



BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am
9. Juni 2016

30 W (pat) 704/15

...

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Designanmeldung 40 2013 101 099.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 7. November 2013 für eine Sammelanmeldung mit insgesamt 33 Mustern die Eintragung in das Geschmacksmusterregister (nunmehr: Designregister) beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt. Die Muster mit den laufenden Nummern 1-33 wurden dabei einheitlich für insgesamt elf Warenbegriffe (in den Warenklassen 06-04, 06-05, 06-06, 14-01 und 14-99 gemäß Erzeugnisangabe aus der Locarno-Klassifikation) angemeldet.

Mit Bescheid vom 19. Mai 2014 hat die Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes dem Anmelder mitgeteilt, dass die Anmeldeunterlagen bestimmte Erfordernisse nicht erfüllten, so dass die Anmeldung noch nicht eingetragen werden könne.

Die Darstellungen 1.1 bis 1.3 und 2. bis 2.2. seien einzeln wiederzugeben.

Ferner seien folgende Darstellungen nachzureichen:

- 4.1. ohne Beschriftung (Pfeile)
- 15.3. und 15.4 ohne Beiwerk (Kabel und Elektrik)
- 16.1 bis 16.4 mit neutralem Hintergrund (ohne Rasen)
- 26.1. bis 28.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler)
- 30.1 bis 33.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler).

Der Hintergrund und das Beiwerk seien wegzulassen. Sollte der Plattenspieler in 26.1 bis 28.1 und 30.1. bis 33.1. ebenfalls schutzbegründend sein, müsse der Anmelder dies erklären, andernfalls sei auch dieser zu entfernen. Die Formblätter dürften im Übrigen keinen Text, erläuternde Bezeichnungen, Symbole (auch keine Geschäftszeichen) oder Bemaßungen enthalten.

Des Weiteren sei, so die Designstelle, zu rügen, dass der Antrag eine „überlange Erzeugnisangabe“ enthalte. Der Anmelder habe zu seinen Designs mehrere Erzeugnisse benannt, die angesichts der eingereichten Wiedergaben der Designs nicht plausibel erschienen. Die Recherchierbarkeit der Designs sei somit nicht eindeutig gewährleistet. Insofern werde der Anmelder gebeten, zu jedem der verschiedenen Designs eine konkrete Erzeugnisangabe nachzureichen, die zutreffend sei. In das Designregister könnten je Design nur bis zu fünf Erzeugnisangaben eingetragen werden.

Zur Beseitigung der genannten Mängel wurde dem Anmelder eine Frist von einem Monat ab Zustellung gesetzt. Mit weiterem Schreiben vom 8. Dezember 2014 hat die Designstelle den Anmelder an die umgehende Mängelbehebung erinnert und auf die Möglichkeit der Zurückweisung der Anmeldung hingewiesen. Der Anmelder hat mehrfach um Fristverlängerung gebeten, ohne in der Sache Stellung zu nehmen bzw. die beanstandeten Mängel zu beheben. Auch die letzte, bis zum 11. Juni 2015 verlängerte Frist ließ der Anmelder fruchtlos verstreichen.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2015 hat die Designstelle daraufhin die Anmeldung gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 DesignG zurückgewiesen, weil die Darstellungen zu den Designs „gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 DesignV vor einem neutralen Hintergrund wiederzugeben“ seien und „Beiwerk unzulässig“ sei. Der Mangel sei trotz zweimaliger Aufforderung durch die Designstelle nicht behoben worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat der Anmelder im Hinblick auf den Beanstandungsbescheid der Designstelle vom 19. Mai 2014 modifizierte Wiedergaben der beanstandeten Darstellungen vorgelegt. Ferner hat er erklärt, auf die Darstellungen 15.3 und 15.4 zu verzichten. Schließlich hat der Anmelder neue Erzeugnisangaben zur Akte gereicht, die an Stelle der ursprünglichen, von der Designstelle beanstandeten Erzeugnisangaben treten sollten und mit § 9 Abs. 2

Satz 2 DesignV vereinbar seien. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 5. Juni 2016 (Bl. 21 - 29 d. A.) Bezug genommen. Mithin, so der Anmelder, seien die Anforderungen gemäß dem Beanstandungsbescheid vom 19. Mai 2014 nunmehr erfüllt.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2015 aufzuheben, mit der Maßgabe, dass die Sammelanmeldung gemäß Schriftsatz vom 5. Juni 2016 (Hauptantrag) neu gefasst wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache Erfolg.

1. Auf den am 7. November 2013 eingegangenen Antrag auf Eintragung eines Geschmacksmusters als Sammelanmeldung von 33 Mustern fand zunächst das Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz - GeschmMG) Anwendung. Mit dem am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz - DesignG) sind u. a. der Name des Geschmacksmustergesetzes sowie der Name des Schutzgutes geändert worden. Nach der Übergangsvorschrift in § 74 Abs. 1 DesignG werden Geschmacksmuster, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) am 1. Januar 2014 angemeldet oder eingetragen worden sind, ab diesem Zeitpunkt als eingetragene Designs bezeichnet. Übergangsvorschriften für anzuwendendes Recht auf angemeldete Designs fehlen

(vgl. § 72 DesignG), so dass für das weitere Verfahren das Designgesetz in der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Fassung Anwendung findet, ergänzt durch die Bestimmungen der Verordnung zur Ausführung des Designgesetzes (Designverordnung - DesignV) vom 2. Januar 2014 (zuvor Verordnung zur Ausführung des Geschmacksmustergesetzes; vgl. zum Ganzen BPatG, Beschluss vom 22. Januar 2015, 30 W (pat) 703/13 – „DE-Flagge“, *juris* Rn. 9).

2. Die Beschwerde des Anmelders hat in der Sache zunächst insoweit Erfolg, als die Designstelle die Sammelanmeldung insgesamt (hinsichtlich sämtlicher Einzelanmeldungen), gestützt auf § 16 Abs. 4 Satz 3, 11 Abs. 4 DesignG i. V. m. § 7 Abs. 3 Satz 1, 2 DesignV, wegen „mangelnder Wiedergabe vor einem neutralen Hintergrund“ und „unzulässigen Beiwerks“ zurückgewiesen hat, obwohl in dem Bescheid vom 19. Mai 2014 lediglich einzelne Anmeldungen (die Darstellungen 4.1., 15.3. – 15.4.; 16.1. bis 16.4., 26.1. bis 28.1, 30.1. bis 33.1.) unter diesen Gesichtspunkten beanstandet worden waren.

Die Begründung des Zurückweisungsbeschlusses vom 7. Juli 2015 lässt insoweit den Rechtscharakter der Sammelanmeldung im Sinne von § 12 Abs. 1 DesignG unberücksichtigt. Nach § 12 Abs. 1 DesignG können mehrere Designs in einer Anmeldung zusammengefasst werden. Diese sogenannte „Sammelanmeldung“ hat als solche allerdings keine materiellrechtliche Bedeutung, sondern ausschließlich register- und verfahrensrechtliche Auswirkungen (vgl. Eichmann/v.Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl. 2015, § 12 Rn. 4). Die einzelnen Designs bleiben trotz gemeinsamer Anmeldung jeweils gesonderte Schutzgegenstände, wenn auch mit einigen übereinstimmenden Schutzmerkmalen (wie dem Anmeldetag, dem Ausschluss gegenseitiger Neuheitsschädlichkeit und dem gleichem Beginn der Schutzdauer, vgl. hierzu Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, ebenda).

Erscheint die Sammelanmeldung, wie vorliegend von der Designstelle im Beanstandungsbescheid angenommen, lediglich teilweise mangelhaft, so ist zu unter-

scheiden, ob der jeweilige Mangel ein einzelnes Design der Sammelanmeldung oder die Anmeldung insgesamt betrifft (Eichmann/v.Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 12 Rn. 12). Beschränkt sich die Beanstandung auf einzelne mangelhafte Designs, lässt sie aber die übrige Sammelanmeldung unberührt, so müssen diese Mängel grundsätzlich durch Korrektur beim einzelnen Design geheilt werden (vgl. hierzu im Einzelnen Eichmann/v.Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 12 Rn. 12, 14); bei unterbliebener Korrektur durch den Anmelder nach Beanstandung durch die Designstelle kommt insoweit alleine eine (teilweise) Zurückweisung der jeweils als mangelhaft beanstandeten Einzelanmeldungen in Betracht.

Eine Zurückweisung gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 DesignG der Sammelanmeldung insgesamt, wie sie die Designstelle vorliegend vorgenommen hat, setzte demgegenüber voraus, dass entweder sämtliche Designs der Sammelanmeldung einen die Zurückweisung begründenden Mangel aufweisen oder aber die Sammelanmeldung als Ganze betroffen ist (vgl. hierzu ausführlich und mit Bsp. Eichmann/v.Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 12 Rn. 12).

So lag der Fall aber vorliegend nicht, da sich die Beanstandung der Designstelle wegen „unzulässigen Beiwerks“ bzw. „mangelnder Wiedergabe vor einem neutralen Hintergrund“ von vorneherein alleine auf einzelne Designs (die Darstellung der Einzelanmeldungen 4.1., 15.3. – 15.4.; 16.1. bis 16.4., 26.1. bis 28.1 und 30.1. bis 33.1) bezog, während die Sammelanmeldung im Übrigen hiervon unberührt geblieben ist. Dann aber durfte die Designstelle allenfalls die genannten Einzelanmeldungen gestützt auf diese Begründung (einen Verstoß gegen § 7 Abs. 3 DesignV) zurückweisen, nicht aber die Sammelanmeldung insgesamt. Die Zurückweisung der nicht beanstandeten Einzelanmeldungen ist bereits aus diesem Grunde rechtsfehlerhaft, so dass die Beschwerde insoweit Erfolg hat.

3. Der angefochtene Zurückweisungsbeschluss der Designstelle war ferner hinsichtlich der Einzelanmeldungen mit den konkret beanstandeten Darstellungen

1.1 bis 1.3 und 2. bis 2.2.: „einzeln darzustellen“

„4.1. ohne Beschriftung (Pfeile)

16.1 bis 16.4 mit neutralem Hintergrund (ohne Rasen)

26.1. bis 28.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler)

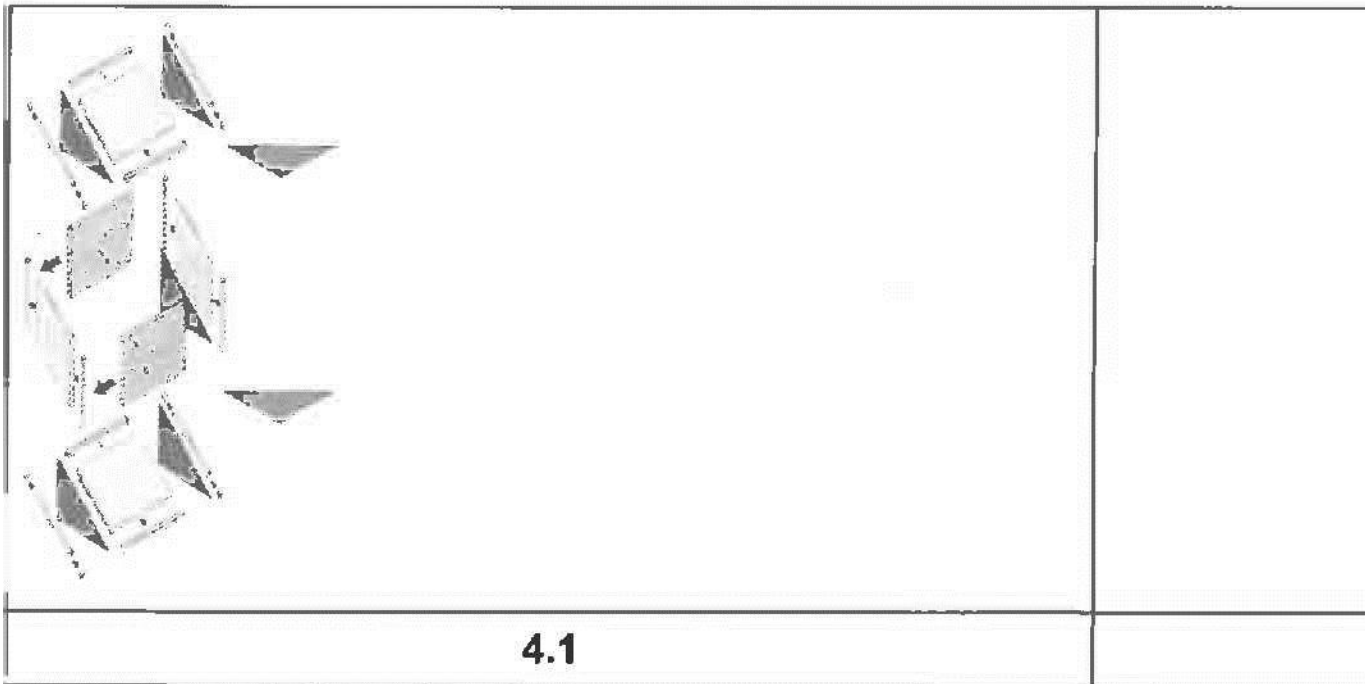
30.1 bis 33.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler)“

aufzuheben, nachdem der Anmelder im Beschwerdeverfahren allen diesbezüglichen Beanstandungen der Designstelle entsprochen hat.

Der Anmelder hat nunmehr modifizierte Darstellungen der einzelnen beanstandeten Designs vorgelegt, die den Vorgaben des Beanstandungsbescheides vom 19. Mai 2014 genügen. Die Frage, ob die jeweiligen Beanstandungen der genannten Einzelanmeldungen durch die Designstelle mit Recht erfolgt sind, kann daher dahinstehen.

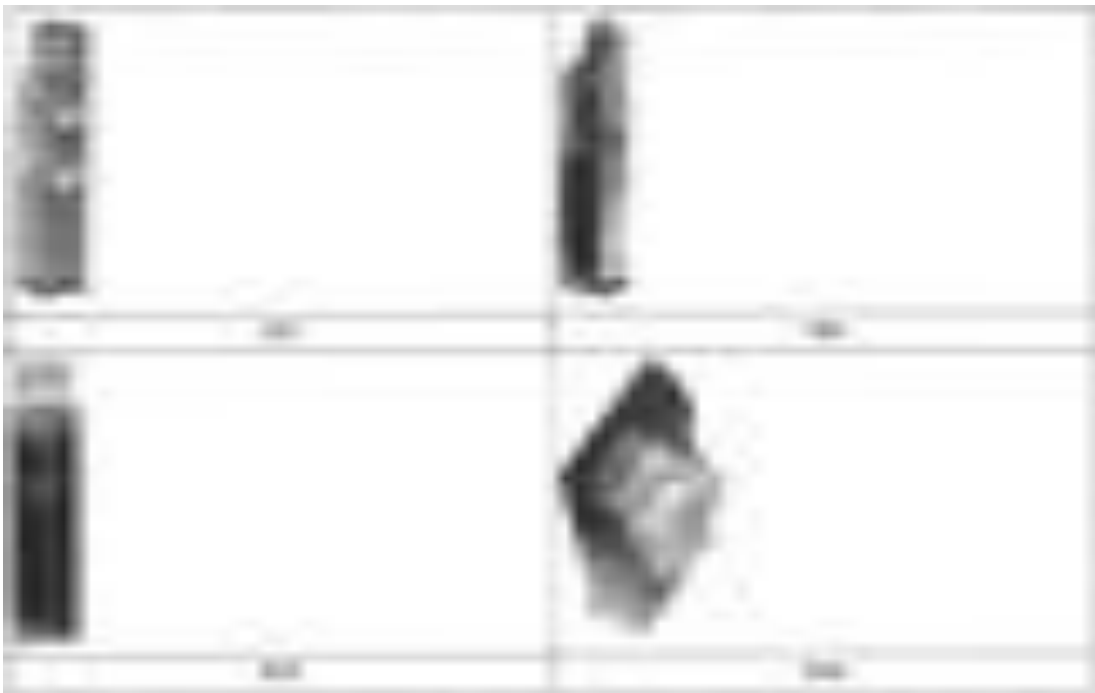
Ferner hat der Anmelder zu allen Designs neue Erzeugnisangaben zur Akte gereicht, die sich auf maximal fünf Warenbegriffe je Einzelanmeldung (im Sinne der Sollvorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 2 DesignV) beschränken, so dass auch der beanstandete Mangel einer „überlangen Erzeugnisangabe“ behoben ist. Soweit die Designstelle darüber hinaus allgemein beanstandet hatte, dass nicht alle Erzeugnisangaben angesichts der eingereichten Wiedergaben der Designs plausibel erschienen und daher entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 DesignV eine sachgerechte Recherche nicht gewährleistet sei, hat der Anmelder nunmehr auch auf diese Beanstandung reagiert.

Zu der Einzelanmeldung Nr. 4



merkt der Senat ergänzend und zur Klarstellung an, dass die Designstelle ausweislich der entsprechenden Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 19. Mai 2014 lediglich die kleineren schwarzen Pfeile (welche der Prüfer auf Bl. 31 VA mit Rotstift markiert bzw. „durchgestrichen“ hat) als unzulässige „Beschriftung“ (Erläuterung i. S. v. § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV) beanstandet hatte; dieser Mangel wurde durch den Anmelder nunmehr behoben. Die Frage, ob es sich bei den „größeren Pfeilen“ („Dreiecke“ in grauer bzw. schwarzer Farbe) - welche der Anmelder auch in der modifizierten Darstellung so belassen hat - ebenso um einen Mangel der Anmeldung handelt, bleibt der Entscheidung des Senats entzogen, da diese Darstellungselemente von der Designstelle nicht beanstandet worden waren.

4. Die Beschwerde des Anmelders hat schließlich auch insoweit Erfolg, als sie sich gegen die Zurückweisung der Einzelanmeldung Nr. 15, wiedergegeben durch die nachfolgenden Darstellungen 15.1 bis 15.4.



wendet.

a) Der vom Anmelder im Beschwerdeverfahren erklärte „Verzicht“ auf die beanstandeten Darstellungen 15.3 und 15.4. stellt allerdings eine unzulässige Erweiterung dar, so dass es für die Beurteilung auf die ursprüngliche Anmeldung (mit allen Darstellungen 15.1 bis 15.4.) ankommt.

b) Entgegen der Auffassung der Designstelle handelt es sich bei den zu den Darstellungen 15.3 und 15.4 beanstandeten Elementen „Kabel und Elektrik“ nicht um „unzulässiges Beiwerk“ im Sinne vom § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV.

aa) Nach § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV soll die Darstellung das angemeldete Design ohne Beiwerk zeigen und darf keine schriftlichen Erläuterungen oder Maßangaben

enthalten. Unter „Beiwerk“ versteht man alle in der Wiedergabe mit abgebildeten Details und Gegenstände, die nach dem erkennbaren oder mutmaßlichen Willen des Anmelders nicht zur Offenbarung gehören sollen (z. B. Telefon auf Schreibtisch, Teppich vor Bett, vgl. Günther/Beyerlein, DesignG, 3. Aufl., § 11 Rn. 29 mit weiteren Bsp). Problematisch hieran ist, dass das (ungewollte) Beiwerk den Schutzzumfang einschränkt (anders aber bei bloßen Präsentationshilfen, wie z. B. einer Kleiderpuppe, vgl. zum Ganzen Günther/Beyerlein, ebenda; Eichmann/v.Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 11 Rn. 41).

Ausgehend hiervon kann zwar ein - gravierender - Verstoß gegen das Gebot der beiwerksfreien Darstellung im Einzelfall eine Beanstandungsbefugnis der Designstelle und ggf. die Zurückweisung der Anmeldung begründen, so etwa, wenn sich auf der Wiedergabe keinerlei Schutzmerkmale (mehr) erkennen lassen (vgl. m. w. N. Günther/Beyerlein, a. a. O., § 11 Rn. 34). Bei weniger gravierenden Mängeln hat das Deutsche Patent- und Markenamt dagegen nicht ohne weiteres die Befugnis, den Anmelder hierauf hinzuweisen und eine „bessere“ Wiedergabe zu verlangen; vielmehr hat es die Wiedergabe – soweit noch Schutzmerkmale erkennbar sind – als vom Anmelder qualitativ ausreichend und gewollt zu behandeln (vgl. m. w. N. Günther/Beyerlein, a. a. O., § 11 Rn. 34). Keine Beanstandungsbefugnis der Designstelle besteht daher im Grundsatz auch für Anmeldungen, auf welchen „zu viel offenbart“ wird (sog. „schmückendes Beiwerk“, Günther/Beyerlein, ebenda) sowie für Anmeldungen mit lediglich optisch-inhaltlich störenden, aber rechtlich unmaßgeblichen Mängeln (vgl. etwa BPatGE 30, 244 - „eine Spielkugel haltende Finger“).

bb) In Anwendung der dargelegten Grundsätze vermag der Senat der Auffassung der Designstelle, bei den in den Darstellungen 15.3. und 15.4. ersichtlichen Elementen „Kabel und Elektrik“ handele es sich um nach § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV „unzulässiges Beiwerk“, nicht beizutreten.

Denn insoweit die Einzelanmeldung Nr. 15 das Design für einen Lautsprecher beinhaltet, stellen „Kabel“ und „Elektrik“ mögliche und sinnvolle Bestandteile eines solchen dar. Es bestehen demnach keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Darstellungselemente nach dem Willen des Anmelders nicht zu Offenbarung gehören sollten. Demnach handelt es sich nicht um „Beiwerk“ i. S. v. § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV, so dass der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes keine Beanstandungsbefugnis zukommt. Soweit sich aus den Details der Darstellung („Kabel“ und „Elektrik“), eine Beschränkung des Schutzzumfangs ergibt, ist dies Sache des Anmelders.

5. Nach alledem hat die Beschwerde in der Sache vollumfänglich Erfolg.

Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Hu