

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	30 W (pat) 804/21
Entscheidungsdatum:	9. November 2023
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	DesingG § 1 Nr. 1

Schalungsbrett

Soll mit einem Einzeldesign ausweislich der Beschreibung ein Hell-Dunkel-Kontrast (hier: ein Nut- und Feder-Brett mit eingefärbter Feder) unter Schutz gestellt werden und zeigt die farbige Wiedergabe des Designs verschiedene Farbkontraste (hier: zwei Bretter mit unterschiedlich eingefärbter Feder) als gleichwertige Ausführungsformen, so ist es mangels einheitlichen Schutzgegenstandes nichtig (Fortführung von BGH, Beschluss v. 20.12.2018, I ZB 26/18, GRUR 2019, 835 – Sportbrille).



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 804/21

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
3. April 2024

...

BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

betreffend das eingetragene Design 40 2010 000 959-0001
(verbundene Nichtigkeitsverfahren N 11/19 und N 29/19)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerden der Nichtigkeitsantragstellerinnen zu 1 und zu 2 wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2021 in der Hauptsache (Ziff. 1) und im Kostenpunkt (Ziff. 2) aufgehoben.
- II. Es wird festgestellt, dass das eingetragene Design 40 2010 000 959-0001 nichtig ist.
- III. Die Kosten des (Gesamt-)Verfahrens werden der Designinhaberin auferlegt.
- IV. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 260.000 EUR festgesetzt.

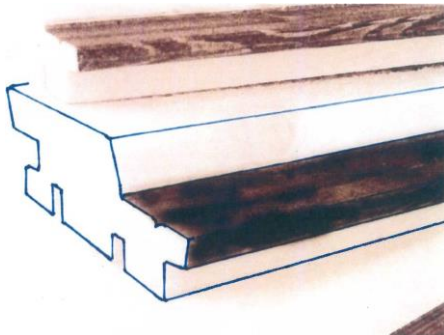
V. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des eingetragenen Designs 40 2010 000 959-0001 mit dem Anmeldetag 22. Februar 2010 und dem Eintragungstag 24. März 2010. Als Erzeugnis ist der Warenbegriff „Latten, Leisten, Paneele, Paneele zum Täfeln, Schalungsbretter“ erfasst. Das Design ist im Register mit vier farbigen Darstellungen wie folgt wiedergegeben:

40 2010 000 959-0001.1:



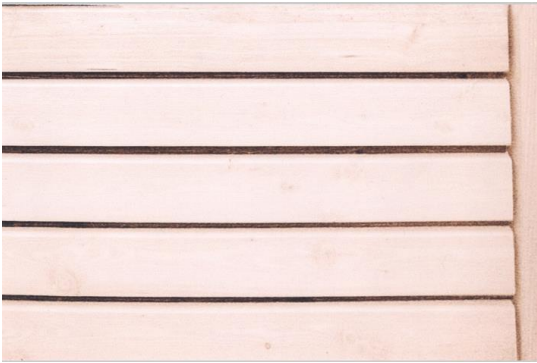
40 2010 000 959-0001.2:



40 2010 000 959-0001.3:



40 2010 000 959-0001.4:



Als Warenklasse nach der Locarno-Klassifikation wurde bei der Designanmeldung die Klasse 25-01 angegeben. Die im Register veröffentlichte Beschreibung lautet: „Das Geschmacksmuster betrifft Bretter zur Schalung von Gebäuden. Die Bretter weisen oben eine Feder und unten eine Nut auf. Sie werden horizontal so verlegt, dass ein Teil der Feder von außen sichtbar ist. Die Feder wird im Sichtbereich anders eingefärbt als das Brett, so dass beim Zusammenbau zwischen den Brettern optisch durch die so entstandenen Streifen ein Kontrast entsteht. Die Farbe der Einfärbung der Federn kann verschieden sein. Sie kann mittels eines Anstrichstoffs oder eines Klebebands aufgebracht werden.“

Gegen dieses Design haben die Antragstellerin zu 1 am 23. Mai 2019 und die Antragstellerin zu 2 am 30. Dezember 2019 jeweils Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit wegen fehlender Neuheit/Eigenart (§ 2 DesignG), die Antragstellerin zu 2 auch wegen fehlender Designfähigkeit (§ 1 DesignG) gestellt. Der Antragsgegnerin ist der Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin zu 1 am 7. Juni 2019 und der Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin zu 2 am 15. Januar 2020 zugestellt worden. Sie hat dem Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin zu 1 mit Schriftsatz vom 13. Juni 2019, eingegangen am 17. Juni 2019, und dem Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin zu 2 mit Schriftsatz vom 05. Februar 2020, eingegangen am 06. Februar 2020, widersprochen.

Mit Beschluss vom 12. Mai 2020 hat die Designabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Nichtigkeitsverfahren 40 2010 000 959-0001 – N 11/19 und 40 2010 000 959-0001 – N 29/19 zur gemeinsamen Behandlung und Entscheidung unter dem führenden Aktenzeichen N 11/19 verbunden.

Die Antragstellerinnen haben im Amtsverfahren im Wesentlichen übereinstimmend vorgetragen, dem angegriffenen Design fehle bereits die Designfähigkeit, weil weder klar sei, ob ein Brett oder eine Vertäfelung geschützt werden solle, noch sei klar, welche Federfarbe und welcher Kontrast zwischen Brettfläche und Feder geschützt werden solle. Unterschiedliche Farbkontrastierungen könnten nicht durch ein einzelnes Design geschützt werden. Ein einheitlicher Schutzgegenstand sei daher nicht zu erkennen.

Sollte die Designabteilung als Schutzgegenstand ein einzelnes Brett ansehen, so sei das Brett Bauteil eines komplexen Erzeugnisses, weshalb alle nach dem Zusammenbau nicht mehr sichtbaren Designmerkmale nicht berücksichtigt werden dürften. Unabhängig davon, was den Schutzgegenstand des Designs ausmache (verschaltete Wand oder Bretter der Darstellung 1), sei doch klar, dass eine Wand verkleidet sein solle. Dabei könne nur der Teil der Bretter am Designschutz

teilnehmen, der noch zu sehen sei, wenn die Bretter fertig an der Fassade installiert seien.

Außerdem sei das angegriffene Design nicht eigenartig. Zum Nichtigkeitsgrund der fehlenden Eigenart haben die Nichtigkeitsantragstellerinnen jeweils mehrere Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt.

Die Antragsgegnerin hat ausgeführt, Schutzgegenstand des angegriffenen Designs seien Bretter mit einem bestimmten Profil und einer dunkel eingefärbten Feder zur Verschalung von Gebäuden. Ein einheitlicher Schutzgegenstand lasse sich durch Auslegung bestimmen. Maßgeblich sei das untere in der Darstellung 1 abgebildete Brett. Der Gesamteindruck einer aus mehreren dieser Bretter bestehenden Verschalung sei in dem einzelnen Brett bereits angelegt.

Die im angegriffenen Design gezeigten - einzelnen - Bretter zur Schalung von Gebäuden seien selbst Erzeugnis gemäß § 1 Nr. 2 DesingG und keine Bauelemente komplexer Erzeugnisse.

Das Design habe auch Eigenart gegenüber allen Entgegenhaltungen.

Mit Beschluss vom 1. Juli 2021 hat die Designabteilung die Anträge auf Feststellung der Nichtigkeit des angegriffenen Designs zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens den Antragstellerinnen auferlegt. Der Gegenstandswert wurde auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat die Designabteilung ausgeführt, die Nichtigkeitsanträge seien zulässig, aber unbegründet. Das angegriffene Design sei designfähig. Es sei durch vier farbige fotografische Darstellungen wiedergegeben. Im Wege der Auslegung sei zu ermitteln, ob lediglich „ein“ Erzeugnis wiedergegeben und was der Schutzgegenstand sei. Vorliegend wiesen alle Auslegungshilfen, nämlich die

Beschreibung („... betrifft Bretter zur...“), die Erzeugnisangabe („Latten, Leisten, Paneele, Paneele zum Täfeln, Schalungsbretter“) sowie die angegebene Warenklasse 25-01, in der „Baumaterialien“ wie z.B. Bretter erfasst seien, auf „Bretter“ als Schutzgegenstand hin. Die Darstellungen 2 bis 4 zeigten hingegen eine Brettverschalung. Im Übrigen wüssten die Fachkreise auch die Darstellungsweise und die Wiedergabeformen des Designs „zu lesen“ - anders als möglicherweise ein nur informierter Benutzer. Sie würden also erkennen, dass in den Darstellungen 2 bis 4 lediglich veranschaulicht werden solle, wie sich die Bretter verbauen ließen und wie die Brettfeder zwischen den Brettoberflächen sichtbar werde.

In Darstellung 1 unterschieden sich die zu sehenden beiden Bretter zwar farblich insofern, als das untenliegende Brett eine dunkelbraune, das obenliegende eine mittelbraune Feder aufweise. Allerdings würden die Fachkreise erkennen, dass Schutzgegenstand nur das untere Brett sein solle, während das obenliegende Brett nur unvollständig wiedergegebenes Beiwerk sei. Da das Design in Farbwiedergabe angemeldet worden sei, bestimme und beschränke die konkret zu sehende Farbe den Schutzgegenstand. Dem angegriffenen Design könne mithin die Designfähigkeit nicht abgesprochen werden. Sein Schutzgegenstand sei die Erscheinungsform eines einheitlichen Erzeugnisses, und zwar das in Darstellung 1 unten zu sehende Brett in der wiedergegebenen Farbe.

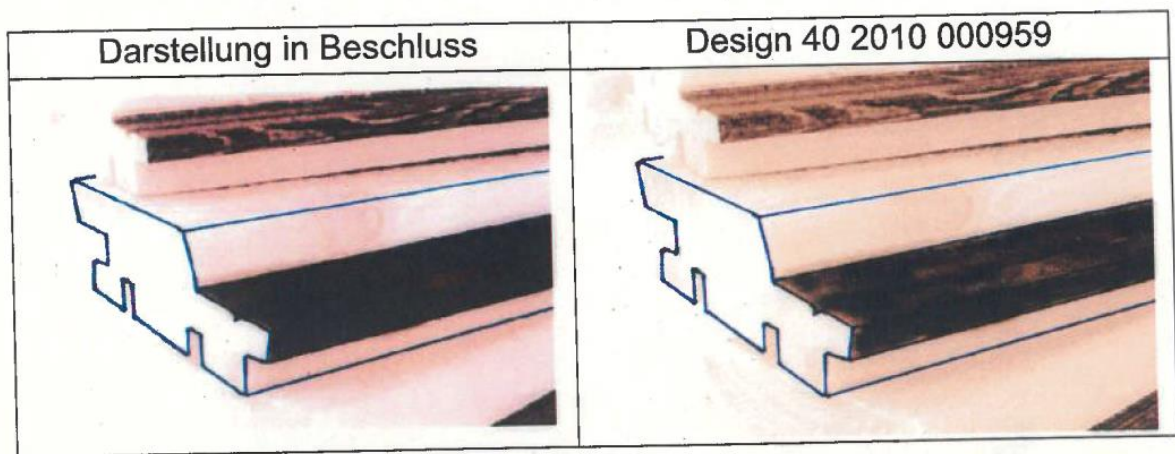
Das angegriffene Design weise gegenüber allen Entgegenhaltungen Eigenart im Sinne von § 2 Abs. 3 DesignG auf. Es sei nicht Bauteil eines komplexen Erzeugnisses im Sinne von § 4 DesignG. Bereits der Begriff „komplex“ schließe aus, dass unter diese Vorschrift auch Erzeugnisse fielen, bei denen lediglich identische Bauteile aneinandergereiht würden. Auch der (angestrebte) Regelungszweck der Vorschrift – das Verhindern von Monopolen auf dem Ersatzteilmarkt – stehe einer Anwendung des § 4 DesignG auf Wandverschalungen entgegen, denn bei Wandverschalungen existiere kein Ersatzteilmarkt.

Letztlich könne es dahinstehen, ob § 4 DesignG vorliegend Anwendung finde, denn alle prägenden Merkmale des Designs seien bei der bestimmungsgemäßen Verwendung der Bretter, also in einer Verschalung, noch sichtbar.

Das angegriffene Design unterscheide sich im Sinne von § 2 Abs. 3 DesignG in seinem Gesamteindruck von allen Entgegnhaltungen.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Antragstellerinnen zu 1 und 2.

Zur Begründung führt die Antragstellerin zu 2 u.a. aus, der Beschluss müsse bereits deshalb aufgehoben werden, weil die Designabteilung von einer falschen Tatsachengrundlage ausgegangen sei. Die Designabteilung habe ihrer Beurteilung eine praktisch schwarze Feder des unteren Bretts zugrunde gelegt. Tatsächlich sei diese Feder jedoch stark gescheckt und eher bräunlich.



Das angegriffene Design sei darüber hinaus wegen fehlender Designfähigkeit nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig. Der Beschluss verstoße gegen die Auslegungsregeln und missachte den ausdrücklichen bzw. offensichtlichen Willen der damaligen Anmelderin. Danach sollten Bretter mit verschiedenen eingefärbten Federn geschützt werden, die beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt seien. Es handele sich deshalb nicht um ein Design i.S.v. § 1 Abs. 1 DesignG.

Die im angegriffenen Beschluss als „Weiterbearbeitung“ der vermeintlich überbelichteten fotografischen Darstellung eingestufte nachgezeichnete Umrandung des unteren Bretts beinhalte keinen Disclaimer und schränke das Design nicht auf das untere Brett ein. Es werde vernachlässigt, dass die Abbildungen 2 bis 4 nicht die Bretter aus Abbildung 1 wiedergäben.

In der Beschreibung erkläre die Designanmelderin, dass die Farbe der Einfärbung der Feder verschieden sein könne. Es werde also eindeutig erklärt, dass nicht eine konkrete Farbe, sondern unterschiedliche Farben beansprucht würden. Beide Bretter in Darstellung 1 seien also (nur) eine beispielhafte Wiedergabe des Designgegenstandes. Deshalb sei das obere Brett – anders als die Designabteilung meine - auch kein „Beiwerk“. Der Wille der damaligen Anmelderin komme auch in den Darstellungen 2 bis 4 zum Ausdruck, da die Feder der Bretter hier vollständig schwarz eingefärbt sei. Zudem sei die blaue Farbe der Umrandung Teil des Designgegenstandes. Da die blaue Farbe in den Abbildungen 2 bis 4 nicht zu sehen sei, erkenne man, dass letztere einen anderen Gegenstand zeigten als Abbildung 1.

Die Antragstellerin zu 1 führt aus, der Schutzgegenstand sei in der Design-Anmeldung nicht eindeutig definiert und auch einer Auslegung nicht zugänglich. Das angegriffene Design zeige in seinen vier Abbildungen nicht nur unterschiedliche Gegenstände, sondern auch unterschiedliche Farbgebungen. Es hätte statt der Einzelanmeldung einer Sammelanmeldung bedurft, um verschiedenartige Farbkombinationen derselben Form schützen zu lassen.

Die Designabteilung hätte die Beschreibung „Die Farbe der Einfärbung der Feder kann verschieden sein“ bei der Ermittlung des Schutzgegenstands und nicht nur in Zusammenhang mit dem Schutzzumfang prüfen müssen. Ein Design, das aufgrund seiner Abbildungen unklar und uneindeutig sei, dürfe keinen größeren Schutzbereich haben als ein Design, bei dem der Schutzbereich durch gut erkennbare Abbildungen klar, aber auch entsprechend auf das konkret Abgebildete beschränkt sei.

Fälschlich habe die Designabteilung das mit blauem Stift nachgezeichnete Brett als Abstraktion aufgefasst; das Versäumnis, auch das zweite Brett auf demselben Bild in gleicher Weise zu bearbeiten, werde durch dessen Bezeichnung als „Beiwerk“ abgetan. Vorliegend sei die Beschreibung nicht als einschränkend, sondern als Grundlage für eine erweiternde Auslegung herangezogen worden. Auch könne die Warenklasse nicht als Auslegungshilfe herangezogen werden, weil die Wahl der Warenklasse subjektiv sei und fehlerhafte Zuordnungen durch den Anmelder erfahrungsgemäß weder beim DPMA noch beim EUIPO korrigiert würden.

Rechtsfehlerhaft habe die Designabteilung zu Gunsten der Inhaberin des – wegen des nicht eindeutigen Schutzgegenstands eigentlich nichtigen – Schutzrechts eine Reduzierung auf nur ein abgebildetes Teil aus insgesamt vier Abbildungen vorgenommen. Die Designabteilung hätte angesichts der mangelhaften Designanmeldung zumindest für jede Auslegungsmöglichkeit eine gesonderte Beurteilung vornehmen müssen und dann überprüfen müssen, ob für jeden der durch Auslegung in Erwägung zu ziehenden Schutzgegenstände jeweils die Kriterien der Neuheit und Eigenart in gleicher Weise zu beurteilen gewesen wären.

Beide Antragstellerinnen legen dar, dass außerdem die Eigenart des angegriffenen Designs zu verneinen sei.

Die Antragstellerinnen beantragen übereinstimmend,

1. den Beschluss der Designabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2021 aufzuheben und die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festzustellen;
2. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Designinhaberin und Antragsgegnerin beantragt,

1. die Beschwerden zurückzuweisen;
2. den Beschwerdeführerinnen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss der Designabteilung.

Schutzgegenstand sei das in Darstellung 1 untenliegende Brett. Anders als die Beschwerdeführerinnen meinten, sei eine Vertäfelung schon deshalb nicht beansprucht, weil Darstellung 1 keine Vertäfelung zeige. Ein Schalungsbrett sei hingegen auf jeder Abbildung zu sehen.

Die (blau) nachgezeichnete Profilform des unteren Bretts entspreche der Branchenüblichkeit (vgl. Anlagen A21, A22 und A 23, Auszüge aus mehreren Internetshops) und sei kein Merkmal des geschützten Designs. Kein Kunde erwarte, bei Bestellung entsprechend der Abbildung 1 ein blau umrandetes Brett zu erhalten. Bei dem aufgrund der Überbelichtung kaum erkennbaren oberliegenden Brett handele es sich ersichtlich um Beiwerk, das bei der Bestimmung des Schutzgegenstandes in den Hintergrund trete.

Die Darstellungen 2 bis 4 zeigten das in Darstellung 1 hervorgehobene Brett in bestimmungsgemäß montiertem Zustand. Verdeutlicht werde dabei insbesondere die Dimensionierung der Kontrastfeder. Nach der Beschreibung des Designs, sollten Bretter und nicht etwa zusammengebaute Fassadenelemente geschützt werden.

Die Entgegenhaltungen seien nicht geeignet, die Eigenart des angegriffenen Designs in Frage zu stellen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässigen Beschwerden der Antragstellerinnen zu 1 und 2 haben in der Sache Erfolg. Das eingetragene Design 40 2010 000 959-0001 ist nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig, weil ihm die Designfähigkeit gemäß § 1 Nr. 1 DesignG fehlt.

Die Nichtigkeitsanträge der Antragstellerinnen zu 1 und 2 sind ordnungsgemäß gestellt worden. Soweit die Antragstellerin zu 1 im amtlichen Antragsformular nur § 2 DesignG (fehlende Neuheit/Eigenart) als Nichtigkeitsgrund angegeben hat, ist sie nicht gehindert, sich nachträglich auch auf den von der Antragstellerin zu 2 geltend gemachten Nichtigkeitsgrund nach § 1 Nr. 1 DesignG zu berufen, da die Designinhaberin der Erweiterung nicht widersprochen, sondern sich auch ihr gegenüber zur Sache eingelassen hat (§ 263 ZPO analog).

A. Auf den vorliegenden Rechtsstreit finden die Vorschriften des Designgesetzes in der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Fassung Anwendung. Das angegriffene Design ist am 22. Februar 2010 angemeldet und am 24. März 2010 eingetragen worden, jeweils nach dem 28. Oktober 2001 (als Stichtag gemäß § 72 Abs. 2 DesignG), und dem 1. Juni 2004 (als Datum des Inkrafttretens der Neufassung des GeschmMG 2004). Die Übergangsvorschriften des § 72 Abs. 1, 2 und 3 DesignG sind demnach nicht einschlägig. Für das weitere Verfahren findet daher das Designgesetz in der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Fassung (zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. November 2020, BGBl. I S. 2568) Anwendung.

B. Über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Designfähigkeit bzw. der fehlenden Neuheit/Eigenart gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i. V. m. § 1 Nr. 1, § 2 Abs. 1 DesignG ist in der Sache zu befinden, nachdem die Antragsgegnerin den zulässigen Nichtigkeitsanträgen mit jeweils innerhalb der Monatsfrist des § 34a Abs. 2 DesignG eingegangenen Schriftsätzen widersprochen hat.

C. Entgegen der Auffassung Designabteilung fehlt es dem eingetragenen Design an der Designfähigkeit gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG, weil ihm kein einheitlicher Schutzgegenstand und damit nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG entnommen werden kann.

1. Weichen – wie im vorliegenden Fall – verschiedene Darstellungen des Designs voneinander ab und entstehen dadurch Unklarheiten über den Schutzgegenstand des Designs, ist dieser durch Auslegung zu bestimmen. 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 Auslegung ist, da es um eine Frage der Offenbarung geht, auf den Empfängerhorizont der Fachkreise des betreffenden Sektors abzustellen (vgl. § 5 DesignG). Dabei muss das Interesse des Verkehrs berücksichtigt werden, klar erkennen zu können, wofür der Anmelder Schutz beansprucht. Als Auslegungshilfen kommen insbesondere die (fakultative) Designbeschreibung (§ 11 Abs. 5 Nr. 1 DesignG), die (obligatorische) Erzeugnisangabe (§ 11 Abs. 3 DesignG) und das (fakultative) Warenklassenverzeichnis (§ 11 Abs. 5 Nr. 3 DesignG) in Betracht (BGH GRUR 2019, 835, Rn. 12 – Sportbrille; GRUR 2022, 911, Rn. 16 – Schneidebrett). Lässt sich durch die gebotene Auslegung nicht feststellen, dass das Design die Erscheinungsform eines Erzeugnisses (und gegebenenfalls welche) zum Gegenstand hat, so ist es nichtig (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 32 – Sportbrille).

2. Nach diesen Grundsätzen ist dem angegriffenen Design die Designfähigkeit abzusprechen.

a. Das Streitdesign ist durch vier fotografische Darstellungen in Farbe wiedergegeben. Die Darstellung 1 zeigt zwei einzelne Bretter. Die drei weiteren Darstellungen zeigen dagegen eine Brettverschalung in verschiedenen Ansichten und fortschreitenden Phasen des Aufbaus. Gleichwohl ist für die Fachkreise – das sind, wie die Designabteilung zutreffend festgestellt hat, Holzwerke, die

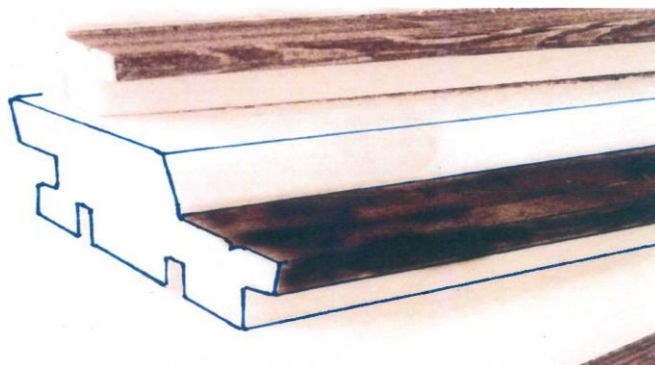
holzverarbeitende Bauindustrie, Architekten und Holzdesigner - klar erkennbar, dass mit dem Design keine komplette Verschalung, sondern Bretter geschützt werden sollen. Darauf weist nicht nur die Beschreibung hin („... betrifft Bretter zur...“), sondern auch die Erzeugnisangabe („Latten, Leisten, Paneele, Paneele zum Täfeln, Schalungsbretter“) und die Warenklasse 25-01. Diese erfasst „Baumaterialien“, während eine Verschalung als „zusammengesetztes Bauteil“ in die Warenklasse 25-02 fallen würde. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu 1 kann auch die angegebene Warenklasse als Auslegungshilfe herangezogen werden (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 12 – Sportbrille). Maßgeblich sind damit unter Heranziehung aller gängigen Auslegungshilfen die in der Darstellung 1 gezeigten Bretter.

Gegen diese Auslegung spricht nicht, dass die kontrastierende Farbgebung von Brett und Feder für den Nutzer – bezogen auf das einzelne Brett – an sich ohne Interesse ist. Zwar wird niemand ein so ausgestaltetes Schalungsbrett deswegen erwerben, weil er die kontrastierende Farbgebung des Bretts bzw. der einzelnen Bretter als ästhetisch ansprechend empfindet. Für den Nutzer entscheidend ist vielmehr der in exakt ausgerichteten Querstreifen hervortretende Hell-Dunkel-Kontrast nach dem Aufbau der Schalungswand. Demgegenüber erkennt jedoch jedenfalls der Fachmann, dass es technisch vorteilhaft ist, diesen Effekt durch Verwendung von entsprechend profilierten Brettern mit Nut und Feder bei dunklerer Einfärbung der Feder zu erzielen, anstatt auf andere Maßnahmen zurückzugreifen, z.B. die beabstandete Montage einfarbig heller Bretter (ohne Nut und Feder) auf einer dunkleren Unterspannbahn. Einerseits lässt sich durch die entsprechende Profilierung von Nut und Feder auf einfache Weise sicherstellen, dass die helleren Brettseiten nach der Montage exakt beabstandet scheinen (obwohl sie tatsächlich bündig übereinander gesteckt und gegebenenfalls miteinander vernagelt oder verschraubt werden). Andererseits lässt sich durch die dunklere Einfärbung der Feder die gewünschte Streifenoptik erzielen. Dass den Fachkreisen dieser Zusammenhang in technischer Hinsicht am Anmeldetag des Streitdesigns bekannt war, hat die Antragstellerin zu 1 mit der als Anlage 12 zum Schriftsatz vom

27. Oktober 2021 vorgelegten Offenlegungsschrift DE 10 2004 026 710 A1 mit Offenlegungstag 15. Dezember 2005 nachgewiesen (s. zur Kenntnisnahme von technischen Schriften auf dem betreffenden Warenggebiet seitens der Fachkreise BPatG, Beschl. v. 4. März 2021, 30 W (pat) 811/18 – Schachtelzuschnitt). Dort ist in Abschnitt [0011] ausdrücklich ausgeführt: „Besonders wirkungsvoll ist es, wenn die Oberseite der ersten Feder dekorativ, insbesondere farbig gestaltet ist. Die Fuge wird dann zum optischen Gestaltungsmerkmal. Die Oberseite kann ein- oder mehrfarbig, aber auch mit unterschiedlichen Werkstoffen gestaltet sein, beispielsweise mit Metall- oder Kunststofffolien.“ Hierzu übereinstimmend formuliert die Beschreibung des Streitdesigns: „Die Farbe der Einfärbung der Federn kann verschieden sein. Sie kann mittels eines Anstrichstoffs oder eines Klebebands aufgebracht werden.“

Somit bestätigt der von der Antragstellerin zu 1 zutreffend aufgezeigte technische Hintergrund, dass es bei dem Streitdesign gerade aus fachmännischer Sicht um das einzelne Brett bzw. die einzelnen Bretter mit bestimmtem Nut- und Federprofil und eingefärbter Feder, nicht aber um die komplette Vertäfelung geht. Dabei ist die allgemeine Überlegung, die Feder abweichend von der Farbe des übrigen Bretts einzufärben, im Kern technischer Natur. Das gestalterische Element liegt in der konkreten Einfärbung der Feder.

b. Allerdings zeigt Abbildung 1 zwei übereinanderliegende Bretter, die sich sowohl in der Einfärbung der Feder als auch in der Holzmaserung deutlich unterscheiden:



so dass sich insoweit die Frage stellt, ob es sich dabei um die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses handelt.

aa. Dafür, dass – wie die Designinhaberin geltend macht und auch die Designabteilung angenommen hat – allein das untenliegende Brett geschützt werden soll, spricht zunächst, dass das Profil des obenliegenden Bretts kaum zu erkennen ist und nur die Konturen des untenliegenden Bretts blau nachgezogen sind. Anders als die Antragstellerin zu 1 ausführt, dient dies ersichtlich (nur) der Hervorhebung des Profils und soll nicht selbst als Teil der Farbgestaltung Gegenstand des Schutzes sein. Diesem Gesichtspunkt kommt aber letztlich kein entscheidendes Gewicht zu, weil jedenfalls dem Fachmann klar ist, dass das obere Brett aus technischen Gründen kein anderes Profil haben kann als das untere, wenn – wie die Darstellung 4 zeigt – eine einheitliche Streifenoptik der aufgebauten Wand erzielt werden soll. Insoweit war es aus Sicht der Fachkreise für die zutreffende Darstellung des Schutzgegenstandes nicht erforderlich, auch das Profil des oberen Bretts durch Nachzeichnung besonders hervorzuheben.

Ein weiterer Grund dafür, dass allein das untere Brett geschützt werden soll, könnte darin liegen, dass nur dieses Brett eine dunkle Feder entsprechend den Darstellungen 2 bis 4 zeigt:

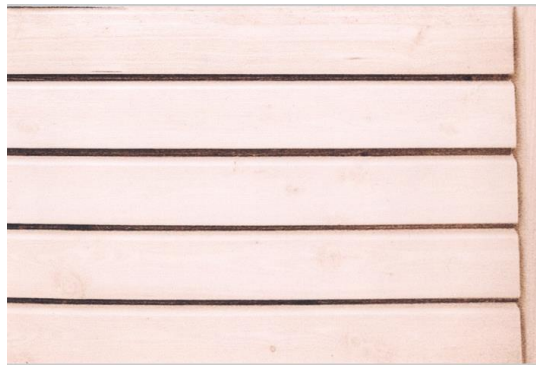
Abb. 2:



Abb. 3



Abb. 4:



bb. Andererseits zeigt die Darstellung 1 trotz der schwachen Konturen des oberen Bretts zweifelsfrei zwei Bretter.

Anders als die Designabteilung angenommen hat, ist das obere Brett bei der Ermittlung des Schutzgegenstandes nicht schon als bloßes „Beiwerk“ (im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV) zu vernachlässigen. Darunter werden nämlich nur solche in der Wiedergabe mitabgebildeten Gegenstände oder Details verstanden, die nicht zu dem im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG wiederzugebenden Design gehören, also überflüssig sind und eher stören oder irritieren, wie beispielsweise eine Vase auf der an sich zu schützenden Kommode (vgl. Meiser in: Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG – GGV, 7. Aufl., DesignG § 11 Rn. 41).

Davon kann hinsichtlich des oberen Bretts nicht ausgegangen werden. Dafür spricht bereits, dass – wie ausgeführt – Gegenstand des Streitdesigns die Gestaltung bestimmt dimensionierter Nut- und Federbretter mit eingefärbter Feder ist. Dann aber kann die Abbildung eines zweiten (des obenliegenden) Bretts kein „Beiwerk“ sein, zumal dieses – wie das untere Brett – ohne weiteres unter den als Erzeugnis angegebenen Warenbegriff „Latten, Leisten, Paneele, Paneele zum Täfeln, Schalungsbretter“ fällt.

Gleiches ergibt sich – worauf die Antragstellerinnen zutreffend hingewiesen haben – aus der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung. Diese besagt: „Das Geschmacksmuster betrifft Bretter zur Schalung von Gebäuden. ... Die Farbe der Einfärbung der Federn kann verschieden sein. ...“. Danach ist also Schutz für „Bretter“ beansprucht, bei denen die Federn unterschiedlich eingefärbt sein können. Beziehen die Fachkreise diese Beschreibung bei der Auslegung der Wiedergabe in der Darstellung 1 mit ein, kommen sie vernünftigerweise zu dem Ergebnis, dass beide Bretter Schutz beanspruchen und zwar einmal mit einer hellbraunen und einmal mit einer dunkelbraunen Feder. Die unterschiedliche Maserung ist dagegen dem Material (Holz) als Naturprodukt geschuldet und insoweit ohne Bedeutung.

cc. Die Auslegung ergibt deshalb, dass die Darstellung 1 aus Sicht der Fachkreise bewusst und gewollt zwei (profilgleiche) Bretter mit unterschiedlich gefärbten Federn zeigt. Die Fachkreise erkennen vor dem Hintergrund der Beschreibung darüber hinaus, dass diese zwei Bretter nur gestalterische Ausführungsbeispiele für die allgemein unter Schutz zu stellende (im Kern technische) Idee sein sollen, die Feder anders als das übrige Brett einzufärben, wobei ein Ausführungsbeispiel, nämlich das untere Brett mit dunklerer Einfärbung, in den Darstellungen 2 bis 4 im Hinblick auf den Aufbau und die Optik der kompletten Wand weitergeführt wird.

c. Die genannte Gestaltungsidee, die Feder „anders“ (also gegebenenfalls auch heller) als das übrige Brett einzufärben, ist dem Designschutz von vornherein nicht zugänglich, weil eine Gestaltungsidee nicht die Erscheinungsform eines Erzeugnisses ist (vgl. Jestaedt in: Jestaedt/Fink/Meiser, a.a.O.,

DesignG § 37 Rn. 11). Auch eine Reduktion des Schutzgegenstandes auf ein Brett mit „irgendwie dunklerer“ Einfärbung der Feder scheidet aus, weil das Design einen solchen Gegenstand nicht zeigt; er würde nur in der Vorstellung des Betrachters existieren (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 32 – Sportbrille). Ob die Designinhaberin einen solchen Schutz durch Einreichung einer Schwarz-Weiß-Darstellung hätte erlangen können (vgl. dazu BGH, a.a.O., Rn. 18 – Sportbrille), bedarf keiner Entscheidung. Die Designinhaberin hat sich für eine farbige Darstellung des Designs entschieden und zwei verschiedene Einfärbungen dargestellt. Da die beiden Erscheinungsformen als Ausführungsbeispiele gleichwertig nebeneinander stehen (bzw. übereinander liegen), lässt das im Wege der Einzelanmeldung angemeldete Streitdesign keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen; vielmehr hätte für jede konkrete Farbstellung ein eigenes Design (gegebenenfalls im Wege einer Sammelanmeldung) angemeldet werden müssen. Das Streitdesign ist damit nicht die Erscheinungsform eines Erzeugnisses im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG und deshalb nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 35 – Sportbrille).

3. Antragsgemäß war daher die Nichtigkeit des Designs festzustellen (§ 33 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 DesignG).

D. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nach § 23 Abs. 5 DesignG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG im Hinblick auf die Frage veranlasst, ob Varianten in der Darstellung eines farbigen Hell-Dunkel-Kontrasts der Erscheinungsform eines Erzeugnisses innerhalb eines Einzeldesigns zulässig sind, da es sich insoweit um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt. In der Entscheidung „Sportbrille“ hat der BGH diese Frage ausdrücklich offengelassen, weil die Designinhaberin im dortigen Verfahren – anders als im vorliegenden – keine farbige Wiedergabe, sondern eine Wiedergabe mittels Schwarz-Weiß-Fotografie gewählt hatte (BGH, a.a.O., Rn. 20).

E. Die Kostenentscheidung folgt aus § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

F. Die Beschwerden der Antragstellerinnen zu 1 und 2 richten sich ausweislich ihrer Anträge im Beschwerdeverfahren nicht gegen die Festsetzung des Gegenstandswerts für das Amtsverfahren durch die Designabteilung in Höhe von 50.000 EUR. Die Entscheidung der Designabteilung ist deshalb insoweit rechtskräftig geworden. In der mündlichen Verhandlung vom 9. November 2023 haben die Beteiligten die Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren in das Ermessen des Gerichts gestellt. Der Vertreter der Designinhaberin hat angegeben, dass das Oberlandesgericht H... den Wert des Verletzungsverfahrens auf 200.000 EUR festgesetzt hat.

1. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist nach freiem Ermessen zu bestimmen (§ 34a Abs. 5 Satz 2 DesignG i.V.m. § 23 Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 RVG). Maßgeblich für die Festsetzung ist das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs (vgl. BGH GRUR 2020, 1016, Rn. 7 – Gegenstandswert Sporthelm) zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags (BPatG, Beschl. v. 17. Mai 2021, 30 W (pat) 810/18 – Schachtel-Design). Es entspricht im Regelfall billigem Ermessen, den Gegenstandswert in solchen Verfahren auf 50.000 Euro festzusetzen, wenn keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen, das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs höher oder niedriger festzusetzen (BGH, a. a. O., Rn. 8 – Gegenstandswert Sporthelm).

2. Solche besonderen, eine höhere Festsetzung nahelegenden Umstände wie z.B. die einer intensiven Verteidigung des Streitdesigns, haben die Parteien nicht näher dargelegt. Zu berücksichtigen ist jedoch die seitens des Oberlandesgerichts H... im gegenläufigen Verletzungsverfahren ... erfolgte Festsetzung des Streitwerts auf 200.000 EUR. Denn vergleichbar der Rechtslage in einem Patentnichtigkeitsverfahren bestimmt auch in einem Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG der Streitwert eines Verletzungsverfahrens regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsantragstellers an der erstrebten Vernichtung des Designs, mit der der Verletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll, und spiegelbildlich hierzu das Mindestinteresse des Designinhabers an der

Aufrechterhaltung des Designs. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb des Betrages eines Verletzungsverfahrens kommt daher regelmäßig nicht in Betracht (vgl. zur Patentnichtigkeitsklage BGH GRUR 2011, 757, Rn. 2 – Nichtigkeitsstreitwert).

Gegenstand des Verletzungsverfahrens vor dem Oberlandesgericht H... mit der Festsetzung des Streitwerts auf 200.000 EUR war (allein) ein von der Designinhaberin und hiesigen Antragsgegnerin geltend gemachter Unterlassungsanspruch gegen die hiesige Antragstellerin zu 1. In diesem Fall ist das Interesse an der Aufrechterhaltung des Designs nach dem „fiktiven“ Gesamtstreitwert des Verletzungsprozesses zu bemessen (vgl. BPatG, Beschl. v. 12. Januar 2023, 30 W (pat) 801/17).

Ausgehend von dieser Streitwertfestsetzung ist unter Berücksichtigung der Streitwertpraxis von Verletzungsgerichten, wonach vom Gesamtstreitwert eines Verletzungsprozesses unter Einbeziehung des – in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht allein verfahrensgegenständlichen – Unterlassungsanspruchs auf diesen regelmäßig 7/10 sowie auf den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung 1/10 und die Feststellung der Schadensersatzpflicht 2/10 entfallen (vgl. dazu Thiering in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 142 Rn. 5 m.w.N.), von einem „fiktiven“ Gesamtstreitwert für ein Verletzungsverfahren von 260.000 EUR auszugehen.

Demzufolge ist eine entsprechende, vom Regelgegenstandswert abweichende Festsetzung des Gegenstandswerts für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren in dieser Höhe geboten.

Gründe dafür, den Gegenstandswert auf mehr als 260.000 EUR festzusetzen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde zugelassen ist, können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht. Hinsichtlich der Festsetzung des Gegenstandswerts ist eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht statthaft (§ 33 Abs. 4 Satz 3 RVG).

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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel