

# **IP-Day 2025 INDUSTRIAL DESIGN zwischen Urheber-, Marken- und Designrecht**

# INDUSTRIAL DESIGN

„Industrial design is a process of design applied to physical products that are to be manufactured by mass production. It is the creative act of determining and defining a product's form and features, which takes place in advance of the manufacture or production of the product.“

# WERK DER ANGEWANDTEN KUNST

„Als angewandte Kunst bezeichnet man die Disziplinen der Kunst, die sich mit der Gestaltung von Alltagsgegenständen beschäftigen. Im Gegensatz zu den schönen Künsten steht bei ihnen die Anwendung im Vordergrund. Dem Gebrauchswert eines Gegenstandes wird ein Schönheitswert hinzugefügt.“

([https://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte\\_Kunst](https://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Kunst))

Rechtlich? → Werke der bildenden Künste § 3 UrhG

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

Urteil ausstehend – Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar vom 8. Mai 2025

# How did we get here?

# How did we get here?

## Etablierter Test zum Werkcharakter:

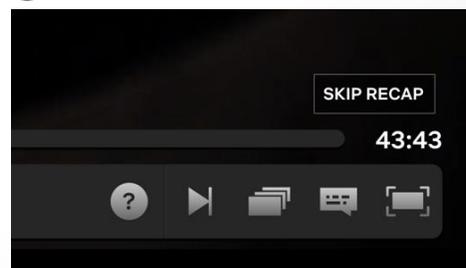
Der in allen diesen Bestimmungen enthaltene Begriff „Werk“ stellt, wie sich aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt, einen autonomen Begriff des Unionsrechts dar, der einheitlich auszulegen und anzuwenden ist und zwei Tatbestandsmerkmale hat.

- Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein **Original** in dem Sinne handeln, dass er eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt.
- Zum anderen ist die Einstufung als „Werk“ Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung **zum Ausdruck** bringen.

(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. Juli 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, Rn. 37 und 39, sowie vom 13. November 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, Rn. 33 und 35 bis 37 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

Rz 29 EuGH 12.09.2019 C-683/17 Cofemel v. G-Star Raw

- **G-Star Raw**, Jeans und T-Shirt Design
- Kopie des Jeans-Stils?
- **Für Werke der angewandten Kunst wie Designs gelten dieselben Schutzvoraussetzungen wie sonst**
- Ein Werk muss daher ein Original in dem Sinne sein, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Zum anderen ist die Einstufung als „Werk“ Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen (etwa C-5/08 - Infopaq)
- Kein Kriterium kann sein, ob die Werke einen eigenen, ästhetisch markanten visuellen Effekt hervorrufen, da es sich dabei um subjektive Empfindungen handelt.



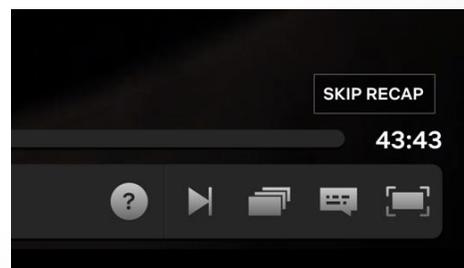
---

EuGH 12.09.2019

C-683/17

***Cofemel v. G-Star Raw***

- Urheberrechte an einem Klappfahrrad?
- Gegenseite argumentiert, die Form des Fahrrades sei funktional bestimmt
- EuGH: Erzeugnisse, deren Form, zumindest teilweise, zur Erreichung eines technischen Ergebnisses erforderlich ist, können Urheberrechtsschutz genießen, wenn diese ein aus einer geistiger Schöpfung entspringendes Originalwerk sind
- Kein Werk wenn die Form ausschließlich durch technische Funktion bedingt ist
- Relevantes Kriterium ob der Urheber mit der Wahl der Form seine schöpferische Fähigkeit in eigenständiger Weise zum Ausdruck gebracht hat, indem er freie und kreative Entscheidungen getroffen und das Erzeugnis dahin gehend gestaltet hat, dass es seine Persönlichkeit widerspiegelt.



---

EuGH 11.06.2020

C-833/18

***Brompton  
Bicycle Ltd.***

# Kwantum v Vitra (C-227/23)

- Kwantum: Vitra kann sich in den NL und BE nicht auf den Urheberrechtsschutz für den Dining Sidechair Wood (DSW) berufen
  - DSW genießt in seinem Herkunftsland, den USA, keinen Schutz
- Gegenseitigkeitstest Art 2 Abs 7 der Berner Übereinkunft:
  - Werk, das in seinem Herkunftsland keinen Urheberrechtsschutz genießt, hat auch im ersuchten Land keinen Urheberrechtsschutz.

# Kwantum v Vitra (C-227/23)

- EUGH:

**Bisher:**

Gegenseitigkeitstest darf aufgrund des freien Dienstleistungs- und Warenverkehrs innerhalb des EWR nicht angewendet werden

**Neu:**

Gegenseitigkeitstest darf auch nicht mehr auf Werke der angewandten Kunst aus Drittländern angewendet werden

Ausländische Urheber dürfen innerhalb der Europäischen Union einen unbegrenzten Urheberrechtsschutz für Werke der angewandten Kunst geltend machen (selbst wenn diese Werke in ihrem Herkunftsland keinen Schutz genießen)

# Entscheidung des *Tribunal Judiciaire de Paris* zur Hermès „Birkin“ und „Kelly“ Handtasche (N° RG 22/09210)

- Gericht bestätigt Urheberrechtsschutz der Handtaschen
  - stellte fest, dass die verschiedenen ästhetischen Entscheidungen der Designer der Handtaschen, wie die Wahl der besonderen Formen, Verzierungen und Verschlussmechanismen, den Taschen ein einzigartiges Aussehen verliehen und die persönliche Note der Designer zum Ausdruck brachten.

# Entscheidung des *Tribunal Judiciaire de Paris* zur Hermès „Birkin“ und „Kelly“ Handtasche (N° RG 22/09210)

- Gesamterscheinungsbild der Taschen, insbesondere die rechteckigen Formen und die einzigartigen Verschlusssysteme, wurde reproduziert
  - das wesentliche Unterscheidungsmerkmal des Eingriffsmodells „Paisley Jane“ waren der spezifische Stoff und das Muster
  - Gericht betonte, dass für die Urheberrechtsverletzung die *Ähnlichkeiten* und nicht durch das Ausmaß der *Unterschiede* zwischen den Taschen relevant ist
- Ausführungen des Gerichts beschränken sich nicht auf physische Taschen, sondern gelten auch für virtuelle Kopien, z.B. NFTs

# Entscheidung des *Tribunal Judiciaire de Paris* zur Hermès „Birkin“ und „Kelly“ Handtasche (N° RG 22/09210)

- Schloss ist als Formmarke geschützt
- Auch Verletzung der Formmarke wurde festgestellt
  - Gericht sah Verwechslungsgefahr für die relevante Öffentlichkeit gegeben

# **BGH-Entscheidungen vom 20. Februar 2025 zu Birkenstock (I ZR 16/24; I ZR 17/24 und I ZR 18/24)**

- Frage des urheberrechtlichen Schutzes von Gebrauchsgegenständen
  - Sind Birkenstock-Modelle „Werke der angewandten Kunst“?

# BGH-Entscheidungen vom 20. Februar 2025 zu Birkenstock (I ZR 16/24; I ZR 17/24 und I ZR 18/24)

- Design der Birkenstock-Sandalen basiert ausschließlich auf technischen Anforderungen und formalen Gestaltungselementen
  - Stellt keine künstlerische Leistung dar; rein handwerkliches Schaffen
  - Gestaltung eines Gebrauchsgegenstands ist nicht schutzfähig, wenn sie ausschließlich dem Gebrauchszweck geschuldet ist
  - Eigene geistige Schöpfung setze voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht und vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen
- Weiterführung der Judikatur zu *Cofemel*, *Brompton Bicycle* und *Kwantum Nederland*
  - Unionsrechtlicher Werkbegriff
    - Original im Sinne eigener geistiger Schöpfung
    - nur Elemente des Werks geschützt, in denen die Schöpfung tatsächlich zum Ausdruck kommt
    - Gestaltung, die ausschließlich durch technische Funktion bestimmt ist genießt keinen Urheberrechtsschutz

# BGH-Entscheidungen vom 20. Februar 2025 zu Birkenstock - Leitsätze

- Eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren **ästhetischer Gehalt** einen solchen Grad erreicht hat, dass **nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise** von einer **künstlerischen Leistung** gesprochen werden kann. Die **ästhetische Wirkung** der Gestaltung kann einen Urheberrechtsschutz nur begründen, soweit sie auf einer künstlerischen Leistung beruht und diese zum Ausdruck bringt. Für die Gewährung urheberrechtlichen Schutzes muss eine gestalterische Freiheit bestehen, die in **künstlerischer Weise** ausgenutzt wird. Eine persönliche geistige Schöpfung ist ausgeschlossen, wo für eine künstlerische Gestaltung kein Raum besteht, weil die Gestaltung durch technische Erfordernisse vorgegeben ist. Mit einer künstlerischen Leistung ist **nicht mehr und nicht weniger als eine schöpferische, kreative, originelle, die individuelle Persönlichkeit ihres Urhebers widerspiegelnde Leistung** auf dem Gebiet der Kunst gemeint.

# How did we get here?

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

- 1. Wie ist die Prüfung bei der Beurteilung, ob ein Gegenstand der angewandten Kunst den weitreichenden Schutz des Urheberrechts als Werk im Sinne der Art. 2 bis 4 der Richtlinie 2001/29 verdient, vorzunehmen – und welche Faktoren sind bei der Frage zu beachten oder sollten beachtet werden, ob der Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt? In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob sich die Originalitätsprüfung auf Faktoren um den Schaffensprozess und die Erläuterung des Urhebers zu den tatsächlichen Entscheidungen, die er oder sie beim Schaffen des Gegenstands getroffen hat, zu richten hat, oder auf Faktoren betreffend den Gegenstand als solchen und das Endergebnis des Schaffensprozesses sowie darauf, ob der Gegenstand selbst Ausdruck eines künstlerischen Wirkens ist.
- 2. Welche Bedeutung hat es für die Antwort auf Frage 1 und die Frage, ob ein Gegenstand der angewandten Kunst die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt, dass
  - a) der Gegenstand aus Elementen besteht, die sich im allgemeinen Formenschatz finden?
  - b) der Gegenstand auf bereits bekannten Geschmacksmustern aufbaut und eine Variation davon oder eines bestehenden Geschmacksmustertrends darstellt?
  - c) identische oder ähnliche Gegenstände vor oder – unabhängig und ohne Kenntnis von dem Gegenstand der angewandten Kunst, für den Schutz als Werk beansprucht wird – nach dem Schaffen des betreffenden Gegenstands geschaffen wurden?
- 3. Wie ist die Beurteilung der Ähnlichkeit bei der Prüfung, ob ein als verletzend beanstandeter Gegenstand der angewandten Kunst unter den Schutzzumfang eines Werks fällt und das ausschließliche Recht an dem Werk verletzt, das gemäß den Art. 2 bis 4 der Richtlinie 2001/29 dem Urheber zusteht, vorzunehmen – und welche Ähnlichkeit ist erforderlich? In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob die Prüfung darauf abzielen hat, ob das Werk in dem als verletzend beanstandeten Gegenstand wiedererkennbar ist, oder darauf, ob der als verletzend beanstandete Gegenstand denselben Gesamteindruck wie das Werk vermittelt, oder worauf die Prüfung sonst gerichtet sein muss.
- 4. Welche Bedeutung hat für die Antwort auf Frage 3 und die Frage, ob ein als verletzend beanstandeter Gegenstand der angewandten Kunst unter den Schutzzumfang eines Werks fällt und das ausschließliche Recht an dem Werk verletzt,
  - a) der Grad an Originalität des Werks für den Schutzzumfang des Werks?
  - b) die Tatsache, dass das Werk und der als verletzend beanstandete Gegenstand der angewandten Kunst aus Elementen bestehen, die sich im allgemeinen Formenschatz finden, oder auf bereits bekannten Geschmacksmustern aufbauen und Variationen davon oder eines bestehenden Geschmacksmustertrends darstellen?
  - c) die Tatsache, dass andere identische oder ähnliche Gegenstände vor oder – unabhängig und ohne Kenntnis von dem Werk – nach dem Schaffen des Werks geschaffen wurden?

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

## FRAGEN

- Kriterien des Werkcharakters, Schutzzumfang
  - Ist Urheberrechtsschutz möglich, wenn der Schöpfer sich seines Gestaltungsspielraums nicht bewusst war?
  - Erfordert der Schutz von Werken der angewandten Kunst ein höheres Maß an Originalität als der von „traditioneller“ Kunst?
  - Welche Rolle spielt Grad der Originalität des Werks für den Schutzzumfang?
- Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar vom 8. Mai 2025

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

- Kernaussagen des GA zur Originalität:
  - Kumulierung beider Schutzrechte ist möglich
    - Originalität im Urheberrecht ist subjektiv (Ausdruck der Persönlichkeit)
    - Geschmacksmusterrecht ist objektiv (Neuheit, Eigenart)
  - Kein Regel-Ausnahme-Verhältnis Design und Urheberrecht
    - bei der Prüfung der Originalität von Werken der angewandten Kunst sind keine höheren Anforderungen zu stellen als bei anderen Werkarten
  - Schutz hängt in keiner Weise von der künstlerischen (oder sonstigen) Qualität des Werks ab, auch nicht bei Werken der angewandten Kunst.

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

Umstände können berücksichtigt werden, sind aber keinesfalls entscheidend (Gericht muss sich selbst überzeugen, dass origineller Gegenstand vorliegt)

- Absichten oder Schaffensprozess des Urhebers sind keine entscheidenden Faktoren für Originalität (bloß ergänzendes Indiz)
- Präsentation in Museen oder Ankerkennung in Fachkreisen ist keinesfalls notwendig oder ausreichend, um die Originalität zu belegen

*„ein Werk im Sinne dieser Bestimmungen ist ein Gegenstand, der die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt (origineller Gegenstand)“*

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

Seitenhieb nach DE? Rz 43:

*„[...] Ich glaube nämlich, dass eine Verwechslungsgefahr entsteht, wenn die Begriffe „**künstlerisch**“ oder „**ästhetisch**“ verwendet werden, um die vom Urheber eines Werks getroffenen Entscheidungen oder das Ergebnis seiner Schöpfung zu charakterisieren. Zwar können diese Begriffe in bestimmten Auslegungen als Synonyme für „kreative Entscheidungen“ verstanden werden. Es ist auch richtig, dass im Sprachgebrauch von Werken der angewandten Kunst die Rede ist. Der Begriff „künstlerisch“ beinhaltet jedoch ein Werturteil im Sinne eines relativ hohen Grades an künstlerischer Leistung. Solche Urteile sind indessen im Urheberrecht irrelevant). [...]“*

# Objektiv vs. Subjektive Beurteilung?

- „Das von der dt Judikatur entwickelte Abstellen auf die „einigermaßen vertrauten und hierfür aufgeschlossenen Verkehrskreise“ wird in Österreich abgelehnt.“

*Kucsko* in *Handig/Hofmarcher/Kucsko* urheber.recht (3. Aufl.) § 1 Rz 63 mVa *Walter*, UrhR I Rz 105

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

- Kernaussagen des GA zur Verletzung:
  - Verletzung = Wiedererkennbare Übernahme kreativer Elemente des geschützten Werks in den als verletzend beanstandeten Gegenstand
  - bloßes Fehlen eines anderen Gesamteindrucks zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Gegenständen kann für die Feststellung einer solchen Verletzung nicht als ausreichend angesehen werden.
  - „Grad an Originalität“ des geschützten Werks ist für die Prüfung irrelevant

# Verbundene Rechtssachen C-580/23 und C-795/23 (MIO Tisch Palais Royal, USM Haller)

- Kritik an GA zur Verletzung (Eleonora Rosati, ipkitten):
  - „Erkennbarkeit“ sollte nicht der Maßstab sein (Bei *Pelham* ging es um Leistungsschutzrecht, dort gar keine Originalität gefordert)
  - Wer ist die Maßfigur? Experte benötigt für Erkennbarkeit? Zu subjektiv
  - Objektiver 3-Stufen Test ausgehend von *Infopaq* sollte bestehen bleiben
    - Ob eine Ableitung („derivation“) stattgefunden hat (Zugang zum früheren Werk); wenn ja
    - Ob eine Kopie geschützter Merkmale vorliegt (objektiver Vergleich des früheren Werks mit dem späteren Werk); wenn ja
    - Ob eine Verteidigung („Schranke“) gemäß dem geschlossenen Katalog nach Art. 5 der InfoSoc-Richtlinie vorliegt.

# Industrial Design – what else?

3D-MARKEN?

MUSTER-MARKEN?

DESIGNS?

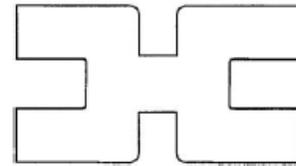
# Markenrechtliche Entscheidung des EuG zum Rubiks Cube (T-1173/23)

- kein farbiger Markenschutz für Rubiks Cube
- Eintragungshindernis gem Art. 7 Abs. 1 Buchstabe e ii
- Sämtliche prägenden Faktoren sind technisch bedingt
  - die kubische Form, die 3×3-Gitterstruktur auf jeder Fläche und die Farbunterscheidung zwischen den kleinen Quadraten sind für das Erreichen eines technischen Ergebnisses unerlässlich (ohne Farben wäre ein gelöster Zustand unsichtbar)

# UK High Court zu ROTHY's vs. GIESSWEIN (IP-2019-000084)

- Parteien sind Hersteller von Schuhen
- Klägerin ist Inhaberin des Uniongeschmacksmusters 4500932-0002 für den „Pointy Flat Schuh“
- Gericht stellte nach zwei Verhandlungstagen mit Sachverständigen-Vernehmung Verletzung des Uniongeschmacksmusters fest

# Entscheidung der 2. EUIPO Beschwerdekammer zur Hermès „H“ Marke



- Hermès ist Inhaberin der Marke
- Antrag auf Löschung dieser Marke
  - Marke würde nicht für die gesamte Bandbreite der in Klasse 25 bezeichneten Waren verwendet werden
- Lösungsabteilung gab Antrag statt
  - Tatsächliche Benutzung für gesamte Bandbreite konnte nicht nachgewiesen werden
  - Zeichen war in die Form der Produkte oder ihrer Teile integriert und diente daher nicht als Hinweis auf die Herkunft der bezeichneten Waren

# Entscheidung der 2. EUIPO Beschwerdekammer zur Hermès „H“ Marke

2. EUIPO Beschwerdekammer dreht die Entscheidung:

- Hinzufügen von Elementen zum Zeichen, wie beispielsweise Linien auf den Ärmeln von T-Shirts und Sweatshirts, beeinträchtigt die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht, das weiterhin klar erkennbar blieb.
- Einbeziehung einer Marke, insbesondere eines stilisierten Buchstabens, in die Form eines Produkts stellt eine Benutzung des Zeichens als Marke dar

# Urheberrechtlicher Schutz von Louboutin Schuhen; Entscheidung des Berufungsgerichts Paris (RG n° 22/16713)

- Gericht erster Instanz bejahte die Originalität gewisser Modelle

*„Christian Louboutin präsentiert Street-Art-Techniken, um den ikonischen Schuhen der Marke einen unkonventionellen Touch zu verleihen und so die Freiheit der Straßenkünstler zu vermitteln.“*

*„Mit diesem Schuh wollte Christian Louboutin die Begeisterung und Lebensfreude des Charleston-Stils der 1920er Jahre hervorrufen, indem er Texturen und überdimensionale Accessoires verwendete.“*

- Berufungsgericht bejahte die Originalität sämtlicher verfahrensgegenständlicher Modelle; „Ausdruck der Persönlichkeit des Urhebers“

# 5. EUIPO Beschwerdekammer zur Mustermarke Backhausen (R 1272/2021-5)

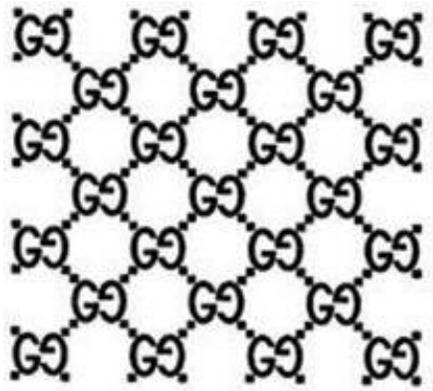
- Angemeldete MUSTER-Marke
- U.a. in Klasse 20 - Möbel; Klasse 21 - Geschirr, Kochgeschirr und Behälter; Porzellan; Glaswaren; Klasse 24 - Textilwaren und Textilersatzstoffe; Möbelüberzüge; Wandbehänge; Stoffe; Webstoffe; Klasse 25 - Bekleidungsstücke; Tücher [Bekleidungsstücke]; Klasse 27 - Textile Teppiche; Tapeten.
- Zurückgewiesen nach Artikel 7 Absatz b UMV (fehlende Unterscheidungskraft)

# 5. EUIPO Beschwerdekammer zur Mustermarke Backhausen (R 1272/2021-5)

- Beschwerdekammer bestätigte die fehlende Unterscheidungskraft
  - *„einfache geometrische Formen bzw. um Dreiecke zweier unterschiedlicher Größen, die nicht geeignet sind, vom Publikum im Gedächtnis behalten zu werden“*
  - *„das Muster kann nur als ornamental und dekorativ angesehen werden und wäre daher unter Umständen als eingetragenes Geschmacksmuster schützbar“*

# 5. EUIPO Beschwerdekammer zur Mustermarke Backhausen (R 1272/2021-5)

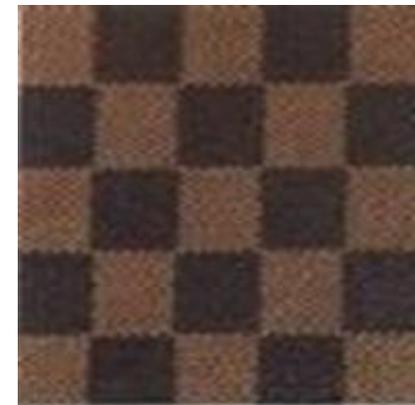
## Ältere Entscheidungen (überholt)



Unterscheidungskraft gegeben



Unterscheidungskraft nicht gegeben



**GASSAUER**  
**FLEISSNER**



Rechtsanwälte

DANKE FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT!