



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 9/16

Verkündet am:  
29. Juni 2017  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Bettgestell

DesignG § 2 Abs. 1, § 13 Abs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2

- a) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.
- b) Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen.

BGH, Urteil vom 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15. Dezember 2015 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnungslegung) seit dem 1. Juni 2004, zu Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen), zu Ziffer 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) seit dem 1. Juni 2004 und des Widerklageantrags zum Nachteil der Klägerin erkannt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und die außergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten eingetragenen Designs 40205830-0007 (im Folgenden Klagedesign), das ein Bettgestell zeigt:



- 2 Das Klagedesign ist am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden. Während des Berufungsverfahrens ist für das Klagedesign auf Antrag der Klägerin vom 29. Oktober 2013 die Priorität der Ausstellung auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 nachveröffentlicht worden. Die Klägerin vertreibt jedenfalls seit etwa dem Jahr 2004 unter der Bezeichnung "SL02 MO" ein nach dem Klagedesign gestaltetes Bettgestell.
- 3 Die Beklagte gehört dem weltweit tätigen IKEA-Konzern an. Sie ist für die Organisation und Belieferung der IKEA-Filialen in Deutschland zuständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung "MALM" das nachstehend wiedergegebene Bettgestell:



- 4            Bereits im August 2002 hatte die Beklagte in einem bundesweit verteilten Katalog unter der Bezeichnung "BERGEN" ein Bettgestell beworben, das sich vom Bettgestell "MALM" dadurch unterschied, dass sein Kopfteil nicht wie bei diesem 77 cm, sondern 80 cm hoch war.
- 5            Die Klägerin sieht in dem Bettgestell "MALM" eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 25. April 2012 erfolglos abgemahnt. Mit der vorliegenden Klage hat sie die Beklagte auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung (Klageantrag zu Ziffer 1 a) in Bezug auf Benutzungen seit dem 25. Dezember 2002 und auf Erstattung von vorgerichtlichen Rechts- und Patentanwaltskosten in Höhe von 13.528 € nebst Zinsen (Klageantrag zu Ziffer 1 b) in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt (Klageantrag zu Ziffer 2).
- 6            Die Beklagte ist der Abmahnung und der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das ebenfalls zum I. -Konzern gehörende Unternehmen I. of S. AB habe das Bettgestell "BERGEN" bereits von September 2001 bis Dezember 2001 in Zusammenarbeit mit einem polnischen Unternehmen für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende März 2002

an die I. -Filialen in Deutschland ausgeliefert, dort angeboten und ab April 2002 an Endkunden verkauft worden.

7 Die Beklagte hat von der Klägerin widerklagend den Ersatz von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.764 € nebst Zinsen wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung verlangt.

8 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Dezember 2015 - 20 U 189/13, juris).

9 Der Senat hat die Revision im Hinblick auf den Klageantrag zu Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen) und den Antrag auf Abweisung der Widerklage jeweils in vollem Umfang und hinsichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnungslegung) und 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) für die Zeit seit dem 1. Juni 2004 (dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes, GeschmMG 2004) zugelassen. Im Umfang der Zulassung verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge und den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe:

10 A. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagedesigns durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" als unbegründet und den mit der Widerklage erhobenen Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als begründet angesehen. Dazu hat es ausgeführt:

- 11 Der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auch dann nicht zu, wenn man davon ausgehe, dass sie für das Klagedesign eine Priorität vom 14. Januar 2002 in Anspruch nehmen könne. Die Klägerin sei nicht berechtigt, der gewerblichen Verwertung des Bettgestells "MALM" entgegenzutreten, weil sich die Beklagte auf einen schützenswerten Besitzstand der I. of S. AB berufen könne. Die Voraussetzungen des insoweit maßgeblichen Vorbenutzungsrechts nach § 41 GeschmMG in der Fassung vom 1. Juni 2004 seien erfüllt. Die Beklagte habe nachgewiesen, dass die I. of S. AB vor dem 14. Januar 2002 ernsthafte Vorbereitungen für den alsbaldigen globalen Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" auch in Deutschland getroffen habe, ohne Kenntnis vom Inhalt des Klagedesigns gehabt zu haben. Der am Bettgestell "BERGEN" begründete Besitzstand der I. of S. AB erstrecke sich wegen der nur geringfügigen Unterschiede auf das Bettgestell "MALM" und führe dazu, dass die Klägerin der Beklagten als Abnehmerin den Vertrieb dieses Bettgestells nicht untersagen könne.
- 12 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagedesigns durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" nicht verneint und der mit der Widerklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nicht bejaht werden.
- 13 I. Die Klägerin begehrt im Revisionsverfahren Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadensersatz wegen Verletzungshandlungen, die die Beklagte seit dem 1. Juni 2004 begangen hat. Für solche Folgeansprüche kommt es grundsätzlich auf das zur Zeit der beanstandeten Handlungen geltende Recht an (vgl. BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14

= WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2015 - I ZR 176/14, GRUR 2016, 730 Rn. 19 = WRP 2016, 966 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN). Das am 1. Juni 2004 in Kraft getretene Geschmacksmustergesetz 2004 ist während des Berufungsverfahrens mit Wirkung zum 1. Januar 2014 durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geändert und in "Designgesetz" umbenannt worden. Eine für die Beurteilung von Handlungen seit dem Jahr 2014 maßgebliche Änderung der Rechtslage ist dadurch nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind - abgesehen davon, dass das Wort "Geschmacksmuster" durch die Wörter "eingetragenes Design" und das Wort "Muster" durch das Wort "Design" ersetzt worden sind - gleich geblieben.

- 14 Für den mit der Klage außerdem geltend gemachten Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten und den mit der Widerklage erhobenen Anspruch auf Ersatz von Abwehrkosten ist grundsätzlich das zur Zeit der Abmahnung der Klägerin und des Antwortschreibens der Beklagten geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (vgl. BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2016, 730 Rn. 18 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN).
- 15 II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung (§ 46 Abs. 1 und 3 GeschmMG 2004, § 46 Abs. 1 und 3 DesignG), Rechnungslegung (§ 242 BGB), Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004, § 42 Abs. 2 Satz 1 DesignG) und Erstattung von Abmahnkosten (§§ 677, 683, 677 BGB) seien unbegründet, weil die Beklagte durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" das Klagedesign nicht verletzt habe.
- 16 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass das Klagedesign schutzfähig ist.

- 17 a) Die Schutzfähigkeit des Klagedesigns beurteilt sich nach dem Geschmacksmustergesetz 2004 und dem Designgesetz. Nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 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. Daraus folgt, dass sich die Schutzfähigkeit von Geschmacksmustern, die - wie das Klagedesign - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 richtet (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 63 f.; BGH, Urteil vom 10. Januar 2008, GRUR 2008, 790 Rn. 32 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe; Urteil vom 24. März 2011 - IZR 211/08, GRUR 2011, 1112 Rn. 26 = WPR 2011, 1621 - Schreibgeräte). Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG für das eingetragene Design.
- 18 b) Gemäß § 2 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 2 Abs. 1 DesignG wird als Geschmacksmuster bzw. als eingetragenes Design ein Muster bzw. ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. Ein Muster bzw. ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster bzw. kein identisches Design offenbart worden ist (§ 2 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004, § 2 Abs. 2 Satz 1 DesignG). Muster bzw. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004, § 2 Abs. 2 Satz 2 DesignG). Wird wirksam die Priorität der Ausstellung eines Musters bzw. eines Designs in Anspruch genommen, tritt bei der Anwendung des § 2 GeschmMG 2004 und des § 2 DesignG der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetags (vgl. § 13 Abs. 2, § 15 GeschmMG 2004; § 13 Abs. 2, § 15 DesignG).
- 19 c) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass die Klägerin ein nach dem Klagedesign gestaltetes Bettgestell auf der Internationalen Möbelmesse in Köln

am 14. Januar 2002 zur Schau gestellt hat und für das Klagedesign deshalb eine Ausstellungspriorität von diesem Tag in Anspruch nehmen kann. Es hat daher offengelassen, ob - wie das Landgericht angenommen hat - die Beklagte anhand der von ihr behaupteten Vermarktungsanstrengungen im Frühjahr 2002 hinreichend dargelegt und bewiesen hat, dass das Bettgestell "BERGEN" vor der Anmeldung des Klagedesigns offenbart worden ist. Mangels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts ist daher für die weitere Nachprüfung im Revisionsverfahren zu unterstellen, dass das Klagedesign neu und schutzfähig ist.

20           2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Bettgestell "MALM" in den Schutzbereich des Klagedesigns eingreift.

21           a) Die Schutzwirkungen des Klagedesigns beurteilen sich für Verletzungshandlungen vom 1. Juni 2004 bis zum 31. Dezember 2013 nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und für Verletzungshandlungen seit dem 1. Januar 2014 nach den Bestimmungen des Designgesetzes.

22           aa) Die Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und des Designgesetzes sind auch auf Geschmacksmuster bzw. Designs anwendbar, die - wie das Klagedesign - vor ihrem Inkrafttreten angemeldet oder eingetragen worden sind, soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 144 = WRP 2006, 117 - Catwalk; BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 47 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE; Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 56/09, GRUR 2011, 1117 Rn. 27 = WRP 2011, 1463 - ICE; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 28 - Armbanduhr).

23           bb) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ergibt sich aus § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 und § 72 Abs. 2 Satz 2 DesignG nicht, dass die in Rede stehenden Verletzungshandlungen nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (GeschmMG aF) zu beurtei-

len sind. Nach § 72 Abs. 2 GeschmMG 2004 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 (Satz 1). Rechte aus diesen Geschmacksmustern können nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen im Sinne von § 38 Abs. 1 GeschmMG 2004 betreffen, die vor dem 28. Oktober 2001 begonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können (Satz 2). Aus der Bezugnahme auf die in § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 angeführten Geschmacksmuster ergibt sich, dass die in § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 vorgesehene Fortgeltung des Geschmacksmustergesetzes aF Geschmacksmuster betrifft, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind. Demzufolge richten sich die Schutzwirkungen eines Geschmacksmusters, das - wie das Klagedesign - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet und eingetragen worden ist, nach dem Geschmacksmustergesetz 2004. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 DesignG für das eingetragene Design.

24           b) Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG gewährt das Geschmacksmuster bzw. das eingetragene Design seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Nach § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 2 Satz 1 DesignG erstreckt sich der Schutz aus einem Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design auf jedes Muster bzw. jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.

25           c) Das Berufungsgericht hat angenommen, alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Bettgestells "MALM" stimmten nahezu identisch mit dem

Klagedesign überein. Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Beurteilung ist davon auszugehen, dass das angegriffene Bettgestell den gleichen Gesamteindruck wie das Klagedesign hervorruft. Das zieht auch die Revisionserwiderung nicht in Zweifel.

26           3. Das Berufungsgericht hat die Klägerin dennoch nicht für berechtigt gehalten, der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells "MALM" zu verbieten, weil die I. of S. AB vor der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 Vorbereitungen für den Vertrieb des Vorgängermodells "BERGEN" in Deutschland getroffen habe, die nach § 41 GeschmMG 2004 ein Vorbenutzungsrecht auch zugunsten der das angegriffene Bettgestell vertreibenden Beklagten begründet hätten. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

27           a) Nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG können Rechte nach § 38 dieser Gesetze gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster bzw. ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden (Satz 1). Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design zu verwerten (Satz 2). Als identisch sind alle Muster bzw. alle Designs anzusehen, die vom Schutzzumfang eines Geschmacksmusters bzw. eines eingetragenen Designs erfasst werden (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 41 Rn. 5; Beyerlein in Günther/Beyerlein, DesignG, 3. Aufl., § 41 Rn. 3). Wird wirksam eine Ausstellungspriorität gemäß § 15 GeschmMG 2004 oder § 15 DesignG in Anspruch genommen, tritt nach § 13 Abs. 2 GeschmMG 2004 oder § 13 Abs. 2 DesignG bei der Anwendung des § 41 der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetags.

28            b) Das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht sieht eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor (zum patentrechtlichen Vorbenutzungsrecht gemäß § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 7. Januar 1965 - Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413 - Lacktränkeinrichtung; zu § 12 PatG vgl. BGH, Urteil vom 13. November 2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung). Auf der Grundlage seines erst zu einem späteren Zeitpunkt in rechtlich relevanter Weise geschaffenen bzw. angelegten Ausschließlichkeitsrechts soll der Rechtsinhaber nicht auch Dritte von der Benutzung des unter Schutz gestellten Musters bzw. Designs ausschließen können, die es bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroffen haben (zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung). Ein Vorbenutzungsrecht schließt die Widerrechtlichkeit von bereits begonnenen oder beabsichtigten Benutzungshandlungen aus, die in den Schutzbereich des später eingetragenen Geschmacksmusters bzw. Designs eingreifen (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, GRUR 1965, 411, 415 - Lacktränkeinrichtung). Auf diese Weise soll zur Vermeidung unbilliger Härten der durch Kraft-, Zeit- und Kapitaleinsatz begründete oder angelegte gewerbliche Besitzstand eines Dritten geschützt werden, der im Vertrauen auf seine Berechtigung Aufwendungen für die Benutzung eines Musters bzw. eines Designs getroffen hat, und verhindert werden, dass schutzwürdige Investitionen umsonst aufgewandt sind und dadurch geschaffene Werte unbillig zerstört werden (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 21. Mai 1963 - Ia ZR 84/63, BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan; zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung; zu § 28 ErstrG vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2003 - X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 1; Eichmann, GRUR 1993, 73, 74 und 78; Wandtke/Ohst, GRUR Int. 2005, 91, 99).

- 29 c) Das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG vorge-  
sehene Vorbenutzungsrecht ist mit der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen  
Schutz von Mustern und Modellen vereinbar, deren Umsetzung das Ge-  
schmacksmustergesetz 2004 und das Designgesetz dienen. Die Richtlinie  
98/71/EG enthält keine Regelung zum Vorbenutzungsrecht. Nach ihrem Erwä-  
gungsgrund 5 Satz 1 und 2 ist es nicht notwendig, die Gesetze der Mitgliedstaa-  
ten zum Schutz von Mustern vollständig anzugleichen, sondern ausreichend,  
wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften be-  
schränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarkts  
auswirken. Nach Erwägungsgrund 10 der Richtlinie ist es für die Erleichterung  
des freien Warenverkehrs wesentlich, dass eingetragene Rechte an Mustern  
dem Rechtsinhaber in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich einen gleichwertigen  
Schutz gewähren. Das in § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG normierte  
Vorbenutzungsrecht lässt die generellen Schutzwirkungen des Geschmacksmus-  
ters und des eingetragenen Designs unberührt und schränkt den Schutz des  
Rechtsinhabers lediglich in Einzelfällen aus Billigkeitsgründen ein. Diese nationa-  
le Einschränkung findet ihre Rechtfertigung darin, dass eine einheitliche Rechts-  
lage für das nationale Geschmacksmuster bzw. eingetragene Design und das  
Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffen wird, für das Art. 22 der Verord-  
nung (EG) Nr. 6/2002 (GGV) ebenfalls ein Vorbenutzungsrecht vorsieht (vgl. Be-  
gründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes aaO  
S. 27 und 54; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 1;  
Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 1; Ruhl, GGV, 2. Aufl., Art. 22  
Rn. 1; Kur, GRUR 2002, 661, 667).
- 30 d) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die I.  
of S. AB vor dem 14. Januar 2002 wirkliche und ernsthafte Anstalten im  
Sinne von § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1  
Fall 2 DesignG getroffen hat, das Bettgestell "BERGEN" in Benutzung zu neh-  
men.

31           aa) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Musters oder des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6; zu § 7 PatG aF vgl. BGHZ 39, 389, 398 - Taxilan; BGH, Urteil vom 28. Mai 1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; zu § 12 PatG vgl. BGH, Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 23 - Formstein). Anzeichen dafür können die Fertigstellung eines Entwurfs und die Anfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen sowie Verhandlungen oder ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Abnehmern sein. Erforderlich ist eine Gesamtschau der betrieblichen Umstände im Einzelfall (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG und Art. 22 GGV Rn. 8; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6). 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 (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 36 f. - Europareise, mwN; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 12 Rn. 28).

32           bb) Von diesen Kriterien ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. Es hat angenommen, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Arbeiten bei der I. of S. AB im Dezember 2001 so weit gediehen gewesen, dass dem Produzenten in Polen die Pläne des Bettgestells "BERGEN" mit dem Auftrag zur Fertigung einer Nullserie übersandt und die Aufbauanleitung freigegeben worden seien. Dabei sei geplant gewesen, das Bettgestell "BERGEN" global und auch in Deutschland zu vermarkten und in den im August 2002 zu verteilenden Katalog 2003 aufzunehmen. Durch diese Maßnahmen sei der ernst-

hafte Wille der I. of S. AB zum Ausdruck gekommen, alsbald den Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland aufzunehmen, der sodann in der 13. Kalenderwoche 2002 begonnen habe. Gegen diese tatrichterliche Würdigung erhebt die Revision keine Rügen. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

33 e) Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die in Schweden getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen für die Benutzung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland wiesen den nach § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 erforderlichen Inlandsbezug auf.

34 aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist das in § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG vorgesehene Tatbestandsmerkmal "im Inland" erfüllt, wenn im Ausland getroffene Anstalten auf eine Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland abzielen.

35 Im design- und geschmacksmusterrechtlichen Schrifttum wird dagegen angenommen, auch die Anstalten zur Benutzung müssten im Inland getroffen worden sein (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 9; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/Smielick, Community Design Regulation (EC) No 6/2002, 2015, Art. 22 CDR Rn. 16). Diese Auffassung entspricht der in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansicht zum Vorbenutzungsrecht nach den - mit § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG nahezu wortgleichen - Bestimmungen der § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG aF, § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG (vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 37 - Europareise; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25. März 2004 - I-2 U 139/02, juris Rn. 81; LG Düsseldorf, GRUR Int. 1988, 594, 595 f.; LG Düsseldorf, Mitt. 2001, 561, 565 f.; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 34 Rn. 26 Fn. 18; Schulte/Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl., § 12 Rn. 10; Mes, PatG GebrauchsmG, 4. Aufl., § 12 PatG Rn. 9; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver aaO § 12 Rn. 8; BeckOK PatR/Ensthaler,

4. Edition, § 12 PatG Rn. 2 [Stand: 24. Februar 2017]; Nirk, GRUR 2001, 984, 986; aA Blumenröder/Bertram, Mitt. 2014, 119, 120 f.).

36 bb) Dieser Ansicht ist der Vorzug zu geben.

37 (1) Bereits der Wortlaut von § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG deutet darauf hin, dass die Anstalten zur Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland getroffen werden müssen. Die Wendung "im Inland" kann 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 legt jedoch nahe, dass es sich - ebenso wie das vorangestellte Merkmal der Gutgläubigkeit - auf beide nachfolgend angeführten Vorbenutzungshandlungen bezieht.

38 (2) Für die Auslegung, dass die Anstalten zur Benutzung im Inland getroffen werden müssen, sprechen darüber hinaus gesetztes- und normsystematische Gründe.

39 Nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines zum Designrecht Rn. 15) genießen ein inländisches Geschmacksmuster und ein inländisches eingetragenes Design Schutz nur gegen im Inland begangene Verletzungshandlungen (vgl. BGH, GRUR 2011, 1112 Rn. 22 - Schreibgeräte). Da das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht eine Ausnahme von der allein das Inland betreffenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters und seines eingetragenen Designs darstellt, erscheint es gerechtfertigt, den Umfang dieser nationalen Schutzrechte nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int. 1988, 594, 595 f.).

40 Auch die Normsystematik der Bestimmung des Vorbenutzungsrechts gemäß § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG spricht dafür, nicht allein für die

Benutzung als solche nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG anzunehmen, dass diese ein Vorbenutzungsrecht nur begründen kann, wenn sie im Inland erfolgt. Es besteht kein sachlicher Grund, an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Anstalten zur Benutzung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG geringere Anforderungen zu stellen als an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund der Benutzung selbst. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind die Benutzung und deren Vorbereitung auch nicht deshalb unterschiedlich zu behandeln, weil eine im Ausland vorgenommene Vorbereitung einen Inlandsbezug haben könne, während einer reinen Benutzung im Ausland jeglicher Inlandsbezug fehle. Auch die Benutzung im Ausland kann einen Inlandsbezug insoweit aufweisen, als in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs fallende Erzeugnisse im Ausland hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden, um sie ins Inland einzuführen, dort anzubieten und zu vertreiben.

41           (3) Auch der Sinn und Zweck des Vorbenutzungsrechts, aus Billigkeitsgründen einen gutgläubig geschaffenen Besitzstand nicht zu zerstören, spricht für das Erfordernis einer inländischen Vorbereitungshandlung.

42           Im Inland getätigte Aufwendungen in die Benutzung eines Musters oder eines Designs, das in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs eingreift, sind ohne die Annahme eines Vorbenutzungsrechts umsonst aufgewandt. Ein solches im Inland entwickeltes Muster oder 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 (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines zum Designrecht Rn. 15; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14). Im Ausland getätigte Investitionen in die Entwicklung eines Musters oder eines Designs sind dagegen nicht in gleichem Maße

wertlos, wenn dieses im Inland nicht benutzt werden kann. Die Aufwendungen können vielmehr regelmäßig in der Weise wirtschaftlich genutzt werden, dass entsprechend gestaltete Erzeugnisse in einem anderen Staat als in Deutschland vermarktet werden (zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/Smielick aaO Art. 22 CDR Rn. 16). Im zuletzt genannten Fall liegen keine Gründe vor, die es geboten erscheinen lassen könnten, aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme von der alleinigen Befugnis des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters oder seines eingetragenen Designs zu machen.

43 Auch im Streitfall ist das Interesse der I. of S. AB, ihre Kosten in die Entwicklung des Bettgestells "BERGEN" nicht umsonst aufgewandt zu haben, dadurch gewahrt worden, dass nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen das Bettgestell weltweit vermarktet worden ist. Soweit der Vorbereitungsaufwand für die weltweite Vermarktung nicht anteilig auch durch einen Vertrieb in Deutschland kompensiert werden kann, ist dies dem von der Beklagten zu beachtenden, territorial allein auf Deutschland begrenzten Schutzrecht der Klägerin geschuldet.

44 (4) Es ist auch aus unionsrechtlichen Gründen nicht geboten, den Anstalten, die - wie im Streitfall - in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Benutzung eines Musters bzw. 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 (zu § 12 PatG vgl. Benkard/Jestaedt/Osterrieth, EPÜ, 2. Aufl., Art. 64 Rn. 14; Mes aaO § 12 PatG Rn. 9; Benkard/Scharen aaO § 12 Rn. 11a; Schulte/Rinken/Kühnen aaO § 12 Rn. 10).

45 f) Danach ist der I. of S. AB aufgrund der in Schweden getroffenen Anstalten zum Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland kein Vorbenutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 oder § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG erwachsen. Unter diesen Umständen steht ihr auch hinsichtlich des Nachfolgemodells "MALM" kein Vorbenutzungsrecht zu, das die Beklagte dem Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin aus § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG und damit den mit der Klage geltend gemachten Ansprüchen wegen Verletzung des Klagedesigns entgegenhalten könnte.

46 III. Die Zuerkennung des von der Beklagten mit der Widerklage geltend gemachten Anspruchs auf Ersatz von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten kann danach ebenfalls keinen Bestand haben. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagten ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1, 6 f.; Urteil vom 19. Januar 2006 - I ZR 98/02, GRUR 2006, 432 Rn. 20 = WRP 2006, 468 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht II) zusteht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung, die Beklagte könne sich wegen der in Schweden vorgenommenen Vorbereitungsmaßnahmen zur Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland auf ein Vorbenutzungsrecht der I. of S. AB berufen, kann der in der Abmahnung erhobene Vorwurf der Klägerin, das Bettgestell "MALM" verletze das Klagedesign, nicht als unberechtigt angesehen werden.

47 IV. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom

1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - AIFA/Doc Generici). Es besteht kein vernünftiger Zweifel, dass die Beschränkung eines Vorbenutzungsrechts nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004, § 41 Abs. 1 DesignG auf im Inland getroffene Anstalten zur Benutzung eines Musters bzw. eines Designs unionsrechtskonform ist.

48 V. Das angegriffene Urteil kann danach keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich der Klageansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten jeweils seit dem 1. Juni 2004, des Klageantrags auf Erstattung von Abmahnkosten und des Widerklageantrags auf Ersatz von Abwehrkosten zum Nachteil der Klägerin erkannt hat; es ist insoweit und im Kostenpunkt aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

49 VI. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

50 1. Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob das Klagedesign schutzfähig ist. Die von der Beklagten in Abrede gestellte Neuheit des Klagedesigns ist auf ihren Einwand hin im vorliegenden Rechtsstreit inzident zu prüfen, weil die Klage vor dem 1. Januar 2014 anhängig gemacht worden ist und § 52a DesignG deshalb nicht anwendbar ist (vgl. § 74 Abs. 3 DesignG; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 18 - Armbanduhr).

51 a) Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob für die Neuheit des Klagedesigns auf den 14. Januar 2002 abzustellen ist, weil sich die Klägerin auf die Ausstellung eines nach dem Klagedesign gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln an diesem Tag berufen kann.

- 52           aa) Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität beurteilt sich nach dem bis zum 31. Mai 2004 gültigen Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904 (Ausstellungsgesetz - AusstG).
- 53           (1) Nach dem Ausstellungsgesetz wird Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen, die auf einer inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt werden, ein zeitweiliger Schutz gewährt, wenn die Ausstellung durch eine Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesgesetzblatt als Ausstellung bestimmt worden ist, auf die der zeitweilige Schutz Anwendung findet (Nr. 1 AusstG). Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, dass die Schaustellung oder eine anderweitige spätere Benutzung oder eine spätere Veröffentlichung des Musters der Erlangung des gesetzlichen Musterschutzes nicht entgegenstehen, sofern die Anmeldung zur Erlangung dieses Schutzes von dem Aussteller oder dessen Rechtsnachfolger binnen einer Frist von sechs Monaten nach der Eröffnung der Ausstellung bewirkt wird (Nr. 2 Satz 1 AusstG). In diesem Fall geht die Anmeldung anderen Anmeldungen vor, die nach dem Tage des Beginns der Ausstellung eingereicht werden (Nr. 2 Satz 2 AusstG). Der zeitweilige Ausstellungsschutz wirkt in der Weise prioritätsbegründend, dass in einem Verletzungsprozess ein identisches Muster, das ein Dritter zwischen der Zurschaustellung und der Anmeldung des Klagedesigns offenbart hat, nicht als neuheitsschädlich anzusehen ist (vgl. v. Falckenstein in Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl., § 7b Rn. 15; Nirk/Kurtze, GeschmMG, 2. Aufl., § 7 aF Rn. 54).
- 54           (2) Die Internationale Möbelmesse vom 14. bis 20. Januar 2002 in Köln ist durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen vom 12. Dezember 2001 (BGBl. I Nr. 70, S. 3756) in den Schutzbereich des Ausstellungsgesetzes einbezogen worden. Die Klägerin hat das Klagedesign innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung der Messe angemeldet (§ 188 Abs. 2, § 193 BGB). Das Berufungsgericht wird zu

beurteilen haben, ob nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme feststeht, dass die Klägerin das nach dem Klagedesign gestaltete Bettgestell "SL02 MO" am 14. Januar 2002 auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ausgestellt hat.

55 bb) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist die Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität nicht verfristet.

56 (1) Die Geltendmachung einer Ausstellungspriorität nach dem Ausstellungsgesetz ist weder an eine besondere Form noch an die Einhaltung einer bestimmten Frist gebunden und kann jederzeit erfolgen (vgl. BGH, Beschluss vom 27. September 1984 - X ZB 6/84, BGHZ 92, 188, 189 - Ausstellungspriorität; Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 15 Rn. 7). Im Prozess kann sich der Musterinhaber jederzeit ohne weitere Formalitäten auf diese Begünstigung berufen, muss allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen dafür darlegen und ggf. beweisen (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 1982 - I ZR 85/80, GRUR 1983, 31, 32 - Klarsichtbecher; v. Gamm, GeschmMG, 2. Aufl., § 7a Rn. 3).

57 (2) Der Geltendmachung der Ausstellungspriorität steht im Streitfall nicht die Fristenregelung nach § 15 Abs. 3 GeschmMG, § 15 Abs. 4 DesignG entgegen. Danach muss eine Ausstellungspriorität vor Ablauf des 16. Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung des Musters in Anspruch genommen werden. Bei einer Zurschaustellung des Klagedesigns am 14. Januar 2002 wäre bei Inkrafttreten des Geschmacksmustergesetzes 2004 die sechzehnmonatige Frist bereits abgelaufen gewesen. Diese Vorschriften sind jedoch auf das Klagedesign nicht rückwirkend anwendbar (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 15 Rn. 7).

58 b) Sollte die Klägerin eine Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 beanspruchen können, wird das Berufungsgericht weiter zu prüfen haben, ob der Neuheit des Klagedesigns entgegensteht, dass - wie die Beklagte behauptet - die Klägerin bereits im Jahr 2000 oder davor ein nach dem Klagedesign gestaltetes

Bettgestell beworben hat. Nach § 6 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 6 Satz 1 DesignG bleibt eine Offenbarung bei der Anwendung des § 2 Abs. 2 unberücksichtigt, wenn ein Muster bzw. ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag (unter anderem) durch den Entwerfer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Bei einer wirksam in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität tritt der Tag der Zurschaustellung an die Stelle des Anmeldetags (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 6 Rn. 8; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 6 Rn. 14). Daraus folgt, dass ein Muster bzw. ein Design nicht als neu einzustufen ist, wenn es mehr als zwölf Monate vor dem Prioritätstag offenbart worden ist (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes aaO S. 36; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 2 Rn. 8).

59 c) Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass für die Neuheit des Klagedesigns nicht auf den 14. Januar 2002, sondern auf seine Anmeldung am 15. Juli 2002 abzustellen ist, wird es zu prüfen haben, ob die Annahme des Landgerichts zutrifft, die Beklagte habe hinreichend dargelegt und bewiesen, dass sie vor dem 15. Juli 2002 Maßnahmen zur Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland ergriffen hat, die nach § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 DesignG als neuheitsschädliche Offenbarung anzusehen sind. Nach § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 ist ein Muster offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht bekannt sein konnte. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 5 Satz 1 DesignG für das Design. Das Landgericht hat sich aufgrund der von der Beklagten vorgelegten Fracht- und Verkaufstabellen davon überzeugt gezeigt, dass die Beklagte das Bettgestell "BERGEN" ab Ende März 2002 an die I. -Filialen in Deutschland ausgeliefert und dort ab Anfang April 2002 an Endverbraucher ver-

kauft hat. Das Berufungsgericht hat es aufgrund der Aussage des Zeugen L.

- insoweit von der Revision unbeanstandet - als erwiesen erachtet, dass der erste Verkauf des Bettgestells in der 13. Kalenderwoche 2002 stattfand.

60           2. Sollte das Berufungsgericht das Klagedesign als schutzfähig ansehen, wird es zu prüfen haben, ob die Vertriebsbemühungen ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten aufgrund gutgläubiger Benutzung des Bettgestells "BERGEN" im Inland (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004, § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG) begründen. Ein am Bettgestell "BERGEN" bestehendes Vorbenutzungsrecht würde sich entgegen der Ansicht der Revision auch auf das angegriffene Bettgestell "MALM" erstrecken.

61           a) Eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Muster- bzw. des Designinhabers ist insoweit gerechtfertigt, als ein schützenswerter Besitzstand des Vorbenutzers vorhanden oder bereits angelegt ist. Eine spätere Weiterentwicklung des durch das Vorbenutzungsrecht geschützten Musters bzw. Designs ist dem Vorbenutzer verwehrt, wenn die Abwandlung sich in größerem Umfang als das vorbenutzte Muster bzw. das vorbenutzte Design der geschützten Gestaltungsmerkmale des Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen Designs bedient und dadurch zu einem weitergehenden Eingriff in seinen Schutzbereich führt (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 9; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 10; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 17; zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. August 2009 - I-2 U 6/04, juris Rn. 87 [insoweit nicht in IPRspr 2009, Nr. 198 abgedruckt]).

62           b) Von diesen Maßstäben ist zutreffend auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, zwischen dem im Jahr 2001 entwickelten Bettgestell "BERGEN" und dem seit dem Jahr 2003 vertriebenen Bettgestell "MALM" bestehe kein solcher Unterschied, dass der am Bettgestell "BERGEN" begründete Besitzstand sich nicht auf das Bettgestell "MALM" erstrecke. Die Bettgestelle

unterschieden sich lediglich geringfügig in der Höhe des Kopfteils. Demnach stimmten alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Bettgestelle "BERGEN" und "MALM" in nahezu identischer Weise mit dem Klagedesign überein.

63 c) Die Revision macht vergeblich geltend, durch die Verringerung der Kopfteilhöhe nähere sich das Bettgestell "MALM" dem Klagedesign stärker als das Vorgängermodell an. Aus den nach § 37 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 37 Abs. 1 DesignG maßgeblichen hinterlegten Darstellungen lässt sich nicht ersehen, dass das Kopfteil des Klagedesigns eher 77 cm (wie das Bettgestell "MALM") als 80 cm (wie das Bettgestell "BERGEN") hoch ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht erkennbar davon ausgegangen, dass die Verkürzung des Kopfteils den Gesamteindruck nicht verändert und das Bettgestell "MALM" daher nicht weitergehend als das Vorgängermodell in den Schutzbereich des Klagedesigns eingreift. Diese Beurteilung ist mit Blick auf die Geringfügigkeit der Höhendifferenz und die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ansonsten gleichen Proportionen der Bettgestelle aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Soweit die Revision anführt, die Abwandlung des Kopfteils führe aufgrund des schlichten Grunddesigns des Bettgestells zu einem anderen Gesamteindruck und zu einer weiteren Annäherung an das Klagedesign, ersetzt sie die tatrichterliche Bewertung lediglich durch ihre eigene Sichtweise.

64 3. Sofern das Berufungsgericht das Klagedesign als verletzt ansieht, wird es für den Klageanspruch auf Schadensersatz und den seiner Vorbereitung dienenden Klageanspruch auf Rechnungslegung (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 232 - Monumenta Germaniae Historica) festzustellen haben, ob die Beklagte schuldhaft gehandelt hat. Dabei wird es zu prüfen haben, ob im Fall der Wirksamkeit der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität der Beklagten die Zurschaustellung eines nach dem Klagedesign gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln 2002 bekannt sein und sie mit der im Oktober 2013 erfolgten Inanspruch-

nahme einer Ausstellungspriorität des Klagedesigns rechnen musste, oder ob sie jedenfalls nicht davon ausgehen durfte, die im Frühjahr 2002 begonnene Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" stehe der Rechtsgültigkeit des später angemeldeten Klagedesigns entgegen.

65           4. Hinsichtlich des von der Klägerin begehrten Ersatzes von vorgerichtlichen Rechts- und Patentanwaltskosten wird das Berufungsgericht zu beachten haben, dass die Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind, wenn sich der mit der Abmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch nur aufgrund der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 als begründet erweist. Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn sie den Abgemahnten in die Lage versetzt, den Vorwurf tatsächlich und rechtlich zu überprüfen und die Verletzungshandlung unter den in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 13 = WRP 2009, 441 - pcb; Urteil vom 12. Februar 2015 - I ZR 36/11, GRUR 2015, 403 Rn. 44 = WRP 2015, 444 - Monsterbacke II). Die Klägerin hat mit der Abmahnung geltend gemacht, dem Klagedesign komme die Priorität seiner Anmeldung zu; eine Ausstellungspriorität hat sie damals nicht in Anspruch genommen. Die Beklagte war deshalb nicht in der Lage, die Berechtigung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin insoweit zu prüfen. Sofern die Abmahnung der Klägerin als berechtigt anzusehen ist, wird das Berufungsgericht

Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die durch die Einschaltung des Patentanwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig sind, weil seine Mitwirkung an der Abmahnung erforderlich war (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.07.2013 - 34 O 121/12 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.12.2015 - I-20 U 189/13 -