



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 803/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

**betreffend das Design M 9307382-0040**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren N 65/16)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

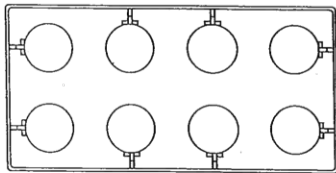
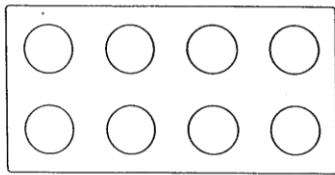
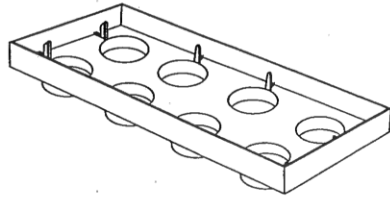
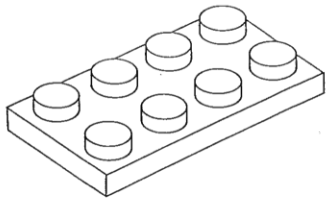
- I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des 22. September 1993 angemeldeten und am 6. Dezember 1993 mit der Erzeugnisangabe „Spielzeugelemente“ eingetragenen Designs M 9307382-0040.

Das Design war mit den folgenden acht Darstellungen im Designregister wiedergegeben:



Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 08. Dezember 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG gestellt. Als Nichtigkeitsgrund hat sie angegeben, das Design sei als ausschließlich technisch bedingt nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG vom Designschutz ausgeschlossen.

Dem ihr durch das DPMA am 23. Februar 2017 zugestellten Nichtigkeitsantrag hat die Designinhaberin mit einem am 22. März 2017 beim DPMA eingegangenen Schreiben widersprochen.

Die Schutzdauer des verfahrensgegenständlichen Designs ist am 22. September 2018 abgelaufen.

Die Verfahrensbeteiligten haben daraufhin mit Schreiben vom 3. September 2019 bzw. 5. November 2019 das Nichtigkeitsverfahren übereinstimmend für erledigt erklärt und widerstreitende Kostenanträge gestellt.

Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. März 2021 das Nichtigkeitsverfahren eingestellt und der Antragstellerin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt.

Das Nichtigkeitsverfahren sei gemäß § 34a Abs. 2 Satz 3, 1. Halbs. DesignG wegen übereinstimmender Erledigungserklärung in der Hauptsache einzustellen. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien nach § 34a Abs. 5 Satz 1 und 4 DesignG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91a ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen, da der ausschließlich auf technische Bedingtheit gestützte Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin keinen Erfolg gehabt hätte.

Die Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsantrags für das vor dem 28. Oktober 2001 angemeldete Design seien gemäß § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner Fassung vor Inkrafttreten des

Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12.03.2004 am 1.6.2004 zu beurteilen (im Folgenden: GeschmMG 1986).

Nach der zum GeschmMG 1986 und seinen Vorgängergesetzen ergangenen Rechtsprechung seien ausschließlich technisch bedingte Gestaltungen vom Schutz ausgeschlossen gewesen. Davon könne in Bezug auf das verfahrensgegenständliche Design nicht ausgegangen werden. Technisch bedingt seien zwar die in Querpaaren symmetrisch angeordneten zylindrischen Noppen auf der Bausteinoberseite sowie die kleinen Kontaktpunkte an den Innenwänden der Bausteinunterseite, da sich über diese Merkmale die Bausteine miteinander verklemmen ließen. Das Verklemmen funktioniere dabei nur über Kontaktpunkte der Noppen zur Hohlraumwand des darüber liegenden Bausteins.

Das Streitdesign verfüge aber auch über nicht-technische Erscheinungsmerkmale, nämlich die flache und glatte Abdeckung der Noppen und die Glattheit und Geschlossenheit der Oberfläche insgesamt. Designrechtlich bestimmten auch diese nicht-technischen Merkmale - neben den technisch bedingten zylindrischen Noppen an sich - das Gesamterscheinungsbild. Sie fänden sich nämlich auf der Oberseite des Steins und somit an exponierter Stelle. Auch nehme die Noppenoberfläche ca. ein Drittel der Steinoberfläche, also einen erheblichen Teil dieser Oberfläche ein, ihre Gestaltung falle daher ins Auge.

Technische und nicht-technische Gestaltungselemente verbänden sich im verfahrensgegenständlichen Design zu einer minimalistischen Form mit klarer Linienführung und ohne jegliche weitere Ausgestaltung, also z.B. ohne konkave/konvexe/offene/hohle Noppenabdeckung, ohne Noppenabdeckung mit Rinne/mit Loch und ohne Löcher/Muster etc. auf der Steinoberseite. Dieser Verzicht auf zusätzliche Gestaltung wirke jedenfalls bei einem Spielzeugelement auf das ästhetische Empfinden ein. Die Harmonie zwischen technischer Funktion und Formgebung könne das ästhetische Empfinden sogar in besonderem Maße ansprechen. Mithin sei das Design i.S.d. Rechtsprechung zum GeschmMG 1986

nicht ausschließlich technisch bedingt.

Aber auch nach der Rechtsprechung zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG bzw. Art. 8 Abs. 1 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) wäre das fragliche Design nicht ausschließlich technisch bedingt. Da es Verwendung für ein Spielzeuelement finde, spreche - anders als z.B. bei Zentrierstiften, die für die Industrie gedacht seien (s. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2019, 211 - Zentrierstifte II = DOCERAM II) - die objektive Sicht dafür, dass sich der Entwerfer neben technischen auch von ästhetischen Überlegungen habe leiten lassen und die Noppenoberseite minimalistisch glatt und flach (statt konkav, konvex, offen, hohl, mit Rinne, mit Loch etc.) gestaltet habe, um damit der Phantasie beim Verbauen freien Lauf zu lassen.

Es könne daher dahingestellt bleiben, ob diese Rechtsprechung überhaupt herangezogen werden dürfe, um die richterrechtlich entwickelte ausschließliche technische Bedingtheit nach dem GeschmMG 1986 zu interpretieren.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostenentscheidung. Sie macht wie bereits vor der Markenstelle weiterhin geltend, dass sämtliche Erscheinungsmerkmale des Streitdesigns ausschließlich technisch bedingt seien, so dass es sowohl nach der zum Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblichen Rechtsprechung zum GeschmMG 1986 als auch den nunmehr geltenden und inhaltlich diese Rechtslage nicht verändernden Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 GGV bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG vom designrechtlichen Schutz ausgeschlossen sei.

Insoweit sei die Rechtsprechung zum Schutzausschluss technisch-funktionaler dreidimensionaler Marken auf Designs anwendbar, da auch das Designrecht den Schutz technischer Lösungen verbiete. Technisch- funktionale Gestaltungen seien daher einer freien Verwendung durch die Allgemeinheit zuzuführen, sofern sie nicht (oder nicht mehr) durch das Patent- oder Gebrauchsmusterrecht geschützt seien. Diesem Grundsatz des freien Stands der Technik könne nur durch eine einheitliche

Auslegung im Marken- und Designrecht Rechnung getragen werden.

Ausgehend davon sei im Anschluss an die einen vergleichbaren (LEGO-) Klemmbaustein als dreidimensionale Marke betreffende Entscheidung des EuGH (GRUR 2010, 1008) von einer ausschließlich technischen Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale des verfahrensgegenständlichen Designs auszugehen. Dieses erschöpfe sich in den typischen und allein technischen Merkmalen des Legosteins, nämlich des klassischen „Quaders“, vorliegend lediglich mit der Maßgabe, dass es sich um eine flache und langgezogene Ausgestaltung nach Art einer „Platte“ handle, die sich im Übrigen aber durch nichts von dem schon in der ursprünglichen Patentschrift für das Lego-Klemmbausteinesystem abgebildeten Lego-Stein unterscheide.

Gangbare Designalternativen seien nicht erkennbar noch weise das Design einen von der Designabteilung angenommenen ästhetischen Überschuss bzw. „nicht - technische Erscheinungsmerkmale“ auf. Aber selbst wenn es gangbare Designalternativen gäbe bzw. man mit der Designabteilung in der „flachen und glatten Abdeckung der Noppen“ und der „Glattheit und Geschlossenheit der Oberfläche insgesamt“ das ästhetische Empfinden ansprechende „nicht-technische Erscheinungsmerkmale“ sähe, ändere dies nichts daran, dass die betreffenden Merkmale ausschließlich technisch bedingt seien.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt mit Schriftsatz vom 7. September 2021 sinngemäß,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2021 im Kostenpunkt aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt werden.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin beantragt mit Schriftsatz vom 25. September 2023,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht wie bereits vor der Designabteilung geltend, dass nach der Rechtsprechung zum vorliegend maßgeblichen GeschmMG 1986 technisch geprägte Designs, deren Gestaltungselemente hätten anders gestaltet werden können, ohne deren technische Wirkung zu beeinflussen, einem geschmacksmusterrechtlichen Schutz zugänglich gewesen seien. Da hinsichtlich des verfahrensgegenständlichen Designs solche Gestaltungsalternativen ohne weiteres bestanden hätten, könne nicht von einer objektiv ausschließlich technisch bedingten Formgestaltung des Designs und einer sich daraus ergebenden fehlenden Geschmacksmusterfähigkeit ausgegangen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 23 Abs. 4 Satz 1 und 5, 34a Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz DesignG statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und damit zulässige Beschwerde der Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostengrundscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2021 hat in der Sache keinen Erfolg, da die Designabteilung die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens im Ergebnis zu Recht nach § 34a Abs. 5 Satz 1 und 2 DesignG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91a ZPO der Antragstellerin auferlegt hat.

**A.** Nachdem die Parteien das Nichtigkeitsverfahren übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des



bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 34 a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei ist entsprechend dem auch im Designnichtigkeitsverfahren grundsätzlich geltenden Unterliegensprinzip auf den voraussichtlichen Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens abzustellen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a Rn. 47), wobei eine summarische Prüfung ausreicht (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 91a Rn. 24 m. w. N.).

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen entspricht es billigem Ermessen, die Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen. Denn als Ergebnis der summarischen Prüfung ist davon auszugehen, dass der Antrag auf Nichtigkeit des Streitdesigns zwar zulässig, jedoch in der Sache unbegründet war, so dass das Streitdesign im Falle einer Sachentscheidung nicht für nichtig erklärt worden wäre.

**B.** Der Antrag auf Nichtigkeit des Streitdesigns war zulässig. Dem steht nicht entgegen, dass dieser auf den Nichtigkeitsgrund des § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG gestützt wurde, dieser gesetzlich geregelte Nichtigkeitsgrund jedoch gegenüber dem Streitdesign nicht geltend gemacht werden konnte. Denn gemäß § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG war die Schutzfähigkeit des am 22. September 1993 angemeldeten und am 6. Dezember 1993 eingetragenen Streitdesigns weiterhin nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2011, 1117, Rn. 24 - ICE; GRUR 2005, 600, 603 - Handtuchklemmen; GRUR 2010, 80 Rn. 48 - LIKEaBIKE).

Im GeschmMG 1986 war anders als nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 DesignG eine Löschung wegen technischer Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale des Designs nicht geregelt. Jedoch waren – worauf die Designabteilung zutreffend hingewiesen hat – auch nach § 1 GeschmMG 1986 Formgestaltungen, die objektiv ausschließlich technisch bedingt sind, nicht geschmacksmusterfähig und daher einem

Geschmacksmusterschutz nicht zugänglich. Diese unterlagen einer - vor den Landgerichten geltend zu machenden – Klage auf Einwilligung in die Löschung des Musters nach § 10c Abs. 2 Nr. 1 GeschmMG. Vor diesem Hintergrund ist der auf den Nichtigkeitsgrund des § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG gestützte Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin dahingehend auszulegen, dass sie die Löschung des Streitdesigns wegen fehlender Geschmacksmusterfähigkeit aufgrund einer ausschließlich technisch bedingten Formgestaltung des Streitdesigns begehrt.

**C.** Der Antrag auf Nichtigkeit des eingetragenen Designs war jedoch zum Zeitpunkt der Erledigung des Verfahrens und der daraufhin durch Beschluss der Designabteilung vom 18. März 2021 erfolgten Einstellung des Nichtigkeitsverfahrens unbegründet, da das Streitdesign im Falle einer Sachentscheidung nicht wegen fehlender Geschmacksmusterfähigkeit aufgrund einer ausschließlich technisch bedingten Formgestaltung als schutzunfähig erachtet worden wäre (§ 1 GeschmMG i.V.m. § 34a DesignG).

1. Wie bereits dargelegt, bestimmen sich die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit des am 22. September 1993 angemeldeten Streitdesigns gemäß § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG nach dem GeschmMG 1986, dort nach § 1 GeschmMG. Dies gilt für die Voraussetzungen der (Geschmacksmuster-)Designfähigkeit, der Neuheit und der Eigentümlichkeit (vgl. mwN Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz, 7. Aufl., § 72 Rn. 5).

Nach § 1 GeschmMG 1986 scheidet ein Geschmacksmusterschutz aus, soweit es sich um Formgestaltungen handelt, die objektiv ausschließlich technisch bedingt sind (vgl. BGH, GRUR 1981, 269, 271 - Haushaltsschneidemaschine II; Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl. [1997], § 1 Rdnrn. 13, 51; Nirk/Kurtze, GeschmMG, 2. Aufl. [1997], § 1 Rdnrn. 107f., 176). Zutreffend hat die Designabteilung dazu festgestellt, dass das GeschmMG 1986 und seine Vorgängergesetze diesen Schutzausschluss - anders als § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG - nicht ausdrücklich geregelt haben, sondern dieser vielmehr von den Gerichten aus

dem Wesen des Geschmacksmusters heraus entwickelt wurde. Ein Schutzausschluss für die gesamte Erscheinungsform eines Designs erfordert aber, dass dessen sämtliche Erscheinungsmerkmale ausschließlich technisch bedingt iS der vorgenannten Rechtsprechung sind.

2. Ausgehend davon lässt sich in Bezug auf das Streitdesign bei summarischer Prüfung nicht feststellen, dass es sich bei dem (erloschenen) Streitdesign um eine Formgestaltung gehandelt hat, die objektiv ausschließlich technisch bedingt ist.

a. Zwar kann zugunsten der Antragstellerin und Beschwerdeführerin unterstellt werden, dass sämtlichen Merkmalen des Streitdesigns eine technische Funktion zukommt. Der bei Aufnahme des Designs in ein „Spielzeuelement“ vorhandene Klemmmechanismus war dementsprechend (auch in der vorliegenden, gegenüber dem herkömmlichen und bekannten „Lego-Stein“ vereinfachten Form ohne „Zapfen“ an der Unterseite) Gegenstand verschiedener Patente.

Dennoch lässt sich nicht feststellen, dass es sich bei dem Streitdesign um eine ausschließlich technisch bedingte und damit nicht geschmacksmusterfähige Formgestaltung iS der zu § 1 GeschmMG ergangenen Rechtsprechung handelt.

b. So kann zunächst zur Bestimmung einer ausschließlichen technischen Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale des Streitdesigns entgegen der (allein ihren Nichtigkeitsantrag als auch ihre Beschwerde begründung tragenden) Auffassung der Antragstellerin nicht auf die für die markenrechtlichen Schutzausschlussgründe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. e) Nr. ii UMV geltenden Prüfungsmaßstäbe und insbesondere die dazu ergangene Entscheidung des EuGH C 48/09 v. 14. September 2010 (GRUR 2010, 1008 - Lego) zurückgegriffen werden.

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. e) Nr. ii UMV sind solche Zeichen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, die ausschließlich aus

Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind demnach nicht nur Warenformen, die ausschließlich aus technisch notwendigen Merkmalen bestehen, sondern alle Warenformen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllen, wobei der Ausschlussgrund unabhängig davon eingreift, ob es (wirtschaftlich vernünftige) Formalalternativen gibt, mit denen dieselbe Funktion erfüllt werden kann (vgl. dazu EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 79, 81-83 – Philips).

Die von der Rechtsprechung für eine fehlende Geschmacksmusterfähigkeit formulierte Voraussetzung einer „ausschließlich technisch bedingten Formgestaltung“ ist jedoch enger gefasst als die vorgenannten markenrechtlichen Vorschriften, die darauf abstellen, ob die Form der Ware zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. „Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich“ ist etwas anderes als „ausschließlich durch die technische Funktion bedingt“, so dass sich die bei Produkten mit technischen Merkmalen geltende strenge Beurteilung im Markenrecht nicht unbesehen auf das GeschmMG 1986 übertragen lässt. Ein Erzeugnis kann daher als Geschmacksmuster/Design auch dann schutzfähig sein, wenn es eine technische Funktion erfüllt, wohingegen Markenschutz ausgeschlossen ist, wenn die Form technisch bedingt ist (vgl. Jestaedt/Fink/Meiser, aaO., § 3 Rn. 5; Müller-Broich, GRUR-Prax 2008, 5, 6), zumal nicht zuletzt auch die begrenzte Schutzdauer des Designs für die Anlegung eines weniger strengen Maßstabes im Designrecht spricht. Die Anforderungen an einen Schutzausschluss (der Erscheinungsmerkmale) einer Form mit technischen Merkmalen sind daher im Markenrecht und Design- bzw. Geschmacksmusterrecht nicht die gleichen (vgl. dazu zusammenfassend Meiser, Das technisch bedingte Design im Lichte von »Doceram«, in: Festschrift für Paul Ströbele 2019, S. 265 – 267).

**c.** Andererseits kann eine Musterfähigkeit des Streitdesigns iS von § 1 GeschmMG 1986 entgegen der Auffassung der Designabteilung aber auch nicht damit

begründet werden, dass es auch über den ästhetischen Gesamteindruck mitbestimmende nicht-technische Erscheinungsmerkmale verfüge, nämlich die flache und glatte Abdeckung der Noppen und die Glattheit und Geschlossenheit der Oberfläche insgesamt. Zwar ist ein ästhetisches Empfinden auch bei Formelementen, bei denen der Betrachter erkennt, dass sie auch technisch bedingt sind, nicht von vornherein ausgeschlossen (vgl. BGH, GRUR 1966, 97, 99 - Zündaufsatz; GRUR 1975, 81, 83 - Dreifachkombinationsschalter; GRUR 1981, 269, 271 – Haushaltsschneidemaschine). Vorliegend orientiert sich die Gestaltung des Streitdesigns jedoch allein an seinem Gebrauchszweck als Spielbaustein. Es handelt sich um eine Grundform eines Klemmbausteins, die allein dem Zweck dient, durch Herstellung einer dauerhaften (Klemm-)Verbindung eine lückenlose Verbindung mit anderen identischen oder vergleichbar gestalteten Bauelementen zu ermöglichen und dadurch zur Schaffung von dreidimensionalen Formen jeder Art entsprechend dem Willen und der Phantasie des Verwenders dieser Spielbausteine beizutragen, m.a.W. das Streitdesign soll selbst keine das geschmackliche Empfinden des Betrachters ansprechende ästhetische Form darstellen, sondern als Klemmbaustein der Schaffung ästhetisch wirkender Formen dienen.

**d.** Wenngleich die Erscheinungsmerkmale des Streitdesigns danach über ihre technische Funktion hinaus keine geschmackliche Wirkung aufweisen und das Streitdesign somit nicht über eine (bis zur Erledigung des Verfahrens nicht als Nichtigkeitsgrund geltend gemachte) Eigentümlichkeit iS von § 1 GeschmMG 1986 begründende ästhetische Ausgestaltung verfügen dürfte (vgl. dazu auch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des HABM, GRUR Int 2007, 58 Rdnr. 49 – Legosteine), handelt es sich bei ihm gleichwohl nicht um eine ausschließlich technisch bedingte und damit nicht geschmacksmusterfähige Formgestaltung iS der zu § 1 GeschmMG ergangenen Rechtsprechung.

**aa.** Maßgebend ist insoweit, dass nach der zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitdesigns geltenden und nach § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG maßgeblichen

Rechtsprechung insbesondere des BGH zu § 1 GeschmMG ein Erscheinungsmerkmal schon dann nicht mehr ausschließlich durch seine technische Funktion bedingt ist, wenn es alternative Gestaltungen (zB Drittprodukte) gibt, die bei gleicher technischer Funktion das Erscheinungsmerkmal nicht zeigen. Gibt es somit bei gleicher technischer Funktion eine gangbare Designalternative, mit welcher das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfüllt, liegt kein ausschließlich technisch bedingtes Merkmal vor und der Schutzausschluss greift nicht ein (»Theorie der Formenvielfalt«; »multiplicity-of-forms-test«; vgl. dazu BGH, GRUR 1981, 269, 271 - Haushaltsschneidemaschine II; v. Gamm, Geschmackmustergesetz, 2. Aufl. 1989, § 1 Rdnr. 26; Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl. [1997], § 1 Rdnrn. 13, 51; ferner Meiser aaO, S. 267).

**bb.** Dass in Bezug auf das Streitdesign keine gangbare Designalternative existiert, mit welcher das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfüllen könnte, ist aber weder dargetan noch ersichtlich. Davon könnte nur ausgegangen werden, wenn entweder überhaupt keine Designalternativen vorhanden sind – die Ausgestaltung des Streitdesigns gleichsam „alternativlos“ ist – oder aber alternative Formgestaltungen nicht „gangbar“ sind, weil diese technisch und/oder wirtschaftlich der Erscheinungsform des Streitdesigns nicht gleichwertig sind, zB technisch über eine geringere Klemmwirkung als beim Streitdesign verfügen oder eine geringere Stabilität der aus den Klemmelementen herzustellenden Form nach sich ziehen bzw. – in wirtschaftlicher Hinsicht – ein Ausweichen auf die gezeigten Alternativformen einen höheren Kostenaufwand nach sich zieht. Dies lässt sich im Rahmen der vorliegend gebotenen summarischen Prüfung jedoch nicht feststellen.

**aaa.** So finden sich bereits auf den Seiten 67 – 81 des seitens der Antragsgegnerin vor der Designabteilung als Anlage DI 1 zum Schriftsatz vom 1. Juni 2017 vorgelegten „Rechtsgutachten(s) zum Schutz des LEGO-Klemmbausteins als dreidimensionale Marke“ vom September 2006 (Bd. I, Bl. 131 – 145 der Amtsakte)

eine Vielzahl von Ausführungsformen von Klemmbausteinen, welche zwar in ihrer Zweckbestimmung und ihren technischen Merkmalen wie insbesondere den auf der Oberseite zylindrisch ausgestalteten und in zwei parallel verlaufenden Reihen und in Querpaaren mit gleichem Abstand in symmetrischer Anordnung aufgebrachtten Noppen mit dem Streitdesign (weitgehend) übereinstimmen, jedoch in der Ausgestaltung der Elemente und dabei wiederum insbesondere bei der Form der Noppen voneinander abweichen. Bei der Ausgestaltung der Noppen sind ohnehin zahlreiche gegenüber dem Streitdesign abweichende Ausführungsformen denkbar. Die Abdeckung kann konvex, konkav, flach mit kleineren mittigen Erhöhungen, flach mit einer mittigen Querrinne und flach einer kreuzförmigen Rille sein; die Noppen können bis zum Körper des Steins und auch ganz durchgehend hohl sein; die Noppen können eine flache Abdeckung und einen kreisrunden Rand haben; sie können im oberen Bereich auch in Form eines abgestumpften Kegels ausgebildet sein; die Höhe der Noppen kann ebenso wie ihr Durchmesser und ihr Radius variieren (vgl. S. 66 des vorgenannten Gutachtens, Bl. 130 d. Amtsakte).

Auch wenn zylindrische Verbindungsnoppen mit einer glatten, durchgehenden äußeren Fläche eine beständige Verbindung beim Zusammensetzen der Bausteine gewährleisten und insbesondere auch die Höhe der Noppen die Stabilität des Verbindungseffekts dahingehend beeinflussen kann, dass zu niedrige Noppen einen Halt der verbundenen Elemente nicht gewährleisten und zu hohe Noppen eine leichte Trennung der verbundenen Elemente nicht problemlos ermöglichen, so lässt sich dennoch im Rahmen der vorliegend gebotenen summarischen Prüfung nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass die in dem vorgenannten Rechtsgutachten gezeigten Alternativformen von Klemmbausteinen mit zylindrisch geformten Noppen in dieser Hinsicht „Mängel“ gegenüber dem designgegenständlichen Klemmbaustein aufweisen, demnach mit der Formgebung des Streitdesigns in qualitativer, technischer, funktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abweichenden Ausführungen verbunden ist (vgl. dazu auch S. 83 – 86 des vorgenannten Gutachtens).

Dies umso weniger, als die konkrete Ausgestaltung der Noppen im Hinblick auf Höhe, Breite etc. auch von der Gestaltung der Unterseite des anzuschließenden (zu verklemmenden) Bausteins abhängt. Denn wenn die Klemmwirkung wie beim Streitdesign maßgeblich durch eine Verbindung/Einfügung der Noppen in entsprechend gestaltete Aussparungen an der Unterseite des anzufügenden Bauelements erzeugt wird, erfordert dies eine andere Ausgestaltung der Noppen vor allem in ihrer Höhe sowie ihrem Durchmesser als dies zB bei einer Herstellung der Klemmwirkung durch Verklemmung der Noppen mit an der Unterseite des betreffenden Bausteins angebrachten „Zapfen“ – wie sie heutzutage bei „LEGO“-Bauelementen üblich sind -, bei denen aufgrund der unmittelbar an der Verbindungsstelle durchgeführten Verklemmung der Bauelemente eine geringere Höhe der Noppen ausreicht.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht im Hinblick auf das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 3. Juli 2012 (A.: 4A 20/2012; u.a. veröffentlicht in juris). Zwar wurde in dieser Entscheidung die auf eine willkürliche Beweiswürdigung und eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gestützte Beschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts Zürich zurückgewiesen, welches zu der nach schweizerischem Markenrecht bei der technischen Bedingtheit der Merkmale einer dreidimensionalen Marke nach Art. 2 lit. b MSchG entscheidungserheblichen Frage, ob sich gleichwertige Alternativformen finden lassen – auf die es bei den insoweit nach Unions- und inländischem Recht maßgeblichen Bestimmungen § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. e) Nr. ii UMV gerade nicht ankommt -, insgesamt (vorgetragene) 50 Alternativformen zu LEGO-Steinen nach Begutachtung als in der Herstellung teurer angesehen und daher nicht als gleichwertig angesehen hatte. Jedoch können daraus mangels hinreichender Kenntnis der dort verfahrensgegenständlichen Marke wie insbesondere auch der Alternativformen keine hinreichend sicheren Schlüsse auf eine „alternativlose“ und damit „ausschließlich technisch bedingte“ Ausgestaltung des Streitdesigns gezogen werden, zumal in dem vorgenannten Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts



auch keine Überprüfung der vorinstanzlichen Entscheidung auf inhaltliche Richtigkeit stattfand.

**bbb.** „Gangbare Designalternativen“ gegenüber dem Streitdesign iS der zum GeschmMG 1986 ergangenen Rechtsprechung ergeben sich darüber hinaus vor allem daraus, dass anders als bei den im Laufe der vergangenen Jahre zu LEGO-Bausteinen ergangenen markenrechtlichen wie auch designrechtlichen Entscheidungen Gegenstand des verfahrensgegenständlichen Streitdesigns die Erscheinungsform eines Klemmbausteins in seiner Gesamtheit ist und somit auch dessen Unterseite umfasst. Hinsichtlich dieser beim Streitdesign als Hohlraum ausgebildeten Unterseite mit zur Verklebung der Noppen eines Bausteins ausgebildeten Kontaktpunkten ergeben sich aber ohne weiteres „gangbare Designalternativen“ dahingehend, dass zB eine Verbindung der Bauelemente durch Einfügung von „Zapfen“, zwischen denen die Noppen des angebauten Bausteins verklemt werden und wie sie in den heutzutage marktgängigen Spielbausteinen der Designinhaberin auch üblich sind, hergestellt wird. Insoweit handelt es sich um eine gegenüber der Unterseite des streitgegenständlichen Designs augenscheinlich sogar verbesserte Form, da die Klemmwirkung bei einer solchen Ausgestaltung verstärkt wird. Aufgrund dieser gegenüber der Ausgestaltung des Streitdesigns verbesserten Klemmwirkung handelt es sich dann aber dabei nicht nur um eine „gangbare“, sondern sogar vorzugswürdige Designalternative.

**cc.** Von einer „ausschließlich technisch bedingten“ Ausgestaltung des Streitdesigns iS der zu § 1 GeschmMG 1986 ergangenen Rechtsprechung kann dann aber jedenfalls im Rahmen der vorliegend gebotenen summarischen Prüfung nicht ausgegangen werden, was zu Lasten der Antragstellerin geht, welche - soweit man sie in Bezug auf „gangbare Designalternativen“ nicht ohnehin als darlegungspflichtig ansieht - jedenfalls bei vorhandenen Designalternativen die Feststellungslast dafür trifft, dass es sich insoweit nicht um gangbare Alternativen iS der vorgenannten Rechtsprechung handelt.

**e.** Eine abweichende Beurteilung ergibt sich vorliegend auch nicht daraus, dass nach der nunmehr maßgeblichen und zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG bzw. Art. 8 Abs. 1 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) ergangenen Entscheidung des EuGH vom 8. März 2018 (GRUR 2018, 612 – Doceram/Ceram Tec) für die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, zu ermitteln ist, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist. Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster ist insoweit nicht (mehr) ausschlaggebend (EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 32 – Doceram/Ceram Tec).

**aa.** Danach könnte zwar eine „ausschließlich technisch bedingte“ Ausgestaltung des Streitdesigns in Betracht kommen, da es sich – wie bereits dargelegt - bei der Erscheinungsform des Streitdesigns um eine für den Gebrauch als Spielbaustein bestimmte Grundform eines Klemmbausteins handelt, die allein dem Zweck dient, durch Herstellung einer dauerhaften (Klemm-)Verbindung eine lückenlose Verbindung mit anderen identischen oder vergleichbar gestalteten Bauelementen zu ermöglichen und dadurch zur Schaffung von dreidimensionalen Formen jeder Art entsprechend dem Willen und der Phantasie des Verwenders dieser Spielbausteine beizutragen.

Allerdings hat das EuG in einer Entscheidung vom 24. März 2021 (T-515/19, veröffentlicht in GRUR 2021, 852) eine Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO vom 10. April 2019 (R 31/2018-3, veröffentlicht in GRUR-RS 2019, 53946), in welcher das EUIPO einen nur mit einer Noppenreihe versehenen Klemmbaustein unter maßgeblicher Heranziehung der vorgenannten „DOCERAM-Entscheidung“ des EuGH für nicht schutzfähig erachtet hatte, weil sämtliche Merkmale des Bausteins rein technisch bedingt seien, u.a. deswegen aufgehoben, weil nicht sämtliche Elemente des konkreten LEGO-Bausteins auf die technische Bedingtheit überprüft worden seien. Auch der BGH hat sich zum Schutzausschluss wegen ausschließlich technischer Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale eines Designs

in der Entscheidung „Papierspender“ (GRUR 2021, 473) einschränkend gegenüber der „DOCERAM-Entscheidung“ dahingehend geäußert, dass das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lasse, durchaus einen „berücksichtigungsfähigen Umstand im Rahmen der nach Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmenden Gesamtabwägung“ darstelle, wenngleich „für sich genommen“ die Existenz alternativer Geschmacksmuster auch nicht ausreiche, um die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV auszuschließen. Es bestehe weder ein Erfahrungssatz noch eine tatsächliche Vermutung dafür, dass bei der Gestaltung von Erscheinungsmerkmalen, die für eine technische Funktion erforderlich seien, visuelle Erwägungen keine Rolle gespielt hätten. Angesichts dessen kann dann aber die technische Bedingtheit von Erscheinungsmerkmalen eines Designs nach wie vor nur selten einen vollständigen Schutzausschluss begründen (so auch Fink in: Jestaedt/ Fink/Meiser, aaO., Art. 8 GGV, Rdnr. 10a sowie Jestaedt GRUR 2021, 828, 829).

**bb.** Dies bedarf letztlich aber keiner abschließenden Entscheidung. Denn die vorgenannte und die nationale Rechtsprechung zu § 1 GeschmMG 1986 grundlegend abändernde Entscheidung zur Frage einer fehlenden Designfähigkeit kann nicht auf das vorliegende Streitdesign und die sich dazu stellende Frage, ob dieses eine „ausschließlich technisch bedingte“ Ausgestaltung aufweist, übertragen werden.

Zwar kann bei gleichbleibender Gesetzeslage eine erst nach dem Eintragungszeitpunkt erfolgende höchstrichterliche Klärung der Reichweite eines Eintragungshindernisses nicht unberücksichtigt bleiben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass BGH oder EuGH nur die schon damals aufgrund der insoweit gleichen gesetzlichen Bestimmungen bestehende Rechtslage präzisiert haben, so dass in Bezug auf Anforderungen und Voraussetzungen von Schutzhindernissen allein die Rechtsprechung (insbesondere des EuGH und BGH) zum Zeitpunkt der Entscheidung maßgebend ist (vgl. zu der im Markenrecht zeitweise diskutierten Frage eines Vertrauensschutzes in Bezug auf eine „Änderung“ der Rechtsprechung

Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Aufl. § 50 Rdnr. 12 sowie Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 50 Rdnr. 14).

Davon unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung aber insoweit, als ein Schutzausschluss wegen einer ausschließlich technisch bedingten Ausgestaltung des Musters – wie bereits erwähnt – nicht im GeschmMG 1986 geregelt war, sondern dieser von der Rechtsprechung aus dem Wesen des Geschmacksmusters heraus entwickelt wurde. Da sich aber bei dem Streitdesign nicht nur die Voraussetzungen der Neuheit und der Eigentümlichkeit, sondern auch der Geschmacksmuster-/Designfähigkeit und damit auch die Frage einer fehlenden Geschmacksmusterfähigkeit des Streitdesigns wegen einer ausschließlich technisch bedingten Ausgestaltung seiner Erscheinungsform nach dem GeschmMG 1986 bestimmen, kann dazu auch nur auf die hierzu ergangene Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Danach kommt es für die Frage einer „ausschließlich technisch bedingten“ Ausgestaltung des Streitdesigns iS von § 1 GeschmMG 1986 entscheidungserheblich darauf an, ob es bei gleicher technischer Funktion eine gangbare Designalternative zum Streitdesign gibt, mit welcher das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfüllt. Dies ist aber aus den obengenannten Gründen der Fall.

**3.** Soweit die Antragstellerin sich mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2023 auf eine fehlende Neuheit und/oder Eigentümlichkeit des Streitdesigns beruft, hat sie mit Schriftsatz vom 10. November 2023 klargestellt, dass damit nicht die entsprechenden Nichtigkeitsgründe geltend gemacht werden sollten. Diese Nichtigkeitsgründe waren bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung der Beteiligten und der daraufhin erfolgten Einstellung des Nichtigkeitsverfahrens nicht verfahrensgegenständlich, da der Nichtigkeitsantrag allein darauf gestützt wurde, dass das verfahrensgegenständliche Design als ausschließlich technisch bedingt nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG vom Designschutz ausgeschlossen sei. Sie hätten nach der Erledigung des Verfahrens aufgrund der dadurch bedingten Beendigung der Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens in der Hauptsache (vgl. dazu

Zöller/Althammer, ZPO, 32. Aufl., § 91 a ZPO Rdnr. 9) auch nicht mehr „nachträglich“ im Weg einer Antragserweiterung entsprechend § 263 ZPO in das Verfahren eingeführt werden können.

Soweit sie mit einem weiteren Schriftsatz vom 14. November 2023 geltend macht, dass es bei dem Streitdesign keine Anhaltspunkte dafür gäbe, dass in Bezug auf dessen Erscheinungsmerkmale andere als technisch-funktionale Erwägungen eine wie auch immer geartete Rolle gespielt haben könnten, ist dies für die Beurteilung der „ausschließlich technisch bedingten Formgestaltung des Streitdesigns iS von § 1 GeschmMG i.V.m. § 34a DesignG aus den zu C. e. genannten Gründen unerheblich.

4. Da der Antrag auf Nichtigkeit des Streitdesigns danach voraussichtlich in der Sache ohne Erfolg geblieben wäre, verbleibt es bei der Kostenfolge nach §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91 a Abs. 1, 91 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Antragstellerin, so dass die Beschwerde zurückzuweisen ist.

Es kommt daher auch nicht mehr darauf an, ob eine Kostenauflegung auf die Antragstellerin ungeachtet der Erfolgsaussicht des Nichtigkeitsantrags auch unter dem von der Antragsgegnerin vor der Designabteilung geltend gemachten Gesichtspunkt einer mutwilligen Antragstellung gerechtfertigt gewesen wäre (vgl. dazu für das Patentnichtigkeitsverfahren BPatG 1 Ni 20/01 Urteil vom 10. Februar 2003 – Luftverteiler).

### III.

Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen.

#### IV.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.