



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 703/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Design 403 03 510

hier: Berichtigung des Registers

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Februar 2017 aufgehoben.

Gründe

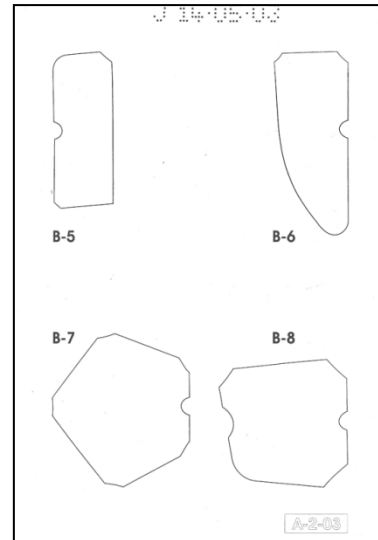
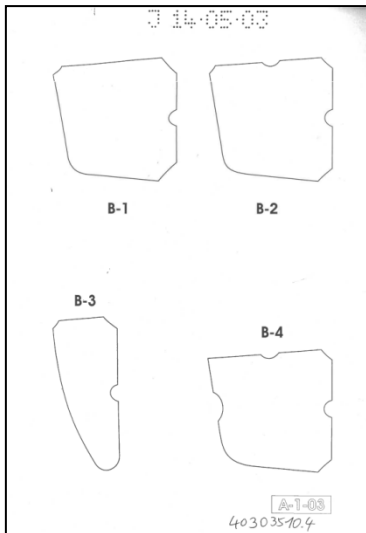
I.

Der Antragsteller und Designinhaber begehrt die Berichtigung des Registers in Bezug auf das eingetragene Design 403 03 510.

Am 13. Mai 2003 meldete der Beschwerdeführer verschiedene Darstellungen eines Fugen-Glättwerkzeugs unter Verwendung der amtlichen Vordrucke als Geschmacksmuster an. Im Antrag auf Eintragung in das Musterregister war unter "Sonstige Anträge/Eintragung als Sammelanmeldung" die Eintragung von 16 Mustern beantragt. Dem Antrag war das Anlagenblatt R5703.1 beigelegt und wurde seitens des Anmelders, wie nachfolgend in Kopie wiedergegeben, ausgefüllt:

Anmelder Reimund Konopka, Hahnengasse 10, 89073 Ulm		40303510				
Zeichen des Anmelders/Vertreters		Datum des Eintragungsantrages 13.05.2003				
Bezeichnung des Gegenstandes Fugen-Glättwerkzeuge						
(D) Individuelle Nummern	(E) Fabrik- oder Geschäftsnummer des Anmeldebesitzers Zurücksendung (max. 20 Stellen)	(F) Abbildungen (Anzahl)	(G) Reklamationszeichende Abbild.	(H) Bezeichnung als Grundmuster	(I) Abwechslung zum Grundmuster (Nr. des Grundmusters)	(J) (K) Antrag auf Farbschattennachzeichnung Angabe der Übersetzungsklassen
Vermerke des Deutschen Patent- und Markenamtes						
1	A-1-03	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2	A-2-03	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3	A-3-03	8	8	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Eingereicht wurden ferner nachfolgende Zeichnungen und Abbildungen (A-1-03; A-2-03 und A-3-03), die verkleinert in Kopie wiedergegeben sind:



Nach Eingang der Anmeldeunterlagen erstellte das Amt eine Gebührenrechnung in Höhe von 452,- €, bestehend aus einer Anmeldegebühr in Höhe von 112,- € und Bekanntmachungskosten in Höhe von 340,- €.

Der Anmelder reagierte auf ein mit der Designstelle geführtes Telefonat mit Schreiben vom 22. Mai 2003. Er teilte darin mit, dass er in der Rubrik (G) des An-

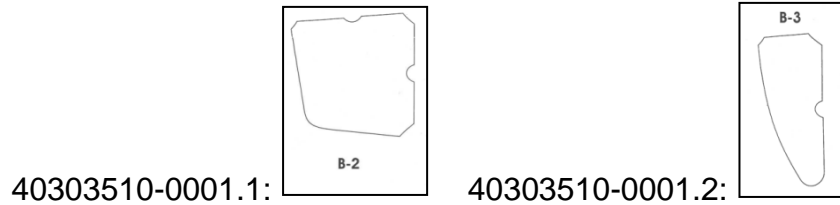
lagenblatts versehentlich jeweils die Zahl 4 eingetragen habe. Weiter führte er wörtlich aus: "Da dies so nicht gewünscht ist, bitte ich um Korrektur wie folgt: Bekanntzumachende Abbildungen entsprechend den Anlagen: B-2; B-3; B-5; und B-7". Ferner führte er aus, dass die Abbildungen der Muster der Anlage A-1-03 sowie A-2-03 der originalen Außenkontur der gleichnamigen Musterabbildungen auf der Anlage A-3-03 entsprechen würden. Es werde um Berichtigung der Anmeldekosten gebeten.

In den Originalunterlagen nahm die Designstelle Korrekturen an den Anmeldeunterlagen vor. Im Antrag wurde unter der Rubrik "Sonstige Anträge/Eintragung als Sammelanmeldung" Zahl "16" durch die Zahl "3" ersetzt. Im Ergänzungsblatt R5703.1 wurden Änderungen vorgenommen, wie sie aus dem nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Ausschnitt ersichtlich sind:

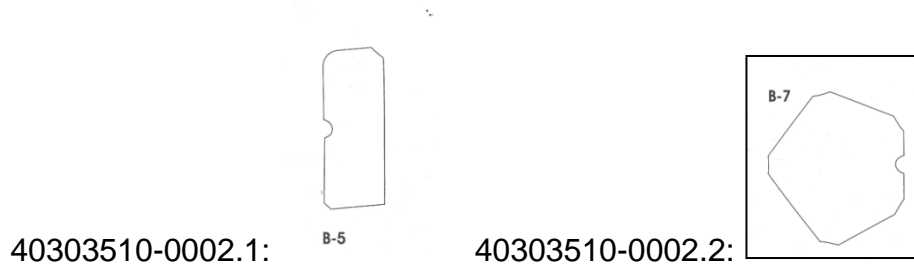
(A) Anmelder Reimund Konopka, Hahnengasse 10, 89073 Ulm		40303510						
(B) Zeichen des Anmelders/Vertreters		Datum des Eintragungsantrages 13.05.2003						
(C) Bezeichnung des Gegenstandes Fugen-Glätzwerkzeuge								
(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	Vermerke des Deutschen Patent- und Markenamts
laufende Nummer	Patent- oder Anmelde- nummer oder sonstige Zurückgabe (max. 20 Stellen)	Abbildungen (Anzahl)	Bekanntzumachende Abz.:	Bezeichnung als Grundmuster	Abweichung zum Grundmuster (nur für den Grundschutz)	Antrag auf Erleichterung	Anzahl der Eintragungsklassen	
1	A-1-03 ✓	4	4	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	A-2-03 ✓	4	4	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	A-3-03 ✓	8	8	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	

Mit Datum vom 27. Mai 2003 erließ das Amt einen neuen Gebührenbescheid in Höhe von 190,- € (Anmeldegebühr: 70,- €; Bekanntmachungskosten: 120,- €). Nach entsprechender Zahlung wurde dem Designinhaber die Urkunde über die Eintragung der Muster übersandt, in welcher die Anzahl der Geschmacksmuster mit "3" angegeben ist. Im Jahr 2008 zahlte der Inhaber die Verlängerungsgebühr in Höhe von 270,- €. Auch die zweite Verlängerungsgebühr in Höhe von 510,- € wurde bezahlt.

Im Register wurden unter der Nummer 40303510-0001 die Abbildungen B-2 und B-3 als Grundmuster, wie nachfolgend wiedergegeben, veröffentlicht:



Unter der Nummer 40303510-0002 wurden die Abbildungen B-5 und B-7, wie nachfolgend wiedergegeben, veröffentlicht:



Unter der Registernummer 40303510-0003 wurde eine Abwandlung – ohne Abbildungen – zum Grundmuster der Nummer 40303510-0001 veröffentlicht.

Mit E-Mail vom 10. November 2016 hat die Verfahrensbevollmächtigte des Designinhabers angefragt, ob nicht eine Berichtigung des Registers dahingehend vorzunehmen sei, dass mindestens 8 selbständige Eintragungen vorzunehmen seien. Hierauf hat die Designstelle mitgeteilt, dass eine nachträgliche Berichtigung der Eintragung nicht möglich sei, da die Anzahl der Designs im Eintragungsverfahren mit dem Schutzrechtsinhaber geklärt worden sei.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 28. Dezember 2016 hat der Designinhaber beantragt, das Register dahingehend zu ändern, alle ursprünglich 16 eingereichten Muster als eigenständige Muster einzutragen. Der Anmelder habe bei der Anmeldung das Anlagenblatt falsch ausgefüllt; es sei jedoch klar gewesen, dass es sich bei den eingereichten Mustern um jeweils selbständige Muster gehandelt habe.

Mit Beschluss vom 14. Februar 2017 hat die Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes den Berichtigungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Berichtigungsantrag an Hand der bis zum 31. Mai 2004 geltenden Rechtslage zu beurteilen sei. Das Geschmacksmustergesetz alter Fassung enthalte lediglich eine Regelung für die Berichtigung des Registers in Bezug auf den Namen, die Anschrift oder die Person des Schutzrechtsinhabers oder seines Vertreters. Für sonstige Änderungen der Eintragung regule § 5 Musterregisterverordnung a. F., dass Eintragungen, die von Amts wegen vorzunehmen seien, durch das Patentamt berichtigt werden könnten, wenn sich ihre Unrichtigkeit herausstelle.

Bei der Anzahl der Muster sowie bei der Erklärung, dass ein Muster als Grundmuster und weitere Muster als dessen Abwandlung behandelt werden sollten, handele es sich um Tatsachen, die in das Musterregister einzutragen seien. Die übrigen Voraussetzungen für eine Berichtigung lägen aber nicht vor. Eine Berichtigung der Anzahl der Muster könne aus Gründen der Registerklarheit und des Grundsatzes der Rechtssicherheit für den Rechtsverkehr nur ausnahmsweise erfolgen. Es müsse sich aus Sicht des Deutschen Patent- und Markenamtes um eine erkennbar unzutreffende Eintragung handeln. Dies sei nicht der Fall. Vorliegend habe das Deutsche Patent- und Markenamt unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls die Erklärung des Anmelders nur dahingehend verstehen können, dass nicht die Eintragung und Veröffentlichung von 16 selbständigen Mustern, sondern lediglich die Eintragung von 3 Mustern gewünscht gewesen sei. Die ursprünglichen Anmeldeunterlagen seien nicht widerspruchsfrei gewesen. Die Anmeldung sei zunächst als Anmeldung von 16 Mustern gebührenrechtlich behandelt worden. Telefonisch habe der Anmelder damals mitgeteilt, dass nur 3 Muster vorliegen würden. Die entsprechend korrigierte Gebührenrechnung habe der Antragsteller anstandslos bezahlt. Die dem Anmelder ausgehändigte Eintragungsurkunde sei seitens des Anmelders unbeanstandet geblieben. Zudem habe der Inhaber in der Folgezeit zweimal den Schutz für das eingetragene Design durch

Zahlung der entsprechenden Gebühr verlängert, ohne die Anzahl der eingetragenen Designs zu beanstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Designinhabers.

Er ist der Auffassung, er habe mit dem Schreiben vom 22. Mai 2003 lediglich klar gestellt, dass 4 Abbildungen veröffentlicht werden sollten; er habe auf den Rest der eingereichten Muster nicht verzichtet. Er habe lediglich das Amt gebeten, die Anmeldung entsprechend den Formvorschriften zu korrigieren und ihm eine entsprechende Abrechnung zu schicken. Er habe auch keine Kosten sparen wollen. Die Designstelle habe 4 Abbildungen für zwei Anmeldungen eingetragen, die nichts miteinander zu tun hätten. Es hätten aber dann mindestens 4 Muster eingetragen werden müssen. Eine zeitliche Begrenzung für einen Berichtigungsantrag gebe es nicht.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Designstelle vom 14. Februar 2017 aufzuheben und das Register des Aktenzeichens 40303510.4 zu korrigieren und alle 16 Muster als eigenständige Muster einzutragen,

hilfsweise:

die Muster 40303510-0002.1; 40303510-0002.2; 40303510-0001.1 und 40303510-0001.2 jeweils als eigenständige Designs in das Register einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde hat im Umfang des Hilfsantrags Erfolg. Der Designinhaber hat einen Anspruch auf Berichtigung des Registers dahingehend, dass die 4 veröffentlichten Darstellungen als eigenständige Muster in das Register einzutragen sind. Der Hauptantrag ist hingegen unbegründet.

1. Auf das am 13. Mai 2003 angemeldete und am 10. September 2003 bekannt gemachte Design finden grundsätzlich mangels besonderer Übergangsregeln die Vorschriften des am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Gesetzes über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz) Anwendung. Das Designgesetz entfaltet grundsätzlich Rückwirkung. § 72 DesignG regelt lediglich die Ausnahmen hierzu (vgl. BPatG GRUR 2006, 580, 581; Günter/Beyerlein, DesignG, 3. Aufl., § 72 Rn. 4; Auler, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 72 DesignG Rn. 1).

Gleichwohl kommt bei in der Vergangenheit abgeschlossenen prozessualen Tatbeständen nicht die Neufassung des Designgesetzes zur Anwendung, sondern die entsprechende Altfassung (BPatG, 10 W (pat) 705/03; Zöller/Vollkommer/Geimer, ZPO, 32. Aufl., Einl. Rn. 104). Ein solcher Fall liegt hier vor. Die Eintragung schließt zusammen mit der Bekanntmachung das Anmeldeverfahren ab. In Frage steht, ob die Anzahl der eingetragenen und bekannt gemachten Muster zutreffend ist.

2. Der Hauptantrag auf Berichtigung des Registers dahingehend, die ursprünglich eingereichten 16 Darstellungen als jeweils einzelne Muster einzutragen, bleibt ohne Erfolg.

a) In der bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung des Geschmacksmustergesetzes existierte keine Regelung, welche über die Änderung des Namens, der

Anschrift oder Person des Geschmacksmusterinhabers (§ 13 Abs. 2 und 3 GeschmMG a. F.) hinausging.

Für sonstige Änderungen regelte § 5 Abs. 3 MusterRegV, dass das Patentamt jederzeit Eintragungen, die von Amts wegen vorzunehmen sind, berichtigen kann, wenn sich ihre Unrichtigkeit herausstellt. Diese Korrektur ist nicht nur auf Schreibfehler oder Eingabefehler beschränkt (BPatG, 10 W (pat) 705/03). Eine Unrichtigkeit des Registers liegt vor, wenn die Eintragung im Register nicht dem objektiven Willen des Anmelders entspricht.

b) Auch unter Anwendung des § 5 Abs. 3 MusterRegV a. F. kommt eine Berichtigung des Registers im Sinne des Hauptantrags nicht in Betracht.

Zwar handelt es sich bei den beantragten Berichtigungen um eintragungspflichtige Angaben (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 13 und 14 MusterRegV a. F.), indes kann bei objektiver Würdigung der Umstände des Einzelfalls nicht angenommen werden, der Anmelder habe die Anmeldung von 16 einzelnen Mustern im Rahmen einer Sammelanmeldung gewollt.

(1) Die Anmeldung eines Geschmacksmusters 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 Geschmacksmusterschutz zu erlangen. Bei Unklarheiten der Anmeldung ist daher der Wille des Anmelders durch Auslegung zu ermitteln (BGH GRUR 2012, 1139 Rn. 23 – Weinkaraffe; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 331, 322; Eichmann/v. Falkenstein/ Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 37 Rn. 10). Eine Auslegung darf nicht am Wortlaut haften bleiben, sondern es ist der in der Erklärung zum Ausdruck kommende wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen, wie ihn das Patentamt als Erklärungsempfänger nach den objektiv erkennbaren Umständen des Falles und der Interessenlage des Erklärenden vernünftigerweise verstehen musste (BPatG, 10 W (pat) 705/03).

(2) Unter Anwendung dieser Grundsätze muss dem Hauptantrag der Erfolg versagt bleiben.

Der Antrag vom 13. Mai 2003 war in sich widersprüchlich. Einziger Anhaltspunkt, dass der Anmelder im Anmeldezeitpunkt die Eintragung von 16 selbstständigen Mustern im Rahmen einer Sammelanmeldung beantragen wollte, war seine Angabe auf dem Antragsformular unter "Sonstige Anträge/Eintragung als Sammelanmeldung".

Allerdings waren die weiteren Angaben, insbesondere in dem Anlageblatt R5703.1 hierzu widersprüchlich. Ausweislich der laufenden Nummer in den Spalten (D)/(E) wurden drei Muster mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl an Abbildungen angegeben. Die angegebene Anzahl der Abbildungen in der Rubrik (F) stimmt zwar mit der Anzahl der Abbildungen auf den eingereichten Anlagenblättern A-1-03, A-2-03 und A-3-03 überein, die Anlageblätter geben aber jeweils unterschiedliche Formen wieder. Ferner enthält die Anlage A-3-03 wiederum – wie der Anmelder auch später ausführte – Abbildungen der originalen Außenkontur, die wiederum den Zeichnungen der Anlagen A-1-03 und A-2-03 entsprechen. Zudem wurde zu jeder laufenden Nummer (Rubrik (D)) das unter der Rubrik (H) vorgegebene Feld für ein Grundmuster angekreuzt.

Die Widersprüche in den Anmeldeunterlagen konnten auch nicht unter Berücksichtigung der – fakultativen – Beschreibung aufgeklärt werden. Die Beschreibung verhält sich hierzu nicht.

Vor diesem Hintergrund konnte eine Eintragung von 16 selbstständigen Mustern nicht ohne Rücksprache mit dem Anmelder erfolgen.

(3) Von einer entsprechenden Klärung der widersprüchlichen Angaben in den Anmeldeunterlagen in dem Sinne, dass 16 selbstständige Muster in das Register

eingetragen hätten werden sollen, kann bei objektiver Würdigung der Umstände des Einzelfalls nicht ausgegangen werden.

Maßgeblich sind vorliegend die in dem Schreiben vom 22. Mai 2003 enthaltenen Erklärungen des Anmelders. Über den Inhalt des offenbar vorausgegangenen Telefonats ist der Akte nichts zu entnehmen. Ausgangspunkt dieses Schreibens waren die widersprüchlichen Angaben einer Sammelanmeldung sowie die von der Registerstelle erstellte Gebührenrechnung. Hierauf reagierte der Anmelder mit Schreiben vom 22. Mai 2003. Er teilte im Kern mit, dass er – lediglich – vier Abbildungen und damit vier Muster veröffentlichen wollte. Die Frage, aus wie vielen Mustern die Sammelanmeldung bestand, konnte durch dieses Schreiben geklärt werden.

Dass der Inhaber nunmehr vier selbständige Muster zur Anmeldung bringen und veröffentlicht haben wollte, ist auch sinngemäß gewesen, weil es sich um vier – unterschiedliche – Grundformen des Fugen-Glättwerkzeuges aus den insgesamt eingereichten Darstellungen handelte. Die Darstellungen auf dem Anlagenblatt A-3-03 entsprachen den Zeichnungen der beiden anderen Anlagenblätter.

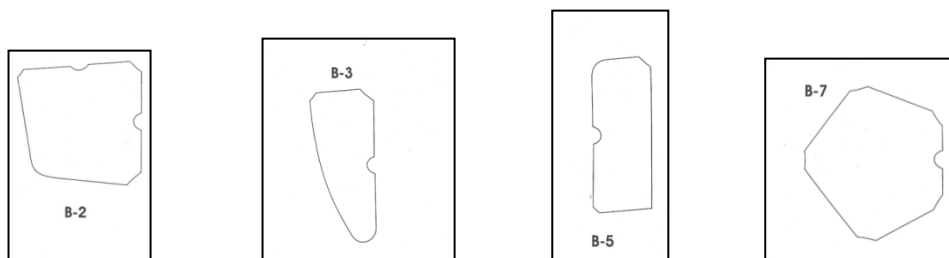
Schließlich stand durchaus auch ein finanzieller Aspekt zum damaligen Zeitpunkt im Raume. Die Geschmacksmusterstelle hatte entsprechend den damaligen Regelungen im Patentkostengesetz und der Gebührennummer 341 300 der Anlage zum Patentkostengesetz alter Fassung die Anmeldegebühren in Höhe von 112,- € (16 x 7,- € im Rahmen Sammelanmeldung in Papierform) berechnet. Diese Kosten konnten durch eine geringere Anzahl an Mustern, die eingetragen werden sollten, reduziert werden, so wie es dem Willen des Anmelders im Schreiben vom 22. Mai 2003 entsprach. Denn in dem Schreiben äußerte sich der Anmelder dahingehend, dass die Kosten der Anmeldung geändert werden sollten. Eines solchen ausdrücklichen Hinweises hätte es nicht bedurft, wenn der finanzielle Aspekt ohne jede Bedeutung gewesen wäre.

Vor diesem Hintergrund konnte und durfte die Geschmacksmusterstelle davon ausgehen, dass der Anmelder keine 16 selbständigen Muster eingetragen haben wollte.

c) Der erstmals im Beschwerdeverfahren gestellte Hilfsantrag hat allerdings Erfolg und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Bei objektiver Würdigung der Umstände der Anmeldung entsprach es dem Willen des Anmelders, zumindest vier verschiedene Grundformen des Werkzeugs, die alle die angedeutete konkave Fugenkante aufweisen, als Muster einzutragen.

Mit dem Schreiben vom 22. Mai 2003 hatte der Anmelder seine Angaben in der Anmeldung konkretisiert. Er wollte, wie er ausdrücklich formuliert hat, vier Abbildungen veröffentlicht haben, nämlich die Darstellungen B-2, B-3, B-5 und B-7:



Bei dieser Sachlage durfte die Geschmacksmusterstelle jedenfalls nicht davon ausgehen, dass die von ihr vorgenommene Eintragung von drei Mustern dem objektiven Willen des Anmelders entsprach. Vor dem Hintergrund, dass in dem Schreiben vom 22. Mai 2003 ausdrücklich vier Darstellungen als Muster angegeben worden sind, hätte die Geschmacksmusterstelle nicht ein Grundmuster (0001) mit zwei offensichtlich nicht miteinander vereinbaren Abbildungen, ein weiteres Muster (0002) mit wiederum zwei völlig verschiedenen Abbildungen und ein drittes Muster (0003) als Abwandlungsmuster eintragen dürfen. Für eine solche Auslegung gab es nicht den geringsten Anhaltspunkt in den ursprünglichen Anmelde-

unterlagen und erst Recht nicht in dem vorgenannten Schreiben. Allenfalls hätte Anlass zu weiterer Klärung bestanden.

Dass der Inhaber im Nachgang zum Vorgang der Anmeldung die Registerurkunde und die entsprechenden Verlängerungsgebühren unbeanstandet entgegen genommen bzw. bezahlt hat, führt zu keiner anderen Beurteilung. Hierin kann keine Erklärung gesehen werden, den objektiven Inhalt des Schreibens vom 22. Mai 2003 nochmals abändern zu wollen und im Sinne der Geschmacksmusterstelle zu bestätigen.

d) Eine nachträgliche Veränderung des Schutzgegenstandes ist mit dieser Auslegung nicht verbunden, denn die Anmeldung wird nur mit den Angaben und Mustern eingetragen, wie sie erkennbar bereits am Anmeldetag, jedenfalls aber am 22. Mai 2003, vorgelegen haben. Insoweit ist den Grundsätzen der Registerklarheit und der Rechtssicherheit genüge getan.

3. Die gebührenrechtlichen Auswirkungen wird die Designstelle in eigener Zuständigkeit zu klären haben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Designinhaber das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. von Hartz

Pr