits vorgenommen worden sind, sondern auch darauf, wo die viel schwerer nachweisbaren Vorbereitungshandlungen erfolgt sind. Gerade in einer globalisierten Wirtschaft, in der die Unternehmen ihre Entwicklungen nicht unbedingt am Sitz der Gesellschaft betreiben, stellt sich die Frage, wo die vom Gesetz geforderten Vorbereitungshandlungen stattgefunden haben müssen.

#### *Vorbenutzungsrecht*

Ein nachgewiesenes Vorbenutzungsrecht schließt die Widerrechtlichkeit von bereits begonnenen oder beabsichtigten Benutzungshandlungen aus, die in den Schutzbereich des später eingetragenen Designs eingreifen. Auf diese Weise sollen unbillige Härten des durch Zeit- und Kapitaleinsatz begründeten gewerblichen Besitzstands eines Dritten vermieden werden, die er im Vertrauen auf seine Berechtigung für die Benutzung eines Designs getroffen hat. Zugleich soll verhindert werden, dass schutzwürdige Investitionen umsonst aufgewandt sind und dadurch geschaffene Werte unbillig zerstört werden.

#### *Vorbereitungshandlungen*

Zu den Vorbereitungshandlungen zählen alle wirklichen und ernsthaften Anstalten aller Art, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen. Anzeichen dafür können fertiggestellte Entwürfe, angefertigte Konstruktionszeichnungen, erstellte Prototypen, Verhandlungen sowie ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Abnehmern sein. Für die Betrachtung ist eine Gesamtschau der betrieblichen Umstände im Einzelfall erforderlich. Handlungen, die eine noch ungewisse zukünftige Benutzung vorbereiten und die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob das Design im Inland gewerblich benutzt werden soll, die also dazu dienen, den auf

die gewerbliche Nutzung des Designs im Inland gerichteten Willen erst zu bilden (z.B. durch Ermittlung der inländischen Marktverhältnisse, des dortigen Musterbestands und des Bedarfs), reichen nicht aus.

Diese Vorbereitungshandlungen müssen im Inland stattgefunden haben. Dieser Auffassung gibt jetzt auch der BGH den Vorzug (BGH Urt. v. 29.06.2017 – I ZR 9/16 Tz. 35 – Bettgestell) und begründet seine Ansicht damit, dass bereits der Wortlaut des § 41 I S. 1 DesignG darauf hindeute, dass die Anstalten zur Benutzung des Designs im Inland getroffen werden müssten. Die Wendung "im Inland" könne sich zwar grammatikalisch sowohl auf die Benutzung und die dazu getroffenen Anstalten beziehen als auch allein die zuerst genannte Benutzung betreffen. Die Stellung des Tatbestandsmerkmals am Satzanfang lege jedoch nahe, dass es sich - ebenso wie das vorangestellte Merkmal der Gutgläubigkeit - auf beide nachfolgend angeführten Vorbenutzungshandlungen beziehe. Für diese Auslegung sprächen darüber hinaus gesetzes- und normsystematische Gründe. Nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip genieße ein inländisches eingetragenes Design nur gegen im Inland begangene Verletzungshandlungen Schutz. Das in § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht stelle eine Ausnahme von der allein das Inland betreffenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines eingetragenen Designs dar. Es erscheine deshalb gerechtfertigt, den Umfang dieser nationalen Schutzrechte nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden.

Im Inland getätigte Aufwendungen in die Benutzung eines Designs, das in den Schutzbereich eines bereits (im Inland) eingetragenen Designs eingreift, sind ohne die Annahme eines Vorbenutzungsrechts umsonst aufgewandt. Ein solches im Inland entwickeltes Design ist unverwertbar, weil entsprechend gestaltete Erzeugnisse weder für den Vertrieb im Inland noch für die Ausfuhr in einen anderen schutzrechtsfreien Staat zum dortigen Vertrieb hergestellt werden dürfen (§ 38 I DesignG).

Im Ausland getätigte Investitionen in die Entwicklung eines Designs sind hingegen nicht in gleichem Maße wertlos, wenn dieses im Inland nicht benutzt werden kann. Solche Aufwendungen können regelmäßig wirtschaftlich genutzt werden, indem gestaltete Erzeugnisse entsprechend in einem anderen Staat als in Deutschland vermarktet werden können. Für diesen Fall liegen keine Gründe vor, die es geboten erscheinen lassen könnten, aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme von der alleinigen Befugnis des Rechtsinhabers zur Benutzung seines eingetragenen Designs zu machen. Auch aus unionsrechtlichen Gründen ist es nicht geboten, den Anstalten, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Benutzung eines Designs (auch) im Inland getroffen worden sind, die gleichen Wirkungen wie einer entsprechenden Vorbenutzungshandlung im Inland zuzuerkennen. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34, 36 AEUV macht es nicht erforderlich, Vorbereitungshandlungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union vorgenommen worden sind, die gleichen Wirkungen zuzuerkennen, wie sie einer inländischen Vorbenutzungshandlung zukommen (BGH aaO – I ZR 9/16 Tz. 44 – Bettgestell).

*Hinweis für die Praxis*

Vorbereitungshandlungen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten hierzu, die in dem Land vorgenommen, in dem ein identisches Design bereits Schutz genießt oder mit besserer Priorität später Schutz erhält, genießen den Schutz des § 41 I S. 1 DesignG, soweit ein Vorbenutzungsrecht angenommen werden kann. Vorbereitungshandlungen, die im Ausland stattgefunden haben, können den Schutz des § 41 I S. 1 DesignG nur beanspruchen, wenn die wirklichen und ernsthaften Anstalten hierzu im Inland stattgefunden haben und deshalb ein Vorbenutzungsrecht angenommen werden kann.

Soweit der Rechtsschutzhhaber wegen der Rechtsverletzung Schadensersatz verlangt, ist festzustellen, ob der Rechtsverletzer schuldhaft gehandelt hat. Soweit hierfür die Ausstellungspriorität des Designs der Anknüpfungspunkt ist, ist festzustellen, ob dem Rechtsverletzer die Zurschaustellung eines nach dem im Streit stehenden Design gestaltetes Erzeugnis auf der Messe bekannt sein und mit der erfolgten Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität im Streit stehenden Designs rechnen musste, oder ob der Rechtsverletzer nicht davon ausgehen durfte, die Vermarktung des Designs stehe der Rechtsgültigkeit des später angemeldeten im Streit stehenden Designs nicht entgegen.

Es zeigt sich auch hier wieder, dass eine gründliche Recherche in allen Absatzländern am Anfang zu stehen hat. Das betrifft nicht nur bereits geschützte entgegenstehende Designs, sondern auch später eingetragene Designs, die berechtigterweise eine bessere Priorität für sich beanspruchen können. Im letzteren Falle kann dem Rechtsverletzer immerhin noch mangelndes Verschulden von einer umfassenden Haftung befreien, vom verbotenen Vertrieb des Erzeugnisses jedoch nicht.

***DENKRAUM... ist ein reines Informationsmittel zur allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM... kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

**HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)