



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 701/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Designanmeldung 40 2016 201 675.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Der Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2016 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 26. April 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Antrag auf Eintragung von zehn Mustern als Sammelanmeldung mit der fortlaufenden Nummerierung von 1 bis 10 eingereicht mit der Angabe der Erzeugnisse „11-03 Medaillen“. Im Anlageblatt zum Antrag sind die zehn Muster wie folgt wiedergegeben:



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Die Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach vorherigem Zwischenbescheid mit Beschluss vom 22. Dezember 2016 die Sammelanmeldung zurückgewiesen, weil die Designs vom Designschutz ausgeschlossen seien (§§ 18, 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, Art. 6^{ter} PVÜ).

Die Wiedergaben der hier angemeldeten Designs zeigten jeweils eine Münze, welche von einem metallischen Ring umfasst sei. Bei Münzen handele es sich um Hoheitszeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, Art. 6^{ter} PVÜ. Diese seien nach den vorgenannten Bestimmungen von einem designrechtlichen Schutz ausgeschlossen, sofern die hiermit versehenen Designs eine missbräuchliche Benutzung der Hoheitszeichen darstellten. Missbräuchlichkeit liege bereits dann vor, wenn das geschützte Hoheitszeichen in identischer oder jedenfalls in Form einer Nachahmung im heraldischen Sinne übernommen werde. Danach müsse die konkrete Gestaltung einen genügenden, nicht nur marginalen Abstand zu den staatlichen Hoheitszeichen erkennen lassen. Davon könne bei den angemeldeten Designs jedoch nicht ausgegangen werden.

Vielmehr seien diese in ihrer konkreten Gestaltung geeignet, in ihrem Gesamteindruck einen amtlichen Anschein zu erwecken. Durch die Einbettung der Münzen in einen Ring werde kein genügender Abstand zu den entsprechenden Hoheitszei-

chen hergestellt, da der metallisch glänzende Ring über keine weitere besondere Ausgestaltung verfüge. Der Gesamteindruck des angemeldeten Designs werde allein durch die jeweiligen Münzen bestimmt, welche nicht lediglich rein dekorative Elemente einer insgesamt keinen amtlichen Eindruck erweckenden Gesamtgestaltung darstellten. Dies gelte erst recht vor dem Hintergrund, dass nach den Angaben der Anmelderin hier nicht etwa Nachahmungen von Münzen, sondern echte Münzen verwendet würden.

Soweit die angemeldeten Designs durch die Verbindung der Münzen mit dem Ring eine medaillenartige Ausgestaltung aufwiesen, verstärke dies den amtlichen Anschein der angemeldeten Designs, da Medaillen, welche mit hoheitlichen Elementen und Symbolen versehen seien, vornehmlich durch Hoheitsträger verliehen würden. Die von der Anmelderin gewählte Erzeugnisangabe „11-03 Medaillen“ untermauere diesen Eindruck zusätzlich.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Einen Ausschluss der angemeldeten Designs vom Designschutz nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, Art. 6^{ter} PVÜ stünde bereits entgegen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein allgemeines Verbot bestehe, gesetzliche Zahlungsmittel auf Produkten abzubilden und diese Produkte zu vertreiben. Wenn aber danach bereits die Abbildung eines gesetzlichen Zahlungsmittels auf einem zum Design angemeldeten Gegenstand kein Eintragungshindernis darstelle, gelte dies erst recht für einen zum Design angemeldeten Gegenstand, in den eine echte Münze integriert sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2016 aufzuheben,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und begründet. Die Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG steht dem Schutz der angemeldeten Designs nicht entgegen. Die Designstelle hat die Eintragung daher zu Unrecht gemäß § 18 DesignG versagt.

1. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG sind Designs vom Designschutz ausgeschlossen, die eine missbräuchliche Benutzung eines der in Artikel 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aufgeführten Zeichen oder von sonstigen Abzeichen, Emblemen und Wappen von öffentlichem Interesse darstellen, wobei dieser Verbotstatbestand nicht eine Benutzung eines solchen Designs i. S. einer tatsächlichen Verwendung im geschäftlichen Verkehr voraussetzt, sondern auch bereits durch die Designanmeldung selbst verwirklicht werden kann (vgl. BPatG GRUR 2015, 790 Nr. 42 - DE-Flagge; Eichmann/von Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 3 Rn. 25).

a. Zu den Hoheitszeichen i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6^{ter} Abs. 1 Buchst a PVÜ werden jedenfalls in Kraft stehende gesetzliche Zahlungsmittel gerechnet (vgl. BPatGE 53, 271 - Folienbeutelaufricke sowie BGH GRUR 2003, 705 - Euro-Billy). Ob und inwieweit es sich bei den in den einzelnen Designs zu Nr. 1 bis 10 abgebildeten Münzen um (in Kraft stehende) gesetzliche Zahlungsmittel handelt, bedarf indes vorliegend keiner Erörterung. Denn auch soweit dies der Fall ist, besteht kein Schutzausschlussgrund gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6^{ter} Abs. 1 Buchst a PVÜ.

b. Dies kann allerdings entgegen der Auffassung des Anmelders nicht allein damit begründet werden, dass die angemeldeten Designs „echte“ Münzen enthielten, und die Verwendung einer echten Münze als Hoheitszeichen grundsätzlich keine missbräuchliche Verwendung eines Hoheitszeichens darstellen könne.

So kann ein angemeldetes Design nach § 37 Abs. 1 DesignG Schutz nur für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind, Schutz beanspruchen. Den angemeldeten Designs kann aber nicht entnommen werden, ob es sich bei den in den metallischen Ring eingebetteten Münzen jeweils um „echte“, durch den Ring umfasste Münzen handelt oder nur um Nachahmungen bzw. Abbildungen solcher Münzen, welche mit dem Ring zu einem einheitlichen Gegenstand verbunden sind. Für eine Nachahmung bzw. Abbildung spricht vorliegend, dass bei den einzelnen Designs die jeweils in den Ring integrierten Münzen insoweit undeutlich bzw. unvollständig wiedergegeben sind, als zwar die jeweiligen bildlichen Motive der Münzen in Form von Abbildungen historischer Persönlichkeiten wie z. B. des früheren US-Präsidenten J.F. Kennedy deutlich erkennbar sind, nicht jedoch die übrigen Bestandteile der Münze wie z. B. Umschrift oder deren Nennwert.

Ferner können gerade mit gesetzlichen Zahlungsmitteln und deren Nachahmungen im heraldischen Sinne versehene Designs dem Verbotstatbestand unterfallen. Sofern die Anmelderin sich zum Beleg ihrer gegenteiligen Auffassung auf die zum früheren Geschmacksmusterrecht ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie des Bundespatentgerichts zur dekorativen Abbildung von Zahlungsmitteln auf Gebrauchsgegenständen beruft (vgl. BGH GRUR 2003, 707 - DM-Tassen; GRUR 2003, 705 - Euro-Billy sowie BPatG, 10 W (pat) 703/02 v. 31. Juli 2003, veröffentlicht in juris), ist zu beachten, dass es nach der nach der dort anwendbaren, bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung des § 7 Abs. 2 GeschmMG auf einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ankam, der voraussetzte, dass durch das Muster die Grundlagen des staatlichen oder wirtschaftlichen Lebens oder die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung in Frage gestellt werden (BGH a. a. O.). Diese hohen Hürden finden sich im Ausschlussstatbestand des § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG bzw. der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz - DesignG) am 1. Januar 2014 geltenden identischen Vorläuferregelung des § 3 Abs. 1 Nr. 4 GeschmMG jedoch nicht. Vielmehr soll die Bestimmung des § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG bzw. § 3 Abs. 1

Nr. 4 GeschmMG, mit welcher die fakultative Vorgabe des Art. 11 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vom 13. Oktober 1998 (GeschmM-RL) in deutsches Recht umgesetzt wurde, es erleichtern, Zeichen von öffentlichem Interesse von einer Monopolisierung durch ein Geschmacksmuster bzw. Design auszuschließen (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts BIPMZ 2004, 222, 229 re. Sp.).

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6^{ter} Abs. 1 Buchst a PVÜ dürfen u. a. die Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer einschließlich ihrer Nachahmungen im heraldischen Sinn daher bereits dann nicht als Design geschützt werden, wenn damit eine missbräuchliche Benutzung dieser Zeichen verbunden ist.

c. Eine solche ist anzunehmen, wenn der irreführende Anschein eines Bezugs der Designs zu staatlichen Stellen bzw. der betreffenden Organisation erweckt wird (in Anlehnung an Art. 6^{ter} Abs. 1 Buchst. c PVÜ, wonach die Verbandsländer nicht gehalten sind, die Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung oder Eintragung offenbar nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen). Ob dies der Fall ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, bei denen darauf abzustellen ist, wie das Hoheitszeichen im Rahmen der Designgestaltung konkret verwendet ist (vgl. BPatG GRUR 2002, 337 - Schlüsselanhänger; Eichmann/von Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 3 Rdn. 26 ff.). Entscheidend ist hierbei das Design, wie es durch § 37 Abs. 1 DesignG geschützt ist, demnach nur hinsichtlich der Erscheinungsmerkmale, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Besteht insoweit Identität oder eine zumindest weitgehende Übereinstimmung zwischen Hoheitszeichen und Design, liegt eine missbräuchliche Übernahme vor, weil durch ein im Privatinteresse gewährtes Monopol in den Schutzbereich eines im öffentlichen Interesse geschaffenen Hoheitszeichens eingegriffen würde. Die identische oder nahezu identische Übernahme hoheitlicher Zeichen ist auch ohne Hinzutre-

ten weiterer zur Begründung von Missbräuchen geeigneter Umstände missbräuchlich, weil die hoheitliche Zweckbestimmung der Zeichen eine Verwendung zur Verfolgung einzelner privater Interessen ausschließt (vgl. BPatGE 53, 271 Nr. 11 - Folienbeutelaufricke).

2. Ausgehend davon liegen die Voraussetzungen für den Ausschluss vom Designschutz gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6^{ter} Abs. 1 Buchst a PVÜ bei den angemeldeten Designs indessen nicht vor, da der Verkehr in den einzelnen Designs nicht lediglich ein Hoheitszeichen in Form einer (in Kraft stehenden) Kursmünze oder einer Nachahmung einer solchen Münze im heraldischen Sinne erkennen wird, sondern einen medaillonartig ausgestalteten und damit vom Hoheitszeichen wegführenden Gebrauchsgegenstand.

Insoweit kann zwar nicht auf die im Antragsvordruck enthaltene Erzeugnisangabe „11-03 Medaillen“ zurückgegriffen werden, da eine solche Erzeugnisangabe nach § 11 Abs. 6 DesignG keinen Einfluss auf den Schutzzumfang hat. Entscheidend ist - wie bereits erwähnt - allein das Design, wie es durch § 37 Abs. 1 DesignG geschützt ist, demnach nur hinsichtlich der Erscheinungsmerkmale, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

Charakteristisches Merkmal der angemeldeten Designs ist neben der jeweiligen in das Design integrierten, wenngleich undeutlichen Wiedergabe einer (Kurs)Münze der die jeweilige Münzabbildung umgebende Ring, welcher ein metallisches Erscheinungsbild aufweist. Auch wenn dieser Ring darüber hinaus über keine weiteren Gestaltungsmerkmale verfügt, so bestimmt er aufgrund seines Erscheinungsbildes sowie vor allem auch durch seine Größe und seinen Umfang den Gesamteindruck der jeweils angemeldeten Designs mit. Der Verkehr wird diesen nicht der jeweils integrierten oder abgebildeten (Kurs)Münze zuordnen, sondern darin ein von der jeweiligen Münze bzw. deren Abbildung unabhängiges und vom Hoheitszeichen wegführendes Gestaltungselement erkennen, welches der Aufnahme bzw. der Umrahmung der Münze dienen kann und den angemeldeten Designs

den Eindruck medaillonartig ausgestalteter Schmuckstücke mit integrierter Münze verleiht.

Demgegenüber sind Ausgestaltungen gesetzlicher Zahlungsmittel in einer den angemeldeten Designs vergleichbaren Form nicht bekannt, insbesondere auch nicht in Form von Sonder- und/oder Gedenkprägungen, welche sich von Kursmünzen in aller Regel nur dadurch unterscheiden, dass eine oder auch beide Seiten durch eine spezielle Gedenkseite ersetzt werden.

Die angemeldeten Designs weisen danach aber einen hinreichend deutlichen Abstand zu der Originalgestaltung der designgegenständlichen (in Kraft stehenden) Kursmünzen auf. Es handelt es sich um eine dekorative Verwendung von Münzen in einem medaillonartig ausgestalteten Gebrauchsgegenstand zu dessen ästhetischer Gestaltung, welche aber keine missbräuchliche gesetzwidrige Verwendung darstellen kann. Solche Verwendungen sind seit langem üblich und dem Verkehr z. B. aus der Trachtenkultur bekannt. Weder wird der irreführende Anschein eines Bezugs zu staatlichen Stellen oder einer Ausgabe durch staatliche Stellen erweckt, noch ist ein Verstoß gegen eine sonstige Norm feststellbar.

3. Der angefochtene Beschluss der Designstelle war damit aufzuheben.

4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht veranlasst.

Zwar kann nach § 23 Abs. 4 Satz 4 DesignG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Rückzahlungsgründe sind dabei nicht auf Verfahrensfehler des Deutschen Patent- und Markenamtes beschränkt. Vielmehr sind auch die materiellrechtliche Vertretbarkeit und die Begründung der angefochtenen Entscheidung in die Prüfung einzubeziehen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 115 i. V. m. § 73 Rdnr. 140). Wegen des Ausnahmecharakters einer derartigen Anordnung genügt jedoch bei materiell-rechtlichen Fehlern allein der Umstand, dass der

erkennende Senat der rechtlichen Bewertung nicht folgt, regelmäßig nicht. Vielmehr entspricht eine Rückzahlung in diesen Fällen grundsätzlich nur dann der Billigkeit, wenn besondere Umstände vorliegen, die zu einer sachlich unrichtigen Behandlung hinzutreten, wie es z. B. der Fall sein kann, wenn der angefochtene Beschluss den Prüfungsumfang nach dem Gesetz eklatant verkennt und die angefochtene Entscheidung in ihrer Begründung und ihrem Ergebnis unvertretbar ist (vgl. dazu Schulte a. a. O., § 80 Rdnr. 115 i. V. m. § 73 Rdnr. 140). Solche Umstände können vorliegend nicht festgestellt werden. Weder hat die Designstelle den Sach- und Streitstand verkannt noch kann ihre Rechtsauffassung, dass die angemeldeten Designs keinen hinreichenden Abstand zu den jeweils abgebildeten Kursmünzen als staatliche Hoheitszeichen i. S. von Art. 6^{ter} Abs. 1 Buchst a PVÜ einhalten und daher eine missbräuchliche Benutzung solcher Hoheitszeichen i. S. von § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG darstellen, als unvertretbar angesehen werden.

Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr