



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 14/12

vom

18. Oktober 2012

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Oktober 2012 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 14. Dezember 2011 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.
2. Der Streitwert wird auf 150.000 € festgesetzt.

Gründe:

1. I. Der Kläger ist Inhaber eines am 3. Februar 2004 angemeldeten und am 17. März 2004 eingetragenen deutschen Geschmacksmusters. Das Muster zeigt eine Grat- oder Firstrolle. Diese ist dazu bestimmt, in ein Dach eingebaut zu werden. Der Kläger ist ferner Inhaber von zwei deutschen Gebrauchsmustern. Die I. GmbH, deren Geschäftsführer der Kläger ist, hatte der Beklagten mit Vertrag vom 4. Oktober 2004 ausschließliche Vertriebsrechte an First- und Gratrollen eingeräumt, die aufgrund dieser Schutzrechte hergestellt wurden. Die Beklagte hat diesen Vertrag zum 31. Dezember 2006 gekündigt.
2. Der Kläger hat vorgetragen, die Beklagte bringe First- und Gratrollen in Verkehr, die nicht von der I. GmbH, sondern von einem anderen Hersteller stammten. Er ist der Ansicht, die Beklagte verletze dadurch seine Schutzrechte.

Er nimmt die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch.

3 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen richtet sich die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers. Mit der Revision will er seine Klageanträge weiterverfolgen.

4 II. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat keinen Erfolg. Weder hat die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

5 1. Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus Geschmacksmusterrecht verneint. Es hat angenommen, das Klagegeschmacksmuster sei nicht schutzfähig. Auf das Klagegeschmacksmuster sei die Regelung des § 4 GeschmMG anwendbar. Das dem Muster entsprechende Bauelement werde in ein Dach eingefügt. Die danach sichtbar bleibenden Merkmale des Bauelements seien nicht neu und hätten keine Eigenart. Ansprüche aus Gebrauchsmusterrecht seien gleichfalls unbegründet.

6 2. Die Beschwerde macht ohne Erfolg geltend, die Frage nach der Anwendbarkeit des § 4 GeschmMG auf vor dem 1. Juni 2004 angemeldete und eingetragene Geschmacksmuster habe Grundsatzbedeutung. Das trifft nicht zu. Vielmehr ergibt sich die Antwort auf diese Frage eindeutig aus Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte der einschlägigen Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes (§ 66 in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 und § 72 GeschmMG in der Fassung vom 29. Juli 2009).

7 a) Auf Geschmacksmuster, die vor dem 1. Juli 1988 angemeldet worden sind, finden nach § 72 Abs. 1 GeschmMG die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften weiterhin Anwendung. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass auf Geschmacksmuster, die - wie das hier in Rede stehende - nach dem 30. Juni 1988 angemeldet und eingetragen worden sind, grundsätzlich die Bestimmungen des geltenden Geschmacksmusterrechts anwendbar sind. Dies bedurfte keiner ausdrücklichen gesonderten Regelung, sondern versteht sich ohne einschränkende Bestimmungen von selbst (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts, BT-Drucks. 15/1075, S. 63; vgl. auch BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143 Rn. 17 = WRP 2006, 117 - Catwalk; Beschluss vom 17. August 2010 - I ZR 97/09, GRUR 2011, 423).

8 Die Bestimmung des § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG enthält eine wichtige Einschränkung des Grundsatzes der Rückwirkung des neuen Rechts auf Altmuster (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts, BT-Drucks. 15/1075, S. 64). Danach finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Rn. 16 und 26 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe). Daraus folgt wiederum im Umkehrschluss, dass auf Geschmacksmuster, die - wie das hier in Rede stehende - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet und eingetragen worden sind, die Bestimmungen des geltenden Geschmacksmusterrechts über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit anwendbar sind. Insoweit bleibt es demnach bei dem Grundsatz des § 72 Abs. 1 GeschmMG der Rückwirkung des neuen Rechts auf Altmuster.

9 Das hier in Rede stehende Geschmacksmuster ist am 3. Februar 2004 angemeldet und am 17. März 2004 eingetragen worden. Die Bestimmung des § 4 GeschmMG regelt die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse. Es besteht danach kein Zweifel daran, dass die Bestimmung des § 4 GeschmMG auf das hier in Rede stehende, nach dem 27. Oktober 2001 (und vor dem 1. Juni 2004) angemeldete und eingetragene Geschmacksmuster anwendbar ist.

10 b) Die Grundsatzbedeutung der Frage nach der Anwendbarkeit des § 4 GeschmMG auf vor dem 1. Juni 2004 angemeldete und eingetragene Geschmacksmuster ergibt sich entgegen der Ansicht der Beschwerde auch nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen.

11 Der am 1. Juni 2004 in Kraft getretenen Neuregelung des § 4 GeschmMG kommt allerdings Rückwirkung zu, soweit sie auf Geschmacksmuster anwendbar ist, die - wie das hier in Rede stehende - nach dem 27. Oktober 2001 und vor dem 1. Juni 2004 angemeldet und eingetragen worden sind. Die grundsätzliche Rückwirkung des neuen Rechts auf Altmuster ist jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich (vgl. BVerfGE 31, 275, 284; BVerfG GRUR 2010, 332 Rn. 69). Sie folgt aus den Vorgaben der Geschmacksmusterrichtlinie, die nach ihrem Art. 19 Abs. 1 bis zum 28. Oktober 2001 umzusetzen war; auch Sinn und Zweck der Neugestaltung des Geschmacksmusterrechts im Allgemeinen und der Geschmacksmusterrichtlinie im Besonderen sprechen für eine grundsätzliche Anwendung des neuen Rechts auf bestehende Altmuster (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts, BT-Drucks. 15/1075, S. 63 f. unter Hinweis auf Art. 2 Abs. 1, 11 Abs. 8 und 12 Abs. 2 Geschmacksmusterrichtlinie).

- 12 Die Fortgeltung des alten Rechts für bestehende Geschmacksmuster ist allein in den Fällen angeordnet, in denen der Vertrauensschutz dies gebietet. Der Vertrauensschutz erfordert es nicht, auf nach dem 27. Oktober 2001 angemeldete und eingetragene Geschmacksmuster weiterhin die nach altem Recht geltenden Bestimmungen über die Schutzfähigkeit anzuwenden. Da die Geschmacksmusterrichtlinie gemäß Art. 19 Abs. 1 bereits zum 28. Oktober 2001 hätte umgesetzt werden müssen, war es abzusehen, dass sich die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Geschmacksmustern zu diesem Zeitpunkt ändern würden. Deshalb konnte sich, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, kein schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand der Regelungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit bei dem Inhaber eines Geschmacksmusters bilden, das nach dem 27. Oktober 2001 angemeldet worden ist. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Anwendung des § 4 GeschmMG auf nach diesem Zeitpunkt (und vor dem 1. Juni 2004) angemeldete und eingetragene Geschmacksmuster begegnet danach keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Revision daher nicht zuzulassen.
- 13 c) Die Zulassung der Revision ist entgegen der Auffassung der Beschwerde auch nicht deshalb geboten, weil die Annahme des Berufungsgerichts, die Bestimmung des § 4 GeschmMG sei auf das Klagegeschmacksmuster anwendbar, mit der Entscheidung des Senats vom 17. August 2010 (GRUR 2011, 423) nicht vereinbar ist. Der Senat hat in diesem Beschluss im Blick auf ein vor dem 28. Oktober 2001 eingetragenes Geschmacksmuster angenommen, dass hinsichtlich der Schutzvoraussetzungen gemäß § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG das Geschmacksmustergesetz alter Fassung und nicht § 4 GeschmMG in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes anwendbar

ist. Der vorliegende Streitfall betrifft dagegen ein Geschmacksmuster, das nach dem 27. Oktober 2001 angemeldet und eingetragen worden ist. Eine Aussage zur Beurteilung solcher Geschmacksmuster ist der Entscheidung des Senats vom 17. August 2010 nicht zu entnehmen, so dass das Berufungsgericht insoweit auch nicht von dieser Entscheidung abweichen konnte.

14 Der Senat hat in dem Beschluss vom 17. August 2010 (GRUR 2011, 423) weiter ausgeführt, eine ausdehnende Anwendung des § 4 GeschmMG auf ein vor dem 28. Oktober 2001 eingetragenes Geschmacksmuster wäre mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes, dem § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG diene, nicht vereinbar. Die Entscheidung des Berufungsgerichts steht auch zu dieser Erwägung nicht in Widerspruch. Für ab dem 28. Oktober 2001 angemeldete und eingetragene Geschmacksmuster konnte sich bei deren Inhabern im Hinblick auf die in der Geschmacksmusterrichtlinie vorgesehene Umsetzungsfrist kein schützenswertes Vertrauen in den Fortbestand der Rechtslage bilden.

15 2. Entgegen der Auffassung der Beschwerde erfordert auch die Beurteilung des Berufungsgerichts, das Klagegeschmacksmuster erfülle nicht die Schutzvoraussetzungen nach § 2 Abs. 1 und § 4 GeschmMG, nicht die Zulassung der Revision.

16 a) Die Bestimmung des § 4 GeschmMG lautet: Ein Muster, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen. § 4 GeschmMG setzt Art. 3 Abs. 3 der Geschmacksmusterrichtlinie um.

- 17 b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von der Beschwerde unbeanstandet davon ausgegangen, das Klagemuster zeige eine Grat- oder Firstrolle, die dazu bestimmt sei, in ein Dach eingebaut zu werden. Es handelt sich demnach um ein Muster, das im Sinne des § 4 GeschmMG bei einem Erzeugnis benutzt wird, das in ein anderes Erzeugnis eingefügt wird.
- 18 c) Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, bei einem Dach - also dem Erzeugnis, in das die Grat- oder Firstrolle eingefügt wird - handle es sich um ein komplexes Erzeugnis.
- 19 aa) Nach der Legaldefinition des § 1 Nr. 3 GeschmMG, die Art. 1 Buchst. c der Geschmacksmusterrichtlinie umsetzt, ist ein komplexes Erzeugnis ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann.
- 20 bb) Die Beschwerde rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe das Vorbringen des Klägers nicht berücksichtigt, wonach sich ein Dach nach der Demontage nicht unter Verwendung der alten Teile wieder zusammensetzen lasse und sich insbesondere die hier in Rede stehende First- und Gratrolle nicht zerstörungsfrei auseinandernehmen und wieder auflegen lasse.
- 21 Das Vorbringen des Klägers ist nicht entscheidungserheblich. Die Legaldefinition des § 1 Nr. 3 GeschmMG verlangt lediglich, dass das aus mehreren Bauelementen bestehende Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann (was bei einem Dach - wenn auch mit einem gewissen Aufwand und Eingriff in die Substanz - durchaus möglich ist) und dass sich die verschiedenen Bauelemente ersetzen lassen. Davon, dass die ursprünglichen Bauelemente beim Zusammenbau wiederverwendet werden können, ist in § 1 Nr. 3 GeschmMG keine Rede. Vielmehr sieht die Legaldefinition vor, dass sich die ursprünglichen Bauelemente ersetzen lassen, also nicht sämtliche Bauteile

wiederverwendet werden müssen. Das steht auch mit Sinn und Zweck des § 4 GeschmMG in Einklang, der die Schutzfähigkeit der Bauelemente komplexer Erzeugnisse begrenzt.

22 cc) Die Beschwerde macht vergeblich geltend, die Sache habe Grund-
satzbedeutung, weil sie Gelegenheit zur Klärung der Frage gebe, ob unter ei-
nem komplexen Erzeugnis allein "vertretbare Erzeugnisse" zu verstehen sind,
die unter Verwendung "vertretbarer Bauelemente" hergestellt werden oder ob
darunter auch individuell angefertigte Erzeugnisse zu verstehen sind, die (so
nimmt die Beschwerde für ein Dach an) häufig unter Verwendung individuell
angefertigter Erzeugnisse hergestellt werden.

23 Auch diese Frage ist nicht klärungsbedürftig, sondern eindeutig zu be-
antworten. Jedenfalls Erzeugnisse, die (wie ein Dach) zumindest auch aus nicht
individuell angefertigten Bauelementen hergestellt sind, die (wie die hier in Re-
de stehende Grat- oder Firstrolle) ersetzt werden können, sind komplexe Er-
zeugnisse im Sinne von § 1 Nr. 3, § 4 GeschmMG.

24 3. Hinsichtlich der Auslegung des sekundären Unionsrechts bestehen im
Streitfall keine vernünftigen Zweifel, so dass eine Vorlage an den Gerichtshof
der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht erforderlich ist (st.
Rspr.: vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 16
- C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 15. September 2005 - C-495/03, Slg. 2005, I-8151
Rn. 33 - Intermodal Transport).

25 4. Von einer weitergehenden Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4
Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.

26 III. Danach ist die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Berufungsurteil auf Kosten des Klägers zurückzuweisen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

Büscher

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 23.07.2010 - 7 O 330/09 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 14.12.2011 - 6 U 134/10 -