



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 25/18

Verkündet am:
20. Dezember 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Design-Nichtigkeitssache

betreffend das Design Nr. 40 2008 001 032-0001

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Sporthelm

DesignG § 1 Nr. 1, § 12 Abs. 1 Satz 1, § 33 Abs. 1 Nr. 1, § 37 Abs. 1; DesignV § 7 Abs. 1

- a) Zeigen mehrere Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses (hier: Sporthelm) mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses (hier: unterschiedliche Bemalung, Ausstattung mit oder ohne Reiterknopf, verschiedene Farben, Farbkontraste, Dekore), geben sie nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses sichtbar wieder. Das Design lässt in diesem Fall keinen einheitlichen Schutzgegenstand im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG erkennen und ist deshalb nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig. Wird vom Designinhaber für die abweichenden Merkmale Designschutz beansprucht, ist es nicht zulässig, einen einheitlichen Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale zu ermitteln (Aufgabe BGH, Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 333/98, GRUR 2001, 503 = WRP 2001, 946 - Sitz-Liegemöbel).
- b) Für die Zusammenfassung unterschiedlicher Ausführungsformen eines Erzeugnisses bietet § 12 Abs. 1 Satz 1 DesignG die Möglichkeit einer Sammelanmeldung mehrerer Designs.

BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2018 - I ZB 25/18 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des 30. Senats (Marken- und Design-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. November 2017 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Für die Designinhaberin ist bei dem Deutschen Patent- und Markenamt seit dem 16. Juli 2008 das am 28. Februar 2008 angemeldete Design Nr. 40 2008 001 032-0001 als Einzeldesign eingetragen. Dafür sind folgende sieben Abbildungen als Schwarz-Weiß-Fotos hinterlegt:



Abbildung 1.1



Abbildung 1.2



Abbildung 1.3



Abbildung 1.4



Abbildung 1.5



Abbildung 1.6



Abbildung 1.7

- 2 Für das Design sind folgende Erzeugnisse angegeben: Augenschutzschirme, Helmschirme, Helmvisier für Kopfbedeckungen, Kopfbedeckungen, Schutzhelme. Der Anmeldung war zur Erläuterung der Wiedergabe eine Beschreibung eines "Kinderhelms für Reiten, Ski und Radfahren" beigefügt. Dort ist unter anderem angegeben, dass der Helm formal aus vier Helmschalen bestehe und in verschiedenen Größen mit wechselbaren Schirm-, beziehungsweise Schildteilen und zum Beispiel Zusatzteilen wie einem Reiterknopf als Reit- beziehungsweise Skihelm oder Radhelm mit entsprechenden Farben und Grafikelementen ausgelegt sei.
- 3 Die Antragstellerin hat am 20. Februar 2014 die Feststellung der Nichtigkeit dieses Designs mit der Begründung beantragt, ihm fehle die Schutzfähigkeit, weil es keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen lasse.
- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2018, 725 = WRP 2018, 973).
- 5 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Designinhaberin beantragt, verfolgt die Antragstellerin ihren Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Designs weiter.
- 6 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dem angegriffenen Design fehle nicht die Designfähigkeit gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Nr. 1 DesignG. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Abbildungen des eingetragenen Designs stellten nicht verschiedene Ansichten eines Helms dar, sondern zeigten sieben verschiedene Helme. Die Unterschiede bestimmten zwar den jeweiligen ästhetischen Gesamteindruck. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Designinhaberin für die abweichenden Merkmale keinen Designschutz beanspruche. Dennoch fehle es dem eingetragenen Design nicht an der Designfähigkeit. Sein Schutzgegenstand könne unter Außer-

achtlassung der Abweichungen in den Darstellungen durch Bildung einer Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbildungen bestimmt werden. Alle gezeigten Abweichungen stimmten insoweit überein, als sie jeweils eine identisch geformte Helmschale aufwiesen.

7 C. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist zulässig; er kann nach § 34 Satz 1, § 34a Abs. 1 Satz 1 DesignG von jedermann beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden. Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann der Antrag nicht zurückgewiesen werden.

8 I. Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist ein eingetragenes Design nichtig, wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist. Nach § 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Nach § 37 Abs. 1 DesignG wird der Schutz für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Die Anmeldung zur Eintragung eines Designs in das Register muss gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs enthalten. Nach § 7 Abs. 1 DesignV erfolgt die Wiedergabe des Designs mit Hilfe von fotografischen oder sonstigen grafischen Darstellungen; pro Design sind bis zu zehn Darstellungen zulässig. Dabei darf eine Darstellung nach § 7 Abs. 3 Satz 3 DesignV nur eine Ansicht des Designs zeigen.

9 II. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das eingetragene Design sei nicht nichtig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

- 10 1. Ein Design ist nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform eines "Erzeugnisses" im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG, das heißt eines industriellen oder handwerklichen Gegenstands (§ 1 Nr. 2 DesignG), wiedergegeben wird, sondern beispielsweise ein Naturprodukt (vgl. Eichmann/v. Falkenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 18 Rn. 2). Das ist hier nicht der Fall.
- 11 2. Ein Design ist ferner nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses wiedergegeben wird, weil sich dann der Gegenstand des Designschutzes nicht bestimmen lässt. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die der Anmeldung beigefügten Darstellungen ließen ein einziges Erzeugnis erkennen.
- 12 a) Enthält wie im vorliegenden Fall eine Einzelanmeldung eines eingetragenen Designs mehrere Darstellungen des Designs, kann fraglich sein, ob die Anmeldung die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses wiedergibt. In derartigen Fällen ist der Schutzgegenstand durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 124/10, GRUR 2012, 1139 Rn. 30 = WRP 2012, 1540 - Weinkaraffe). Die Anmeldung eines Designs ist nicht nur eine Verfahrenshandlung, sondern auch eine Willenserklärung. Der Anmelder bringt damit sein Begehren zum Ausdruck, für die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon Designschutz zu erlangen. Bei der Ermittlung des Willens des Anmelders im Wege der Auslegung muss auf den Empfängerhorizont der Fachkreise des betreffenden Sektors abgestellt werden. Denn bei der Auslegung muss das Interesse des Verkehrs berücksichtigt werden, klar erkennen zu können, wofür der Anmelder Schutz beansprucht (BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 23 - Weinkaraffe). Als Auslegungshilfe kann insbesondere die fakultative Beschreibung (§ 11 Abs. 5 Nr. 1 DesignG) herangezogen werden, die bestimmungsgemäß der Erläuterung der Wiedergabe dient. Aber auch die obligatorische Angabe der Erzeugnisse, in die das Design aufgenommen oder bei denen es verwendet wer-

den soll (§ 11 Abs. 3 DesignG), und das fakultative Verzeichnis mit der Warenklasse oder den Warenklassen, in die das Design einzuordnen ist (§ 11 Abs. 5 Nr. 3 DesignG), kommen als Auslegungsmittel in Betracht (BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 24 f. - Weinkaraffe).

13 b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es ist aufgrund einer Auslegung der Darstellungen des Designs zu dem Ergebnis gelangt, der Anmeldung könne die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses, nämlich der Grundform eines vierteiligen Helms entnommen werden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

14 aa) Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts zeigen die sieben hinterlegten Abbildungen unterschiedliche Merkmale der Erscheinungsform eines Helms. Danach bestehen Unterschiede in den Farbkontrasten und Dekorausgestaltungen. Außerdem zeigen die Abbildungen 1.1 bis 1.3 eine offene, die Abbildungen 1.4 bis 1.7 dagegen eine "ausgefüllte" Beriemung in Form von Ohrenklappen. Ferner enthalten die Darstellungen in den Abbildungen 1.1 bis 1.3 einen bei den übrigen Abbildungen nicht vorhandenen sogenannten Reiterknopf in Form einer kuppelförmigen Erhebung. Zudem weicht die Ausgestaltung der bei allen Abbildungen vorhandenen Sonnenblenden jedenfalls in Abbildung 1.4 insoweit von den übrigen Darstellungen ab, als ihr eine mittige Erhöhung zu entnehmen ist.

15 bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die in den hinterlegten Darstellungen offenbarte Gestaltung eines Helms in unterschiedlichen Ausführungsformen lege eine Auslegung nahe, wonach der Schutzgegenstand des Designs unter Außerachtlassung der Abweichungen in den Darstellungen durch die Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbildungen definiert werde. Danach offenbare das Design trotz aller Abweichungen im Einzelnen eine übereinstimmend ausgestaltete Helmschale und damit dieselbe Grundform eines Helms. Aus den Abbildungen ergebe sich unter Her-

anziehung der Beschreibung, dass die Helmschale aus vier Teilen zusammengesetzt sei, wobei diese Vierteiligkeit durch Fugen besonders betont werde. Alle Abbildungen zeigten, dass die Schale aus zwei jeweils gleich großen Außenseiten und einem breiteren mittleren Element gebildet sei. Das Mittelteil bestehe seinerseits aus zwei Teilen und einer quer verlaufenden Trennung, wobei der vordere Helmmittelteil sich heraushebe und ein Belüftungspolster bilde.

16 c) Die Auslegung der Anmeldung eines Designs obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen und wesentliche Umstände nicht unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 27 - Weinkaraffe). Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält einer solchen Nachprüfung nicht stand.

17 aa) Das Bundespatentgericht hat es als ausreichend angesehen, dass sich aus den Darstellungen des Designs durch Bildung einer Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale der Erscheinungsform die Grundform eines Erzeugnisses, nämlich eines Helms gewinnen lässt. Es hat dabei die Rechtsprechung des Senats zugrunde gelegt, nach der die Auslegung einer Anmeldung zu dem Ergebnis führen kann, dass Abweichungen der Darstellungen bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht bleiben müssen und der Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht (BGH, Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 333/98, GRUR 2001, 503, 505 [juris Rn. 37] = WRP 2001, 946 - Sitz-Liegemöbel; BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 31 - Weinkaraffe). An dieser Rechtsprechung kann jedoch für Fallgestaltungen nicht festgehalten werden, bei denen - wie im Falle der Entscheidung "Sitz-Liegemöbel" und im Streitfall - mehrere Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs

verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses zeigen.

18 bb) Ein im Wege der Einzelanmeldung angemeldetes Design lässt nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG erkennen und ist deshalb nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig, wenn seiner Anmeldung mehrere Darstellungen der Ausführungsform eines Erzeugnisses beigefügt sind, die unterschiedliche Merkmale der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses zeigen. In einem solchen Fall kann es zwar möglich sein, die miteinander unvereinbaren Merkmale der Darstellungen bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht zu lassen. Ein auf diese Weise aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale im Wege der Abstraktion gebildeter Schutzgegenstand ist aber in der Anmeldung nicht sichtbar wiedergegeben, sondern existiert allein in der Vorstellung des Betrachters. Gegenstand des Designschutzes können jedoch allein die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses sein (§ 37 Abs. 1 DesignG) und nicht die lediglich in der Vorstellung des Betrachters existierenden Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses.

19 Darüber hinaus müssen Dritte und insbesondere Mitbewerber nach dem Grundsatz der Registerklarheit aus Gründen der Rechtssicherheit aus der Darstellung oder den Darstellungen des Designs im Register unmittelbar und eindeutig ersehen können, wofür der Anmelder Schutz beansprucht (vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 23 - Weinkaraffe). Auch diesem Gebot ist nicht genügt, wenn der vom Anmelder beanspruchte Schutzgegenstand in mehreren gedanklichen Schritten aus den Darstellungen im Register erschlossen werden muss.

20 Die in § 7 Abs. 1 Satz 2 DesignV vorgesehene Möglichkeit, pro Design bis zu zehn Darstellungen mit unterschiedlichen Ansichten vorzulegen, dient dem Zweck, den Gegenstand des Schutzes durch Wiedergabe des Designs aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verdeutlichen; sie dient dagegen nicht

dem Zweck, unterschiedliche Ausführungsformen eines Erzeugnisses in einer Einzelanmeldung zusammenzufassen. Für die Zusammenfassung unterschiedlicher Ausführungsformen eines Erzeugnisses bietet vielmehr § 12 Abs. 1 Satz 1 DesignG die Möglichkeit einer Sammelanmeldung mehrerer Designs. Mit einer solchen Sammelanmeldung können - bei gegenüber einer Vielzahl von Einzelanmeldungen deutlichen Gebührenvorteilen - gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 DesignG bis zu 100 Designs auf einmal angemeldet werden.

21 cc) Danach kann der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Designs mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung nicht zurückgewiesen werden.

22 (1) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei Abweichungen zwischen den verschiedenen Darstellungen bei mehreren Merkmalen der Erscheinungsform des Erzeugnisses festgestellt. So bestehen bereits Unterschiede bei der Farbdarstellung. Teilweise zeigen die Schwarz-Weiß-Abbildungen Helme in einheitlicher Grundfarbe, teilweise sind die Helmschalen mit einem andersfarbigen mittleren Element ausgestattet. Deutliche Unterschiede bestehen außerdem bei den abgebildeten Dekoren. Teilweise sind die Helme mit einem Text versehen, teilweise nicht. Die auf dem Helm dargestellten Motive sind ebenfalls uneinheitlich. Hinzu kommen Unterschiede bei der äußeren Form. So weist nur ein Teil der Abbildungen Helme mit einem Zusatzteil in Form eines Reiterknopfs auf. Außerdem ist die auf allen Abbildungen erkennbare Sonnenblende nicht einheitlich gestaltet. Schließlich bestehen Abweichungen bei der Gestaltung der Riemen, mit denen der Helm am Kopf befestigt wird. Ein Teil der Abbildungen zeigt Helme mit Ohrenklappen; auf anderen Abbildungen fehlen diese Ohrenklappen.

23 (2) Das Bundespatentgericht ist weiter ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die nicht in allen Darstellungen enthaltenen Elemente wie etwa der Reiterknopf und der Ohrenschutz sowie die verschiedenen Farbkontraste

und Dekorausgestaltungen der Helme den jeweiligen ästhetischen Gesamteindruck der dargestellten Gegenstände mitbestimmen und der angesprochene Fachverkehr daher in den sieben Einzelabbildungen sieben verschiedene Helme und nicht verschiedene Ansichten eines Helms erkennen wird. Es hat ferner ohne Rechtsfehler angenommen, den Einzelabbildungen und der Beschreibung sei nicht hinreichend deutlich zu entnehmen, dass die Designinhaberin für die abweichenden Merkmale keinen Designschutz beanspruche. Die Einzelabbildungen enthielten dafür keinen Hinweis etwa in Form einer Darstellung dieser Elemente durch gepunktete oder gestrichelte Linien. Auch der Beschreibung lasse sich nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass diese abweichenden Gestaltungselemente nicht zum "eigentlichen Design" gehören. Ebenso scheide eine Auslegung der Anmeldung als Kombinationserzeugnis oder als Set aus, da die Einzelabbildungen nicht verschiedene, in einem funktionellen oder sonstigen Zusammenhang stehende Erzeugnisse offenbarten, sondern unterschiedliche, auf den jeweiligen Verwendungszweck etwa als Reiter-, Ski- oder Fahrradhelm abgestimmte Helme zeigten. Es bleibe daher dabei, dass die Darstellungen sieben verschiedene Helme zeigten.

24

(3) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts kann die Auslegung der hier in Rede stehenden Anmeldung eines Einzeldesigns, der mehrere Darstellungen der Ausführungsform eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses beigefügt sind, nicht zu dem Ergebnis führen, dass Abweichungen der Darstellungen bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht bleiben und der Schutzgegenstand aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht. Die vom Bundespatentgericht unter Außerachtlassung der voneinander abweichenden Merkmale der Erscheinungsform der in den Darstellungen wiedergegebenen Helme ermittelte Grundform eines Helms mit einer aus vier Teilen zusammengesetzten Helmschale ist als solche in keiner der Darstellungen sichtbar wiedergegeben. Sie ist vielmehr das bloße Ergebnis einer gedankli-

chen Konstruktion und existiert lediglich in der Vorstellung des Betrachters. Die der Anmeldung beigefügten Darstellungen geben daher nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses sichtbar wieder. Vielmehr werden in dem als Einzelanmeldung eingetragenen Design mehrere Erscheinungsformen eines Erzeugnisses und damit mehrere Designs zusammengefasst. Dem eingetragenen Design fehlt daher mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes die Designfähigkeit gemäß § 1 Nr. 1 DesignG.

- 25 D. Danach kann die Entscheidung des Bundespatentgerichts keinen Bestand haben. Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (§ 23 Abs. 5 DesignG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 PatG), ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Koch

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.11.2017 - 30 W(pat) 802/15 -