

Uhsadel

RECHTSANWÄLTE

Uhsadel Rechtsanwälte Esplanade 6 20354 Hamburg

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
Avenida de Europa 4
E-03008 AlicanteThomas Uhsadel
Dr. Jan Philipp Tietjen
Dr. Heyko A. Wychodil
Jan Patrick Becker
Dr. Wilfried Krahl *
Marc-R. Bienhold

* auch Fachanwalt für Arbeitsrecht

PER FAX: 0034 965 131 3 44

Aktenzeichen des Amtes: 000005932C
Betroffene Gemeinschaftsmarke 000050450 (3D)
Inhaber: LEGO Juris A/S
Antragsteller: Best-Lock (Europe) Ltd.

D1/13111

Esplanade 6
20354 HamburgT +49 40 350 17 69 - 10
F +49 40 350 17 69 - 99info@uhsadel-iaw.de
www.uhsadel-law.de
www.uhsadel-inkasso.de

Wir danken den uns gewährten Fristverlängerungen und nehmen zum Schriftsatz der Antragsgegnerseite vom 8. Juni 2012 wie folgt Stellung.

7. November 2012**420/11Bma**

1. Die Nichtigkeit ergibt sich zunächst aus der Bedingtheit der Form der Marke durch die Art der Ware.

Die Marke bildet – zumindest als Schwarz-Weiß-Zeichnung – exakt die Form der Spielfiguren ab, die von der Antragsgegnerin zusammen mit den von ihr angebotenen Klemmbausteinen vertrieben werden. Insoweit ist der Hinweis der Antragsgegnerin auf das Beispiel Fußball durchaus treffend, spricht aber nicht für die Position der Antragsgegnerin, sondern für die Position der Antragstellerin.

Die Antragstellerin hat diesen Nichtigkeitseinwand deshalb nur so wenige Zeilen in der Antragschrift gewidmet, weil der Einwand so klar und deutlich ist, dass er keiner weiteren Darstellung bedarf.

Ergänzend sei nur darauf hingewiesen, dass die Minifigur in ihrer Form die Minimalreduzierung der menschlichen Figur

Commerzbank AG Hamburg
BLZ 200 800 00
KTO 03 850 481 00
IBAN DE08 2008 0000 0385 0481 00
BIC DRES DE FF 200Finanzamt Hamburg-Mitte
STNR 48 664 00542
UST DE238093917

Uhsadel

RECHTSANWÄLTE

darstellt und damit keinerlei ästhetische Gestaltungselemente aufweist. Dies wird zudem der weitere Vortrag zu dem Umstand erweisen, dass die Form der Minifigur allein nur zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

2. Die Minifigur folgt in ihrer Gestaltung allein nur technisch funktionalen Vorgaben.

Die hiergegen gemachten Einwände der Antragsgegnerin sind unzutreffend.

Dieser Auffassung ist die Antragsgegnerin schon selbst. Wir überreichen als

Anlage ASt 4

den Annual Report 2003 Lego Company. Auf Seite 20 oben rechts wird ausgeführt:

“Although tiny in seize, the minifigure is actually a technical wonder. Its hands can turn without falling off, and its arms and legs can be moved. Hair and headgear can be removed – without the head coming off at the neck. The minifigure naturally conforms with all Lego system standards, its body is the height of three Lego bricks, its head the height of a single brick. The figure can be hold a Lego brick in its hand, and it can be fitted standing and sitting on other Lego elements.”(Unterstreichungen durch den Unterzeichner).

Damit macht die Antragsgegnerin schon selbst deutlich, dass die Spielfigur allein technischen Voraussetzungen folgt. Daraus ergibt sich sodann auch, dass die Maße und die Gestaltung der Figur rein technischen Vorgaben folgen. Der Einschätzung der Antragsgegnerin aus dem Annual Report ist daher eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.

Wir überreichen dazu aber noch eine technische Zeichnung der Antragsgegnerin als

Anlage ASt 5,

die ebenfalls erkennen lässt, dass die Spielfigur rein technisch bedingt ist.

Zudem ist zu bemerken, dass die Firmengruppe Lego bzw. die Antragsgegnerin z.B. das Kopfelement der Spielfigur schon im Bestand ihrer Bausteine hatte, bevor die Spielfigur durch die Antragsgegnerin entwickelt wurde. Daraus zeigt sich,

Uhsadel

RECHTSANWÄLTE

dass die Antragsgegnerin bei der Entwicklung der Spielfigur auf bereits bestehende und verwendete Bauteile zurückgriff und mithin keine entsprechende Neugestaltung und Neuentwicklung vorlag. Wir überreichen als

Anlagenkonvolut ASt 6

das Lego-Set Nr. 396 aus dem Jahre 1976, das also zwei Jahre vor der Entwicklung der Spielfigur auf dem Markt gebracht wurde. Die in diesem Set angebotene Dampflokomotive verwendet den zylindrischen gelben Baustein, der bei der Mini-Figur den Kopf darstellt. Er ist zu finden oberhalb der drei Lampen in der Front der Lokomotive, sowie in der Mitte über dem Kessel und auf dem Vorbau vor dem Führerhäuschen.

Weiter überreichen wir als

Anlagenkonvolut ASt 7

die Bauanleitung zum Lego-Set 269 aus dem Jahre 1978 „Kitchen“. Bei der in diesem Spieleset befindlichen Kaffeemaschine wird der zylindrische Baustein, der den Kopf der Spielfigur darstellt, als Kaffeekanne verwendet. Im Übrigen ist interessanterweise diesem Set zu entnehmen, dass die Spielfigur dort ob ihrer Größe als Kleinkind verwendet wird.

Sodann überreichen wir als

Anlagenkonvolut ASt 8

Bilder zum Lego-Set 5960 aus dem Jahre 2005. Dort wird der zylindrische Baustein, der auch den Kopf der Spielfigur darstellt, für ein Goldfischglas verwendet.

Wir überreichen als

Anlagenkonvolut ASt 9

Bilder vom Lego-Set 268 „Family Room“. Es findet sich dort eine Tischlampe mit blauem Schirm. Der Ständer besteht aus dem bekannten zylindrischen Baustein, von dem zwei Stück übereinander gesetzt sind. Auch bei diesem Bauset ist zu erkennen, dass die streitbefangene Spielfigur ursprünglich nur als Kleinkind verwendet wurde.



In dem Lego-Set 7151 von 1999 verwendet die Antragsgegnerin den zylindrischen Baustein als fliegende Minen. Wir überreichen die Bauanleitung zu diesem Set als

Anlagenkonvolut ASt 10.

Weiter überreichen wir als

Anlagenkonvolut ASt 11

Die Bauanleitung zu dem Lego-Set 910 aus dem Jahre 1976, das wiederum zwei Jahre vor „Erfindung“ der Spielfigur auf den Markt gebracht wurde. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug. Auf dem Dach befinden sich zwei gelbe Blinkleuchten, dargestellt aus dem bekannten zylindrischen gelben Baustein.

Weiter überreichen wir als

Anlagenkonvolut ASt 12

eine Lego Broschüre aus dem Jahre 2009 zur „Minifigure Collector's Box“. Der Seite 2 sind die rein technischen Gegebenheiten der Spielfigur zu entnehmen, wie sie von der Antragsgegnerin dargestellt werden. Dort sind die genauen Abstände und Maße aufgeführt sowie die technischen Möglichkeiten, die Figur auseinanderzunehmen und wieder zusammensetzen. Auch hieran zeigen sich deutlich die rein technischen Begebenheiten der Spielfigur – schon nach Auffassung der Antragsgegnerin.

Den als

Anlagenkonvolut ASt 13

überreichten Bildern vom Lego Set 6289 aus dem Jahre 1996 ist zu entnehmen, dass die Antragsgegnerin den Rumpf der Spielfigur auch nicht immer zwingend auf den Beinelemente verwendet, sondern auch anders einsetzt, hier nämlich z.B. auf einem einfachen Klappenelement. Das zeigt die Verbaubarkeit und die technische Kompatibilität der Einzelteile der Spielfigur mit anderen Klemmbausteinelementen.

Bezüglich der Armelemente der Spielfigur überreichen wir als



überreichten weiteren Fotografien zu entnehmen. Hilfreich bei dieser vielseitigen Verbaubarkeit des Rumpfes der Spielfigur sind die exakten technischen Abmessungen in Bezug zu den anderen Klemmbausteinelementen.

Hilfreich ist das Rumpfelement der Spielfigur z.B. bei dem Bau einer Mauer und einem auf der Ecke der Mauer befindlichen Wachturm. Wir überreichen zur Darstellung die Fotografien eines entsprechenden Baus als

Anlage ASt 20.

Allein nur die Verwendung des Rumpfelementes macht es möglich, dass der Wachturm in einem 45 Grad Winkel zu den beiden Mauerflächen gebaut werden kann. Der exakte Aufbau des Wachturmes wird nur dadurch ermöglicht, dass das Rumpfteil exakt auf die Größen der anderen Klemmbausteinprodukte abgestimmt ist.

Schon in der technischen Zeichnung zur Spielfigur (Anlage HB 8) ist der leichte Winkel im Handgelenk des Handelementes sichtbar. Darin liegt eine exakt technisch geplante Funktion. Es wurde nämlich bewusst keine exakt gerade Steckverbindung gewählt, um das Handgelenk in das Armelement zu schieben. Der leichte Winkel ermöglicht es unterschiedliches Werkzeug korrekt und in einer natürlichen Position in die Hand zu nehmen. Dies wird verdeutlicht durch die als

Anlage ASt 21

überreichten Fotografien einer Minifigur, die zwei Waffen in den Händen hält. Dies wäre bei einem anders gewählten Winkel oder bei Verwendung überhaupt keines Winkels so nicht möglich.

Der als

Anlage ASt 22

überreichten Fotografie von der Spielfigur ist zu entnehmen, dass der Durchmesser der Hand so entworfen ist, dass damit flache Bausteine mit der Hand gegriffen werden können bzw. daran befestigt werden können. Dies führt die Antragsgegnerin auch schon selbst in ihrem annual report 2003 (Anlage AST 4) aus. Der Außendurchmesser der Hand stimmt im Übrigen wieder überein mit dem Durchmesser der Noppen der Klemmbausteine. Diese Noppen und der Durchmesser



dieser Noppen sind so in Form und Größe durch den englischen Kinderarzt Herrn Page entworfen worden, der die Klemmbausteinprodukte entwickelte und unter der Marke Kiddicraft vertrieb. Die Antragsgegnerin hat daran nichts geändert. Für das vorstehend Vorgetragene überreichen wir als

Anlagenkonvolut ASt 23

verschiedene Fotografien, die die Verwendung des Arm- und des Handelementes auch außerhalb der Spielfigur zeigen.

Daran zeigt sich, dass die Spielfigur allein nur rein technischen Vorgaben folgt und sie so gestaltet ist, dass sie nach Möglichkeit in zahlreichen verschiedenen Spielsituationen auch in ihren Einzelteilen verwendbar und verbaubar ist und vielseitig einsetzbar, ohne dass dann noch ein Kontext zur Spielfigur hergestellt wäre. Die Behauptung der Antragsgegnerin, es handele sich bei der Spielfigur um eine besondere und eigenartige Gestaltung, ist damit widerlegt. Die Figur und ihre Einzelteile folgen allein nur technischen Abmessungen zu einer Verbaubarkeit im Ganzen oder in Einzelteilen. Sie ist ein technisches Wunderwerk, wie die Antragsgegnerin selbst ausführt. Eine besondere Gestaltungshöhe ist daran aber nicht gegeben.

Dass die Antragsgegnerin bzw. die Firmengruppe Lego bei „Entwicklung“ der Spielfigur im Jahre 1978 schon nicht der Auffassung war, dass diese einem Copyright, einem Leistungsschutzrecht, unterliegen könne, zeigt sich daran, dass zu diesem Zeitpunkt entsprechend auch kein Copyright in den USA für die Figur begehrt worden war. So hatte die Antragsgegnerin bzw. die Firmengruppe Lego von ihr entwickeltes und verwendetes braunes Haar mit einem entsprechenden Copyright Zeichen versehen sowie z.B. auch einen Tannenbaum. Demgegenüber waren die Bein-, Rumpf- und Kopfelemente der Spielfigur nicht mit dem Copyright Zeichen versehen worden. Wir überreichen hierzu als

Anlagenkonvolut ASt 24

entsprechende Fotografien von den vorgenannten Elementen.

Die Patente, die wir vorgelegt haben (Anlagen ASt 1-3), zeigen dabei nur umso deutlicher, dass die Form der Minifigur allein technischen Gegebenheiten folgt und nicht ein einziges Gestaltungsmerkmal aus einer Kreativ-ästhetischen Gestaltung her stammt. Völlig zu Recht verweist in diesem Zusammenhang die An-



tragsgegnerin auf die Entscheidung des EuGH C-48/09 – Lego Baustein, wonach einer Eintragung jede Form entgegensteht, die in ihren wesentlichen Merkmalen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal und hinreichend ist. Dies trifft nach dem voranstehenden Vortrag ohne weiteres auf die Minifigur zu.

Verteidigend greift die Antragsgegnerin vier Punkte heraus, mit denen sie meint, es läge eine willkürliche, dekorative und überaus eigentümliche Gestaltung vor.

Dazu bezieht sich die Antragsgegnerin zunächst auf den überproportional großen zylindrischen Kopf. Hierzu haben wir bereits darauf hingewiesen, dass die Antragsgegnerin lediglich auf einen bestehenden Baustein zurückgegriffen hat, der für etliche andere Funktionen und Verbaueisen schon vor der Entwicklung der Minifigur auf dem Markt genutzt wurde. Die einzige, im Übrigen nicht wesentliche Gestaltung hierzu lag darin, auf diesen zylindrischen Baustein die rudimentären Züge eines menschlichen Gesichtes aufzubringen in Form zweier schwarzer Punkte als Augen und eines leicht nach oben gebogenen schmalen Striches als Mund.

Der vorn und hinten vollständig plane und somit flächige Rumpf der Figur hat eine solche Gestaltung nur deshalb erfahren, weil er damit entsprechend auch in anderen Situationen verbaubar ist. Auch hierzu haben wir bereits voranstehend umfassend vorgetragen. Eine andere Gestaltung als die plane und flächige hätte die Verbaubarkeit in anderen Situationen unmöglich gemacht. Auch zu den Armen haben wir bereits darauf hingewiesen, dass deren Gestaltung rein technischen Gegebenheiten gefolgt ist. Hierzu gehören auch die exakten Winkel der angebrachten Arme für das Halten von Gegenständen und auch die von der Antragsgegnerin als „zart“ bezeichneten Hände sind in ihren Dimensionen allein nach technischen Gegebenheiten geformt. Wir erinnern an unseren Vortrag, dass der Durchmesser der Hand so entworfen ist, dass damit flache Bausteine mit der Hand gegriffen werden können bzw. daran befestigt, wie die Antragsgegnerin in ihrem Annual Report 2003 selbst ausführt. Dabei ist im Übrigen die Hand zur einen Seite hin so gestaltet, dass sie etwas über den Arm hinausragt, so dass sie damit vollständig die Funktion einer Noppe aufweist und entsprechend mit anderen Klemmbaustellen verklemmt werden kann. Wir überreichen hierzu als

Anlagenkonvolut ASt 25

Uhsadel

RECHTSANWÄLTE

entsprechende Fotografien. Der einen Fotografie kann das Übertagen der Hand über den Arm hinaus entnommen werden und auf den weiteren Fotografien ist das Verkleben mit anderen Klemmbausteinprodukten zu erkennen. Dabei passt im Übrigen die zylindrische Hand sowohl in den unten bzw. innen der Klemmbaustein befindlichen Zylinder als auch neben den Zylinder, wo üblicherweise die Noppen zwischen Zylinder und Seitenwand eines Klemmbausteinproduktes verklebt werden. Eine bessere technische Gestaltung der Hand hätte damit wohl kaum erfolgen können. Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Arme selbst nicht rund gestaltet sind, wie die Antragsgegnerin behauptet, sondern durchaus der tatsächlichen Form eines leicht angewinkelten menschlichen Armes folgen, insbesondere wenn ein Arm bekleidet ist. Hierbei wurde also nur die Natur nachgebildet, nicht aber eine eigenartige Gestaltung vorgenommen. Auch haben wir darauf hingewiesen, dass der leichte Winkel im Arm insoweit rein technischen Gegebenheiten folgt, als dass in dieser Winkelstellung allein nur eine entsprechende Spielgestaltung bei Tragen und Verwenden von Klemmbausteinprodukten und Spielzubehör folgt.

Schließlich haben wir die rein technische Funktionsweise der Beine dargelegt, die ebenfalls multifunktionell im Rahmen der Klemmbausteinprodukte zum Einsatz gelangen. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin folgt damit jedes einzelne Gestaltungsmerkmal allein technischen Gegebenheiten. Soweit die Antragsgegnerin hinsichtlich der Beinelemente anderes behauptet, ist dem nicht ansatzweise zu folgen. Die eckigen Füße dienen allein einer festen Verklebbarkeit insbesondere beim Verbau von anderen Klemmbausteinprodukten neben den Füßen. Wären die Füße rund, bestünde die Gefahr, dass sich das Beinelement verdreht. Durch die eckige Ausgestaltung der Füße wird ein solches Verdrehen verhindert. Die Größe der Füße ist dabei so ausgestaltet, dass das Beinelement exakt auf zwei Noppen passt und rundherum andere Klemmbausteinprodukte verklebt werden können. Die Rundung im oberen Bereich dient der Beweglichkeit der Beinelemente und findet sich entsprechend in den Patenten (Anlagen ASt 1-3) wieder. Auf der Rückseite der Beine sind vier Aussparungen, damit die Rückseite der Beine auf vier Noppen geklemmt werden kann, wobei in dieser Situation wiederum die benachbarten Noppen für andere Klemmbausteinprodukte verbaubar bleiben. Da die Figuren vielfach stehend im Spiel verwendet werden, sind diese rückwärtigen Aussparungen für die Noppen auch gut sichtbar. Das gesamte Beinelement ist im Übrigen so hoch wie ein regulärer Klemmbaustein sowie zwei flache Klemmbausteine. Dies ist technisch wunderbar verwendbar, wenn Klappmechanismen zur Verwendung kommen sollen. Zur Anschauung fügen wir als



Anlagenkonvolut ASt 26

die entsprechenden Fotografien bei.

Im Übrigen ist die Gesamtfigur exakt drei Bausteinhöhen hoch. Ein Bild hierzu überreichen wir als

Anlage ASt 27.

Zur Rumpfhöhe und zum Rumpf haben wir bereits entsprechend zur Funktionalität vorgetragen.

Es ist festzustellen, dass all die vorgenannten Verbaubarkeitsmöglichkeiten nicht gegeben wären, wäre die Figur anders gestaltet worden.

Damit können sämtliche andere Gestaltungsweisen, auf die die Antragsgegnerin hinweist, dahinstehen. Diese weisen die entsprechenden Verbaubarkeitsmöglichkeiten nicht auf.

Auch weisen wir darauf hin, dass die anderen Gestaltungsweisen, auf die die Antragsgegnerin hinweist, bei der Herstellung deutlich komplizierter und teurer sind, so dass hinsichtlich des technischen Herstellungsprozesses eine deutlich einfachere Gestaltung selbstverständlich vorzuziehen ist. Diesbezüglich überreichen wir als

Anlage ASt 28

eine Entscheidung aus der Schweiz, die hinsichtlich des 8-Noppenbausteines ergangen ist und in der ebenfalls entschieden wurde, dass die Konkurrenz nicht auf kostspieligere und technisch kompliziertere Gestaltungsweisen hinsichtlich der Herstellung verwiesen werden darf.

Bezüglich der Möglichkeit des Umbauens der Figur auf benachbarten Klemmnoppen mit anderen Klemmbausteinen ist dies jedenfalls ohne weiteres bis zu den Armen möglich. Dies ist im Übrigen für die verschiedenen Spielgestaltungen auch völlig ausreichend, damit die Spielfiguren in den verschiedenen Land-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeugen auf zwei bzw. auf vier Noppen einen Platz einnehmen können. Wir weisen in diesem Zusammenhang aber noch einmal darauf hin, dass Kopf, Rumpf und Beinelemente zusammen oder in die Einzelteile



der Figur getrennt in anderen Verbau-Situationen Verwendung finden können und dann ohne weiteres eine Verbaubarkeit gegeben ist. Die Beinelemente sind dann ohne jede Einschränkung entsprechend verwendbar und umbaubar, so auch der Rumpf, werden die Arme entfernt. Dies ergibt sich bereits aus dem voranstehenden Vortrag und den dazu beigefügten Fotografien von möglichen Verbauweisen.

Bezüglich der Patente weisen wir darauf hin, dass diese exakt das Beinelement zeigt, dass die Antragsgegnerin bei ihrer Minifigur verwendet. Es wird also nicht irgendeine Spielzeugfigur damit gezeigt, wie die Antragsgegnerin meint, sondern das Beinelement der Minifigur der Antragsgegnerin.

Diese rein technische Gestaltung der Patente ist ohne weiteres in der hier angegriffenen Formmarke insbesondere durch die obere Gestaltung der Beinelemente mit der Rundung, der hinten liegenden Aussparungen für die Noppen und dem Mittelsteg, auf die Zapfen sitzen, erkennbar.

Insgesamt aber lässt sich unschwer die rein technische Gestaltung erkennen, die die Antragsgegnerin selbst in ihren Werbemitteln als Besonderheit der Minifigur hervorgehoben hat. Die Antragsgegnerin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mit ihrem Schriftsatz vom 8. Juni 2012 widersprüchlich zu ihren früheren Aussagen vortragen lässt.

Soweit die Antragsgegnerin auf das Urheberrecht verweist, so haben sich hierzu deutsche Gerichte klar dazu geäußert, dass mangels einer Gestaltungshöhe ein Urheberrecht nicht ansatzweise in Frage kommt. Es spielt für die hiesige Entscheidung im Übrigen auch keine weitere Rolle, was – offensichtlich falsch – durch ein Gericht in Den Haag entschieden wurde.

Nach allem ist damit dem Nichtigkeitsantrag stattzugeben.

Für die Antragstellerin:

Jan Becker