



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 20/05

vom

28. Juli 2005

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Geschmacksmuster MR 29720/URA 778/88

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Altmuster

GeschmMG § 66 Abs. 1

Die Schutzdauer eines Geschmacksmusters, das vor dem 1. Juli 1988 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden ist, weil der Urheber im Inland weder eine Niederlassung noch einen Wohnsitz hatte, konnte - ebenso wie die Schutzdauer anderer zu dieser Zeit in den alten Bundesländern angemeldeter Geschmacksmuster - höchstens 15 Jahre betragen.

BGH, Beschl. v. 28. Juli 2005 - I ZB 20/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am 28. Januar 2005 zugestellten Beschluß des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Geschmacksmusterinhabers zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

I. Der in Spanien ansässige Geschmacksmusterinhaber, der im Inland weder eine Niederlassung noch einen Wohnsitz hat, meldete am 1. Juni 1988 vier Muster für Schreibgeräte in Form eines Pakets beim Deutschen Patentamt (nunmehr Deutsches Patent- und Markenamt, im folgenden: DPMA) an. Die Schutzdauer sollte 15 Jahre betragen. Das Geschmacksmuster wurde unter der Nr. MR 29720/URA 778/88 in das Musterregister eingetragen.

Der Geschmacksmusterinhaber hat am 26. Juni 2002 beim DPMA beantragt, die Schutzdauer des Geschmacksmusters auf 20 Jahre zu verlängern. Er hat zugleich eine Gebühr in Höhe von 180 €, am 24. Juli 2002 weitere 540 € (dreimal 180 €) eingezahlt.

Das DPMA hat den Antrag, den es als Antrag auf Eintragung der Aufrechterhaltung des Schutzes für das 16. bis 20. Schutzjahr ausgelegt hat, abgelehnt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Geschmacksmusterinhabers zurückgewiesen.

Mit der (vom Bundespatentgericht zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt der Geschmacksmusterinhaber seinen Antrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt:

Die Gebührenzahlungen im Jahr 2002 hätten die Verlängerung der Schutzdauer des Geschmacksmusters nicht bewirken können, weil die Schutzfrist im vorliegenden Altfall gemäß § 8 GeschmMG (in der bis zum 30.6.1988 geltenden Fassung) auf höchstens 15 Jahre begrenzt sei.

Nach § 66 Abs. 1 GeschmMG in der ab dem 1. Juni 2004 geltenden Fassung (im folgenden: GeschmMG) seien auf Geschmacksmuster, die wie das vorliegende vor dem 1. Juli 1988 in der Bundesrepublik Deutschland angemeldet worden seien, die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften anzuwenden. Das schließe die Fortgeltung des Übergangsrechts des Art. 5 GeschmM-ÄndG ein, der auf Geschmacksmuster, die beim DPMA angemeldet worden

seien, entsprechend anwendbar sei. Diese Vorschrift verweise auch auf § 8 GeschmMG (in der bis zum 30.6.1988 geltenden Fassung), der eine Schutzfrist von höchstens 15 Jahren vorgesehen habe.

Die Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. EG Nr. L 289 S. 28, im folgenden: Geschmacksmusterrichtlinie) stehe dieser Auslegung des Art. 5 GeschmMÄndG nicht entgegen, da sie auf Fälle der vorliegenden Art nicht anwendbar sei. Die Richtlinie gelte zwar nach ihrem Art. 2 Abs. 1 lit. a für die bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten eingetragenen Rechte an Mustern. Das DPMA sei aber nach der Rechtslage, die vor dem 1. Juli 1988 bestanden habe, nicht Zentralbehörde im Sinne des Art. 2 Abs. 1 lit. a der Richtlinie gewesen. Vor dem 1. Juli 1988 seien Geschmacksmuster in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich dezentral bei den Amtsgerichten hinterlegt worden. Bei Anmeldern ohne Niederlassung oder Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sei das DPMA lediglich ersatzweise für die sonst zuständigen Amtsgerichte, nicht als Zentralbehörde, zuständig gewesen.

### III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, daß die Gebührenzahlungen des Geschmacksmusterinhabers die Aufrechterhaltung der Schutzdauer des Geschmacksmusters für das 16. bis 20. Schutzjahr nicht bewirken konnten.

1. Die Schutzdauer eines Geschmacksmusters, das vor dem 1. Juli 1988 bei dem DPMA angemeldet worden ist, weil der Urheber im Inland weder eine Niederlassung noch einen Wohnsitz hatte, konnte - ebenso wie die Schutzdauer

anderer zu dieser Zeit in den alten Bundesländern angemeldeten Geschmacksmuster - gemäß § 66 Abs. 1 GeschmMG, Art. 5 GeschMÄndG (Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18.12.1986, BGBl. I S. 2501) und § 8 GeschmMG (in der bis zum 30.6.1988 geltenden Fassung) höchstens 15 Jahre betragen (ebenso Begründung zu Art. 1 § 66 des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 62 f.; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., § 66 Rdn. 3). Die nach § 9 GeschmMG (in dessen in der Zeit vom 1.7.1988 bis zum 31.5.2004 geltenden Fassungen) bestehende Möglichkeit, die Schutzdauer für ein Geschmacksmuster durch Zahlung einer Gebühr auf höchstens 20 Jahre zu verlängern, war in diesen Altfällen nicht gegeben.

2. Das Bundespatentgericht hat zutreffend ausgeführt, daß für das verfahrensgegenständliche Geschmacksmuster gemäß § 66 Abs. 1 GeschmMG weiterhin die Vorschrift des Art. 5 GeschMÄndG anwendbar ist.

a) Nach § 66 Abs. 1 GeschmMG finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 1. Juli 1988 nach dem Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850), angemeldet worden sind, die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften weiterhin Anwendung; die Vorschrift des § 60 Abs. 2 GeschmMG gilt somit für Fälle der vorliegenden Art nicht. Gemäß § 66 Abs. 1 GeschmMG sollte es, wie insbesondere die Bezugnahme auf die Gesetzesänderung im Jahre 2002 verdeutlicht, für Geschmacksmuster, die vor dem 1. Juli 1988 in der Bundesrepublik Deutschland angemeldet worden sind, bei dem Rechtszustand verbleiben, der vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März

2004 bestanden hat. Das schließt die Weitergeltung der Übergangsregelung des Art. 5 GeschmMÄndG ein.

b) Die Vorschrift des Art. 5 GeschmMÄndG gilt, wie das Bundespatentgericht zutreffend dargelegt hat, auch in Fällen der vorliegenden Art.

Nach ihrem Wortlaut bezieht sich diese Übergangsregelung allerdings nur auf Geschmacksmuster, die vor dem 1. Juli 1988 bei den zuständigen Gerichten angemeldet worden sind, während das verfahrensgegenständliche Geschmacksmuster beim DPMA angemeldet worden ist, weil der Geschmacksmusterinhaber im Inland weder eine Niederlassung noch einen Wohnsitz hatte. Solche Altmuster wurden aber nur versehentlich nicht von Art. 5 GeschmMÄndG erfaßt. Diese unbeabsichtigte Lücke ist, wie der Senat in seiner Entscheidung "Schutzdauerverlängerung" (Beschl. v. 14.1.1993 - I ZB 4/91, GRUR 1993, 667, 668 f.) näher dargelegt hat, durch entsprechende Anwendung der Vorschrift zu schließen. Es ist nicht ersichtlich, daß der damalige Gesetzgeber die Inhaber von Altmustern, die in der Bundesrepublik Deutschland bei den zuständigen Gerichten angemeldet worden sind, schlechter behandeln wollte als solche, die ihre Muster mangels einer Niederlassung oder eines Wohnsitzes im Inland beim DPMA hatten hinterlegen müssen.

Gegen eine entsprechende Anwendung des Art. 5 GeschmMÄndG spricht entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht, daß nunmehr Altfälle aus der Bundesrepublik Deutschland und Altfälle aus der ehemaligen DDR gemäß § 60 und § 66 GeschmMG hinsichtlich der Schutzdauer unterschiedlich behandelt werden. Diese Unterscheidung ist sachlich begründet. In der ehemaligen DDR wurden Muster beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen zentral hinterlegt; es gab damit - anders als in der Bundesrepublik Deutschland vor dem 1. Juli 1988 - eine zentrale Registrierung von Mustern bei einer dafür zuständi-

gen Zentralbehörde. Auf Altfälle aus der ehemaligen DDR ist daher - anders als auf Altfälle aus der Bundesrepublik Deutschland (vgl. dazu nachstehend unter 3.) - die Geschmacksmusterrichtlinie nach ihrem Art. 2 Abs. 1 lit. a anwendbar. Die unterschiedlichen Regelungen in § 66 Abs. 1 GeschmMG und in § 60 GeschmMG tragen diesen Unterschieden Rechnung.

Eine weitere, unter den Altfällen aus der Bundesrepublik Deutschland aus der Zeit vor dem 1. Juli 1988 vorgenommene Differenzierung nach inländischen Geschmacksmusterinhabern, die bei den Gerichten hinterlegt haben, und ausländischen Geschmacksmusterinhabern, die bei dem DPMA hinterlegen mußten, war dagegen vom Gesetzgeber des Geschmacksmusterreformgesetzes nicht gewollt (vgl. dazu die Begründung zu Art. 1 § 66 des Regierungsentwurfs eines Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 62 f.). Das Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986 hatte sich seinerzeit bewußt gegen die Möglichkeit entschieden, Altfälle aus der Bundesrepublik Deutschland in die damalige Neuregelung einzubeziehen und auch für sie einen Schutzzeitraum von 20 Jahren sowie eine zentrale Verwaltung beim DPMA zu eröffnen, weil der damit verbundene Verwaltungs- und Kostenaufwand unverhältnismäßig groß erschien (vgl. Begründung zu Art. 5 des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes, BT-Drucks. 10/5346, S. 25). Diese Gründe bestanden bei Erlaß des Geschmacksmusterreformgesetzes fort. Für eine Besserstellung ausländischer Geschmacksmusterinhaber gab es auch bei Erlaß des Geschmacksmusterreformgesetzes keinen Sachgrund. Der Umstand, daß ausländische Geschmacksmusterinhaber im Rahmen des früheren dezentralen Hinterlegungssystems bei Fehlen einer Niederlassung oder eines Wohnsitzes im Inland beim DPMA statt bei einem Gericht hinterlegen mußten, ergab sich lediglich aus der Ersatzzuständigkeit des DPMA für diese Sonderfälle (vgl. dazu auch nachstehend unter 3.).

3. Die Geschmacksmusterrichtlinie steht einer Anwendung des Art. 5 GeschmMÄndG und einer Anwendung des § 66 Abs. 1 GeschmMG im vorliegenden Fall nicht entgegen. Dies gilt schon deshalb, weil die Richtlinie, wie das Bundespatentgericht zutreffend dargelegt hat, in Fällen der vorliegenden Art nicht anwendbar ist (vgl. Begründung zu Art. 1 § 66 des Regierungsentwurfs eines Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 63).

Nach ihrem Art. 2 Abs. 1 lit. a gilt die Geschmacksmusterrichtlinie für die bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten eingetragenen Rechte an Mustern, nicht auch für dezentral eingetragene Geschmacksmuster. Die Geschmacksmusterrichtlinie hat den Zweck, den freien Warenverkehr innerhalb des Binnenmarkts zu fördern (vgl. Erwägungsgrund 1 der Richtlinie). Dem entspricht es, daß sie auf dezentral eingetragene Geschmacksmuster, deren Ermittlung der formgestaltenden Industrie kaum oder nur mit einem erheblichen Aufwand möglich ist, nicht anzuwenden ist. Eine Verlängerung der Schutzdauer, wie sie in der Geschmacksmusterrichtlinie vorgeschrieben ist, auch für dezentral eingetragene Geschmacksmuster würde unter diesen Umständen den freien Warenverkehr innerhalb des Binnenmarkts nicht fördern, sondern behindern.

Eine Eintragung bei einer Zentralbehörde im Sinne der Geschmacksmusterrichtlinie gibt es nicht für Geschmacksmuster, die vor dem 1. Juli 1988 in der Bundesrepublik Deutschland angemeldet worden sind. Die zentrale Hinterlegung der Geschmacksmuster wurde in der Bundesrepublik Deutschland erst durch das insoweit am 1. Juli 1988 in Kraft getretene Geschmacksmusteränderungsgesetz vom 18. Dezember 1986 eingeführt. Die Rechtslage war zuvor durch die dezentrale Hinterlegung der Geschmacksmuster und die dezentrale Führung der Musterregister gekennzeichnet. Gemäß § 9 Abs. 1 GeschmMG (in



der bis zum 30.6.1988 geltenden Fassung) wurde das Musterregister von den mit der Führung der Handelsregister beauftragten Gerichtsbehörden geführt. Eine Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz der eingetragenen Geschmacksmuster bestand nicht. Es gab lediglich eine Ersatzzuständigkeit für Urheber, die im Inland weder eine Niederlassung noch einen Wohnsitz hatten. Insoweit war ursprünglich die Zuständigkeit des Handelsgerichts in Leipzig begründet. In Art. 4 § 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung und Überleitung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 18. Juli 1953 (BGBl. I S. 615, 619) wurde statt dessen bestimmt, daß in diesen Fällen "bis auf weiteres" das DPMA die mit der Führung dieses Musterregisters beauftragte Behörde sei. Das DPMA sollte danach nur anstelle des Handelsgerichts in Leipzig - und mit dessen beschränktem Aufgabenbereich - zuständig sein und das Register im Rahmen der dezentralen Organisation als eine unter zahlreichen zuständigen Behörden führen. Eine Regelung, die das DPMA später auch für Altfälle aus der Bundesrepublik Deutschland zu einer Zentralbehörde gemacht hätte, gibt es nicht. Dezentral eingetragene Geschmacksmuster fallen aber nicht in den durch Art. 2 Abs. 1 näher beschriebenen Anwendungsbereich der Geschmacksmusterrichtlinie.

Die Entscheidung dieser Rechtsfrage erfordert entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG, da insoweit keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung der Geschmacksmusterrichtlinie bestehen (vgl. EuGH, Urt. v. 30.9.2003 - Rs. 224/01, Slg. 2003, I-10239 = NJW 2003, 3539, 3544 Tz. 118 - Köbler).

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten des Geschmacksmusterinhabers zurückzuweisen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 GeschmMG, § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG).

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Schaffert

Bergmann