

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	30 W (pat) 802/15
Entscheidungsdatum:	23. November 2017
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	DesignG § 1 Nr. 1

Sportheilm

Zur Frage, ob bei voneinander abweichenden Darstellungen eines Einzeldesigns nach Aufgabe des designrechtlichen Teilschutzes ein designfähiger Schutzgegenstand aus der „Schnittmenge“ der in den Darstellungen übereinstimmend wiedergegebenen Merkmale bestimmt werden kann (im Anschluss an BGH GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe).



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 802/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. November 2017

...

BESCHLUSS

In der Design-Nichtigkeitssache

...

betreffend das Design 40 2008 001 032-0001

(hier: Nichtigkeitsverfahren N 15/14)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des eingetragenen Designs 40 2008 001 032-0001 mit dem Anmeldetag 28. Februar 2008.

Die Wiedergabe des Designs besteht aus sieben Darstellungen wie folgt:

402008001032-0001.1 (nachfolgend Abb. 1.1)



402008001032-0001.2 (nachfolgend Abb. 1.2)



402008001032-0001.3 (nachfolgend Abb. 1.3)



402008001032-0001.4 (nachfolgend Abb. 1.4)



402008001032-0001.5 (nachfolgend Abb. 1.5)



402008001032-0001.6 (nachfolgend Abb. 1.6)



402008001032-0001.7 (nachfolgend Abb. 1.7)



Der Anmeldung war folgende Beschreibung beigefügt:

„Kinderhelm für Reiten, Ski und Radfahren

Der Kinderhelm besteht formal aus vier Helmschalen, wobei die beiden seitlichen Helmschalen mit oder ohne Nieten mit den mittleren Helmschalen verbunden sein können. Dabei greifen sie formschlüssig in eine Fugenprägung der Helmmittelschalen ein (Abb. 1.1 bis Abb. 1.7). Das vordere Helmmittelschalenteil weist einen mittigen Flächenversatz auf, der sich gleichmäßig aus der Schalenebene bis zur Trennung zum hinteren Helmmittelschalenteil heraushebt, und einen Belüftungspoiler bildet (Abb. 1.1 bis Abb. 1.7). Das hintere Helmmittelschalenteil weist eine Vertiefung ab der Trennung vom vorderen Mittelteil auf, die sich in ihrem Verlauf abschwächt und dann ausläuft. In ihrem Verlauf befindet sich gegenläufig ausgeprägt eine kleinere Vertiefung, die ein Blinklicht aufnehmen kann (Abb. 1.5). Der Kinderhelm ist so ausgelegt, dass er in verschiedenen Größen mit wechselbaren Schirm-, bzw. Schildteilen und z. B. Zusatzteilen wie einem Reiterknopf als Reit- bzw. Ski-helm oder Radhelm mit entsprechenden Farben und Grafikelementen versehen, ausgelegt werden kann (Abb. 1.1 bis Abb. 1.3 und Abb. 1.4 bis Abb. 1.7).“

Als Erzeugnisangabe sind „Augenschutzschirme, Helmschirme, Helmvisier für Kopfbedeckungen, Kopfbedeckungen, Schutzhelme“ angegeben.

Auf Nachfrage des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) erklärten die anwaltlichen Vertreter der Designinhaberin mit Schriftsatz vom 28. Mai 2008, dass die Wiedergaben „tatsächlich ein einzelnes Muster“ zeigten. Daraufhin wurde das Design am 16. Juli 2008 als Einzeldesign in das Designregister eingetragen.

Gegen dieses Design hat die Antragstellerin mit einem am 20. Februar 2014 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz einen auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Designfähigkeit (§ 1 Nr. 1 DesignG) gestützten Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt.

Zur Begründung macht die Antragstellerin geltend, dass dem eingetragenen Design die Designfähigkeit fehle, da es keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen lasse. Es handele sich um sieben Abbildungen, die auch unter Heranziehung der Beschreibung und/oder der Erzeugnisangabe nicht miteinander in Einklang zu bringen seien. Die Abbildungen zeigten diverse Sporthelme - teils Reit-, teils Skihelme - in verschiedenen Farben und Formen. Die unterschiedlichen Abbildungen stellten kein Set oder sonstwie geartetes Kombinationserzeugnis, sondern unterschiedliche Helme dar. Diese könnten nicht in einem einzigen Design geschützt werden. Die unterschiedlichen Gestaltungen seien in sich widersprüchlich und schlossen einander jeweils aus, so dass keine einheitliche Abbildung vorliege. Wofür Schutz beansprucht werde, sei den Abbildungen nicht zu entnehmen und lasse sich auch nicht im Wege der Auslegung ermitteln. Somit sei das Design mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes nichtig.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 13. März 2014 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit am 7. April 2014 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 16. Juni 2015 hat die Designabteilung 3.5 des DPMA den Antrag zurückgewiesen, weil nicht festgestellt werden könne, dass dem eingetragenen Design die Designfähigkeit gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG fehle.

Die Antragstellerin weise zwar zutreffend darauf hin, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit bei allen Registerschutzrechten Voraussetzung für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sei. Im Designrecht sei dieses Erfordernis in § 1 Nr. 1 DesignG verankert, wonach ein Design die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei jedoch anerkannt, dass der Schutzgegenstand eines Designs durch Auslegung zu ermitteln sei, wenn unterschiedliche Darstellungen in der Anmeldung zu Unklarheiten über den Schutzgegenstand führten. Auch wenn die Ermittlung des Schutzgegenstandes regelmäßig dem Verletzungsverfahren - und damit den Gerichten - vorbehalten sei, könnten die Grundsätze des Bundesgerichtshofes auch auf die Prüfung der Schutzfähigkeit, insbesondere auch auf die Prüfung der Designfähigkeit, übertragen werden. Das Gebot der Einheitlichkeit erfordere bereits im Eintragungsverfahren wie auch im Nichtigkeitsverfahren die Feststellung, ob die Erscheinungsform eines oder mehrerer Erzeugnisse zur Anmeldung gebracht wurde.

Im vorliegenden Fall führe die Auslegung der Wiedergabe zu keinen inneren Widersprüchen, die die Designfähigkeit in Frage stellten. Auch wenn die Darstellungen verschiedene Ausführungsformen zeigten, seien sie rechtlich als eine Wiedergabe des eingetragenen Designs und mithin als rechtliche Einheit anzusehen, was die Designinhaberin auf Nachfrage der Designstelle auch bestätigt habe und zudem mit der zur Erläuterung der Wiedergabe eingereichten Beschreibung korrespondiere.

Auch der Schutzgegenstand sei danach hinreichend bestimmbar und umfasse die Erscheinungsform eines einzigen Erzeugnisses. Entscheidend seien dabei nicht

die Unterschiede im Detail, sondern die übergreifenden Gemeinsamkeiten. So seien den sieben Darstellungen gemein, dass sie jeweils eine dreiteilige Gestaltung eines Helms aus zwei jeweils gleich großen Außenseiten und einem breiten mittleren Element zeigten, wobei die Dreiteiligkeit durch deutlich erkennbare Fugen zwischen den Elementen besonders betont werde. Der Helmmittelteil weise jeweils eine Trennung auf, wobei sich der jeweils vordere Helmmittelteil bis zur Trennung zum hinteren Helmmittelteil heraushebe und einen Belüftungsspoiler bilde. Die Außenseiten ergäben eine rundbogenartige Linienführung im Sinne einer deutlichen Einbuchtung oberhalb der Ohrenpartie. Weiterhin zeigten alle Darstellungen eine Sonnenblende. Insgesamt könne dem streitgegenständlichen Design daher die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie geltend macht, dass die unterschiedlichen Abbildungen, die bei der Anmeldung des angegriffenen Designs eingereicht wurden, nicht mit hinreichender Bestimmtheit den Schutzgegenstand des Designs offenbarten, so dass das Design nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG nichtig sei.

So sei bereits unklar, ob Gegenstand der Anmeldung eine Sammelanmeldung von sieben unterschiedlichen Designs oder lediglich ein einziges Design mit sieben unterschiedlichen Darstellungen sein solle, was der Designstelle auch Anlass zur Nachfrage im Eintragungsverfahren gegeben habe. Insoweit sei zu beachten, dass verschiedene Ausführungsformen grundsätzlich auch verschiedene Designs bildeten.

Soweit die Abbildungen nach dem Willen der Designinhaberin ein einziges Design wiedergeben sollten, sei angesichts der sich in zahlreichen Details widersprechenden Abbildungen auch durch Auslegung nicht bestimmbar, für was konkret Schutz beansprucht werde, auch nicht unter Berücksichtigung der Beschreibung oder der Erzeugnisangabe. Mit dem Gesetzeszweck sei es auch nicht vereinbar, Schutz für mehr oder minder übereinstimmende Elemente im Sinne einer

„Schnittmenge“ zu gewähren, wie dies die Designabteilung getan habe. Verschiedene Ausführungsformen ein und desselben Erzeugnisses müssten vielmehr durch mehrere Designs geschützt werden. Ein einzelnes Schutzrecht könne hingegen nicht mehrere Erscheinungsformen gleichzeitig schützen.

Der Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2015 aufzuheben und die Nichtigkeit des Designs 40 2008 001 032-0001 festzustellen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin verkenne bereits, dass ein (einzelnes) Design nach der BGH-Entscheidung „Sitz-Liegemöbel“ (GRUR 2001, 503) auch dann wirksam angemeldet sei, wenn die dazu eingereichten Darstellungen verschiedene Ausführungsformen zeigten. Zudem könne der Schutzgegenstand in Anwendung der BGH-Entscheidung „Weinkaraffe“ (GRUR 2012, 1139) auch durch Auslegung unter Berücksichtigung der Beschreibung sowie der Erzeugnisangabe aus der „Schnittmenge“ der gemeinsamen Merkmale ermittelt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Zutreffend ist die Designabteilung davon ausgegangen, dass dem eingetragenen

Design nicht die Designfähigkeit gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG fehlt.

A. Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design nichtig, wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist. Dies ist zunächst dann Fall, wenn das eingetragene Design Gestaltungen zum Gegenstand hat, bei denen es sich nicht um ein Erzeugnis im Sinne von § 1 Nr. 2 DesignG, d. h. einen industriellen oder handwerklichen Gegenstand, bzw. um ein komplexes Erzeugnis im Sinne von § 1 Nr. 3 DesignG handelt, wie es z. B. bei anorganischen und organischen Naturprodukten, Menschen und Tieren, Verfahren und anderen Nichterzeugnissen aufgrund unkonkreter Gestalt, fehlender Sichtbarkeit oder auch einer dem Charakter eines ganzen Erzeugnisses widersprechenden Kombination von Gegenständen wie z. B. Backware und Uhr der Fall sein kann (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 18 Rn. 2). Für eine Nichtigkeit des angegriffenen Designs aus einem dieser Gründe bestehen keine Anhaltspunkte; solche werden auch seitens der Antragstellerin nicht geltend gemacht.

B. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin fehlt es dem eingetragenen Design auch nicht deshalb an der Designfähigkeit, weil ihm kein einheitlicher Schutzgegenstand und damit nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG entnommen werden kann.

1. Nach § 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG muss die Anmeldung zur Eintragung eines Designs in das Register eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs enthalten. Nach § 37 Abs. 1 DesignG

wird der Schutz für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

a) Enthält die Wiedergabe eines eingetragenen Designs wie vorliegend mehrere Darstellungen, ist es erforderlich, dass diese ein und dieselbe Erscheinungsform zeigen (vgl. Eichmann/Kur, Designrecht, 2. Aufl., § 2 Rdnr. 14). Zutreffend hat die Designabteilung darauf hingewiesen, dass bei allen Registerschutzrechten das Erfordernis der Einheitlichkeit der Rechtsklarheit und damit der Rechtssicherheit Rechnung trägt. Dieses Erfordernis kommt in § 1 Nr. 1 DesignG dadurch zum Ausdruck, dass ein Design die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses ist (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 1 Rn. 28).

An der danach erforderlichen Einheitlichkeit fehlt es einem durch mehrere Darstellungen wiedergegebenen Design aber nicht zwingend schon deshalb, weil die Darstellungen formal nicht übereinstimmen. Die Frage, ob sich den als Wiedergabe des Designs eingereichten Abbildungen trotz vorhandener Unterschiede und Abweichungen noch dieselbe Erscheinungsform eines Erzeugnisses entnehmen lässt, kann nicht allein anhand der in den einzelnen Darstellungen vorhandenen Übereinstimmungen oder Abweichungen bestimmt werden. Denn 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 Unklarheiten der Anmeldung ist daher der Wille des Anmelders durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH GRUR 2012, 1139, Nr. 23, 30 - Weinkaraffe; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 37 Rn. 11).

Als Auslegungshilfe kann insbesondere die (fakultative) Beschreibung (§ 11 Abs. 5 Nr. 1 DesignG) herangezogen werden, die bestimmungsgemäß der Erläuterung der Wiedergabe dient (Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 11 Rn. 66 und § 37 Rn. 14). Aber auch die (obligatorische) Angabe der Erzeugnisse, in die das

Design aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (§ 11 Abs. 3 DesignG), und das (fakultative) Verzeichnis mit der Warenklasse oder den Warenklassen, in die das Design einzuordnen ist (§ 11 Abs. 5 Nr. 3 DesignG), kommen als Auslegungsmittel in Betracht (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 37 Rn. 12 und 13).

Eine danach vorzunehmende Auslegung kann ergeben, dass der Schutzgegenstand durch die übereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbildungen definiert, also gleichsam durch die Schnittmenge der den Darstellungen gemeinsamen Merkmale gebildet wird (vgl. BGH GRUR 2001, 503, 505 - Sitz-Liegemöbel; GRUR 2012, 1139, Nr. 31 - Weinkaraffe); in diesem Fall ist der Schutzgegenstand des Designs auf das begrenzt, was durch die Darstellungen einheitlich wiedergegeben wird. Die Auslegung kann aber auch ergeben, dass in den verschiedenen Abbildungen nur einzelne Bestandteile eines Gesamterzeugnisses dargestellt werden (so im vorgenannten Fall „Weinkaraffe“).

b) Wenngleich die nach den vorgenannten Grundsätzen vorzunehmende Auslegung grundsätzlich die Frage betrifft, ob und ggf. in welchem Umfang ein eingetragenes Design Schutz beanspruchen kann (vgl. § 2 DesignG), wird bei Abweichungen der als Wiedergabe eines Designs hinterlegten Einzelabbildungen auch die Frage der Designfähigkeit nach § 1 Nr. 1 DesignG insoweit berührt, als - worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist - Unklarheiten und Widersprüche in den hinterlegten Darstellungen auch nicht durch eine Auslegung nach den vorgenannten Grundsätzen zu überwinden sind. Dies ist dann der Fall, wenn die Einzelabbildungen in einem unauflösbaren Widerspruch zueinander stehen, so dass sich die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses nicht ermitteln lässt und daher letztlich nicht bestimmbar ist, wofür konkret Schutz beansprucht ist. Dies führt zu einer Nichtigkeit eines eingetragenen Designs wegen fehlender Designfähigkeit nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG, weil das eingetragene Design in diesem Fall nicht eine (einheitliche) Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wiedergibt.

c) Daher ist auch im Rahmen eines auf den Lösungsgrund der fehlenden Designfähigkeit gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG gestützten Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit zu prüfen, ob bei Abweichungen in den hinterlegten Einzelabbildungen eine (einheitliche) Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses ermittelbar ist oder ob diese nicht miteinander zu vereinbaren sind, das eingetragene Design daher mangels Bestimmbarkeit der Erscheinungsform eines Erzeugnisses zu löschen ist.

2. Ausgehend von diesen Auslegungsgrundsätzen kann dem angegriffenen Design die Designfähigkeit nicht abgesprochen werden.

a) Der Antragstellerin ist allerdings im Ausgangspunkt darin zuzustimmen, dass die hinterlegten sieben Darstellungen nicht verschiedene Ansichten eines Helms, sondern sieben verschiedene Helme zeigen. So bestehen Unterschiede in den Farbkontrasten und Dekorausgestaltungen. Weiterhin zeigen die Abb. 1.1 bis Abb. 1.3 eine offene, die Abb. 1.4 bis Abb. 1.7 hingegen eine „ausgefüllte“ Beriemung in Form von Ohrenklappen; ferner enthalten die Darstellungen in den Abb. 1.1. bis Abb. 1.3 eine bei den übrigen Abbildungen nicht vorhandene kupelförmige Erhebung („Reiterknopf“), und auch die Ausgestaltung der bei allen Abbildungen vorhandenen Sonnenblende weicht jedenfalls in Abb. 1.4 insoweit von den übrigen Darstellungen ab, als ihr eine mittige Erhöhung zu entnehmen ist.

Diese nicht in allen Darstellungen enthaltenen Elemente wie z. B. der sog. „Reiterknopf“ und der Ohrenschutz sowie die verschiedenen Farbkontraste und Dekorausgestaltungen der Helme bestimmen auch den jeweiligen ästhetischen Gesamteindruck der dargestellten Gegenstände mit, so dass der angesprochene Fachverkehr (vgl. BGH GRUR 2012, 1139, Nr. 23 - Weinkaraffe) in den hinterlegten sieben Einzelabbildungen nicht lediglich eine verschiedenartige Darstellung desselben Schutzgegenstandes erkennen wird. Die einzelnen Abbildungen geben vielmehr ihrem Gesamteindruck nach unterschiedliche Helme wieder.

Dass nach dem Willen der Designinhaberin für die genannten abweichenden Merkmale kein Designschutz beansprucht werden soll, lässt sich weder den hinterlegten Einzelabbildungen noch der Beschreibung hinreichend deutlich entnehmen. Die Einzelabbildungen enthalten dafür keinen Hinweis, wie es z. B. bei einer Darstellung dieser Elemente durch gepunktete/gestrichelte Linien in Betracht zu ziehen wäre (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 37 Rn. 15). Auch soweit nach der Beschreibung der Helm „formal aus vier Helmteilen“ besteht bzw. der Helm so ausgelegt ist, „dass er in verschiedenen Größen mit wechselbaren Schirm-, bzw. Schildteilen und z. B. Zusatzteilen wie einem Reiterknopf als Reit- bzw. Skihelm oder Radhelm mit entsprechenden Farben und Grafikelementen versehen, ausgelegt werden kann“, lässt sich daraus nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass es sich bei diesen abweichenden Gestaltungselementen um - wie die Designabteilung es formuliert hat - bloße, nicht zum „eigentlichen Design“ gehörende Anwendungsbeispiele handeln soll, zumal ohnehin zweifelhaft sein dürfte, ob die durch die Anmeldung nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 DesignG offenbarte Erscheinungsform des Erzeugnisses allein durch die Beschreibung eingeschränkt werden kann.

Es verbleibt somit im Ausgangspunkt dabei, dass die Darstellungen sieben verschiedene Helme zeigen.

b) Ebenso scheidet eine Auslegung des angegriffenen Designs als Kombinationserzeugnis oder auch als Set offensichtlich aus, da die Einzelabbildungen nicht verschiedene, ggf. in einem funktionellen oder sonstigen Zusammenhang stehende Erzeugnisse offenbaren (wie es bei BGH GRUR 2012, 1139 Tz. 19 - Weinkaraffe - der Fall war), sondern unterschiedliche, auf den jeweiligen Verwendungszweck z. B. als Reiter-, Ski- oder Fahrradhelm abgestimmte Helme zeigen.

c) Auch wenn die hinterlegten Abbildungen danach unterschiedliche Helme zeigen, in dem als Einzelanmeldung eingetragenen Design somit letztlich mehrere

Erscheinungsformen eines Erzeugnisses und damit mehrere Designs zusammengefasst wurden, folgt daraus nicht, dass es dem eingetragenen Design mangels Bestimmbarkeit einer einheitlichen Erscheinungsform eines Erzeugnisses an der Designfähigkeit nach § 1 Nr. 1 DesignG fehlt.

aa) Zwar werden die jeweiligen in den Einzelabbildungen wiedergegebenen Ausführungsformen eines Ski-, Fahrrad- und/oder Reiterhelms nicht vom Schutzgegenstand des eingetragenen Designs umfasst. Denn eine Einzelanmeldung eines Designs begründet nur Schutz für ein einziges Design, und zwar auch dann, wenn es unterschiedliche Darstellungen der Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teiles davon enthält (BGH GRUR 2012, 1139, Nr. 17 - Weinkaraffe). Enthält die Anmeldung eines Designs eine Wiedergabe mit mehreren abweichenden Darstellungen (und damit eine Wiedergabe mehrerer Designs in einer Anmeldung), bilden diese Darstellungen auch dann nur einen einzigen Schutzgegenstand, wenn sie verschiedene Ausführungsformen des Designs zeigen; Abweichungen in der Darstellung führen nicht zu einer Vermehrung der Schutzgegenstände (BGH GRUR 2001, 503, 505 - Sitz-Liegemöbel; GRUR 2012, 1139, Nr. 19 - Weinkaraffe).

bb) Anders als womöglich im Eintragungsverfahren kommt im Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG insoweit auch eine Umdeutung des eingetragenen Designs in eine Sammelanmeldung mehrerer Designs nicht mehr in Betracht. Denn Prüfungsgegenstand im Designnichtigkeitsverfahren ist allein das eingetragene Design in seiner aus dem Register ersichtlichen Form. Auch eine - jederzeit von Amts mögliche - Berichtigung des Registers in diese Richtung scheidet bereits deshalb aus, weil die Designinhaberin im Eintragungsverfahren auf Nachfrage des DPMA ausdrücklich erklärt hatte, dass die Anmeldung „tatsächlich ein einzelnes Muster“ zeige, die Eintragung des angemeldeten Designs als ein einziges Design mit sieben Darstellungen daher dem ausdrücklichen Willen der Designinhaberin entsprach.

cc) Die den hinterlegten Darstellungen offenbarte Gestaltung eines Helms in unterschiedlichen Ausführungsformen legt aber im Anschluss an die vorgenannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes „Sitz-Liegemöbel“ sowie „Weinkaraffe“ eine Auslegung nahe, wonach der Schutzgegenstand des eingetragenen Designs unter Außerachtlassung der Abweichungen in den Darstellungen durch die übereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbildungen („Schnittmenge“) definiert wird. Voraussetzung dafür ist, dass sich zum einen überhaupt eine solche Schnittmenge bilden lässt (vgl. oben A.). Zum andern muss im Hinblick auf die Legaldefinition des § 1 Nr. 1 DesignG gefordert werden, dass dem sich so ergebenden Gegenstand eine einheitliche, in sich geschlossene und eigenständige Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils eines Erzeugnisses entnommen werden kann. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Bei allen aufgezeigten Abweichungen im Einzelnen stimmen die dargestellten sieben Helme dennoch insoweit überein, als sie jeweils eine identisch geformte Helmschale aufweisen. Diese Schale ist ihrerseits übereinstimmend dadurch gekennzeichnet, dass sie - wie sich aus den Abbildungen unter Heranziehung der Beschreibung ergibt - aus vier Teilen zusammengesetzt ist, wobei die Vierteiligkeit durch Fugen besonders betont wird. Alle Abbildungen zeigen, dass die Schale aus zwei jeweils gleich großen Außenseiten und einem breiteren mittleren Element gebildet ist, das seinerseits eine quer verlaufende Trennung aufweist, wobei sich der vordere Helmmittelteil bis zur Trennung von dem hinteren Helmmittelteil hin heraushebt und einen Belüftungspoiler bildet. Auch die Außenseiten stimmen in ihrer rundbogenartigen Linienführung im Sinne einer deutlichen Einbuchtung oberhalb der Ohrenpartie überein. Das Design offenbart damit in den Abb. 1.1 bis 1.7 eine übereinstimmend ausgestaltete Helmschale und damit die dieselbe „Grundform“ eines Helms.

3. Allerdings ist zu bedenken, dass die eine solche Auslegung des Schutzgegenstands eines Designs auf Grundlage der „Schnittmenge“ der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale eröffnende „Sitz-Liegemöbel“-Entscheidung des Bun-

desgerichtshofes (GRUR 2001, 503) zu dem bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Geschmacksmustergesetz (GeschmMG a. F.) ergangen ist.

a) Nach § 1 Abs. 1 GeschmMG a. F. stand dem Urheber eines gewerblichen Musters oder Modells ausschließlich das Recht zu, dasselbe ganz oder teilweise nachzubilden. Es war allgemein anerkannt, dass danach auch ein in sich geschlossener Teil eines hinterlegten Geschmacksmusters selbständig am Musterschutz teilnehmen konnte, sofern er für sich allein den Erfordernissen der Neuheit und Eigentümlichkeit genügte und eine gewisse Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Form aufwies, die es überhaupt möglich machte, einen von der Gesamtform unabhängigen ästhetischen Gesamteindruck der Unterkombination festzustellen (sog. abgeleiteter Teilschutz, vgl. BGH GRUR 1977, 602, 605 - Trockenrasierer m. w. N.; GRUR 1979, 705, 706 - Notizklötze; GRUR 1998, 379, 381 - Lunette).

Diese aus § 1 Abs. 1 GeschmMG a. F. entwickelte Anerkennung eines abgeleiteten Teilschutzes hatte zur Folge, dass einem als Einzelanmeldung eingetragenen Muster nicht allein wegen Abweichungen in den Darstellungen der als Muster hinterlegten Abbildungen jeglicher Schutz mangels Einheitlichkeit der Darstellungen verweigert werden konnte. Denn wenn ein in sich geschlossener Teil eines hinterlegten Geschmacksmusters unter den genannten Voraussetzungen am Musterschutz teilnehmen konnte, musste es auch für die Schutzfähigkeit eines Musters genügen, dass die als Muster hinterlegten Abbildungen über einen allen Darstellungen gemeinsamen Teil verfügten, jedenfalls soweit dieser eine gewisse Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Form aufwies.

In der Entscheidung „Weinkaraffe“ hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass sich dem Wortlaut des seit dem 1. Januar 2005 geltenden Geschmacksmustergesetzes (GeschmMG 2004) kein Anhaltspunkt dafür entnehmen lasse, dass für Teile oder Elemente eines eingetragenen Musters für sich genommen Schutz beansprucht werden könne. Es gebe im geltenden Geschmacksmusterrecht keine

dem § 1 Abs. 1 GeschmMG a. F. entsprechende Bestimmung, die dem Inhaber eines eingetragenen Musters ein ausschließliches Rechte an einem Teil eines eingetragenen Musters zuerkennt (vgl. BGH GRUR 2012, 1139, Nr. 38 - Weinkaffe). Es bestehe auch kein Bedürfnis für einen Schutz von Teilen oder Elementen eines Geschmacksmusters, da es möglich sei, auch für die Erscheinungsform von Teilen oder Elementen eines Erzeugnisses den Schutz als Geschmacksmuster zu erlangen (a. a. O. Nr. 39). Die Rechtssicherheit erfordere es dann aber, allein solche Erscheinungsformen von Teilen eines Erzeugnisses als eingetragene Geschmacksmuster zu schützen, die als Erscheinungsformen von Teilen eines Erzeugnisses angemeldet und eingetragen seien. Nur unter dieser Voraussetzung könnten die interessierten Verkehrskreise aufgrund einer Geschmacksmusterrecherche zuverlässig feststellen, was Gegenstand des Geschmacksmusterschutzes sei. Könnten auch Teile eingetragener Muster als Geschmacksmuster geschützt sein, wäre dagegen oft unklar, ob und inwieweit Teile eines eingetragenen Musters einen solchen Schutz genießen. Zudem würde dies eine gezielte Recherche nach geschützten Geschmacksmustern erschweren. Dem Anmelder sei es dagegen möglich und zumutbar klarzustellen, ob er Schutz für die Erscheinungsform eines (ganzen) Erzeugnisses oder des Teils eines Erzeugnisses begehre (a. a. O. Nr. 40).

b) Bei dieser Ausgangslage könnte aber auch einer Auslegung, dass der Schutzgegenstand eines eingetragenen Designs aus der der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale bestehen kann, die Grundlage entzogen sein.

aa) Dies zwar nicht unbedingt deshalb, weil mit einer Bestimmung des Schutzgegenstands eines eingetragenen Designs auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale eine Schutzbereichserweiterung durch Vernachlässigung/Herausnahme einzelner (abweichender) Merkmale einhergeht, wie es auch bei der nach § 1 Abs. 1 GeschmG a. F. zulässigen geschmacksmusterrechtlichen Unterkombination der Fall war. Denn insoweit

ist zu beachten, dass eine Beschränkung des Designs auf gemeinsame Gestaltungselemente nicht zwingend dazu führt, dass der Schutzzumfang des Designs vergrößert wird (so aber wohl Jestaedt, GRUR 2012, 1142 zu 1 d)). Vielmehr ist der Schutzbereich der „Schnittmenge“ regelmäßig enger. Insoweit verhält es sich anders als im Patentrecht. Im Patentrecht ist eine angegriffene Ausführungsform lediglich daraufhin zu untersuchen, ob sie die im Patentanspruch aufgeführten Merkmale eines Erzeugnisses in wortlautgemäßer oder äquivalenter Form verwirklicht; welche sonstigen Merkmale die angegriffene Ausführungsform aufweist, ist dagegen im Regelfall unerheblich; demzufolge führt die Herausnahme eines Merkmals aus dem Patentanspruch regelmäßig zu einer Schutzbereichserweiterung. Im Designrecht ist dies hingegen nicht der Fall. Hier kommt es im Verletzungsfall darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform denselben Gesamteindruck erweckt (§ 38 Abs. 2 DesignG). Der Gesamteindruck aber kann auch bei Übernahme der geschützten „Schnittmenge“ durch Hinzufügung weiterer Merkmale im Einzelfall erheblich verändert werden (vgl. OLG Köln, 6 U 128/09 v. 8. Januar 2010; veröffentlicht in juris; Klawitter in: Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht, S. 1071, 1079).

bb) Einer Auslegung des Schutzgegenstands eines Designs auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale könnten allerdings die nach der vorgenannten Entscheidung des Bundesgerichtshofes einem abgeleiteten Teilschutz entgegenstehenden und nunmehr für das DesignG geltenden Gesichtspunkte der Klarheit des Registers und der damit verbundenen Rechtssicherheit entgegenstehen. Dritte und insbesondere Mitbewerber müssen klar und eindeutig mit der erforderlichen Rechtssicherheit aus dem Register ersehen können, was Schutzgegenstand des Designs ist. Die Erscheinungsform des Erzeugnisses, für das Schutz beansprucht wird, muss daher sofort und ohne weiteres dem Register entnommen werden können. Daher könnte es jedenfalls dann zu einer mit der Funktion des Designregisters nicht zu vereinbarenden Rechtsunsicherheit führen, wenn im Falle von sichtbaren und daher nach § 37 Abs. 1 DesignG grundsätzlich am Schutz teilnehmenden abweichenden Merkmalen der

als Design hinterlegten Darstellungen im Rahmen einer Einzelanmeldung der Schutzgegenstand des eingetragenen Designs erst durch eine unter Umständen aufwändig zu ermittelnde Schnittmenge festgelegt werden müsste, zumal auch die angesprochenen Verkehrskreise bei Widersprüchen bzw. Abweichungen zwischen den einzelnen Abbildungen eine entsprechende Vorstellung nicht entwickeln dürften (vgl. dazu Jestaedt, GRUR 2012, 1142 zu 1d).

cc) Allerdings hat der Bundesgerichtshof in der genannten „Weinkaraffe“-Entscheidung ausdrücklich daran festgehalten, dass eine Auslegung zu dem Ergebnis führen kann, dass der Schutzgegenstand eines Designs aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale bestehen kann (a. a. O. Nr. 31). Wenngleich diese Frage in dem konkreten Fall nicht entscheidungserheblich war, geht der Senat davon aus, dass der Bundesgerichtshof eine entsprechende Auslegung trotz des unter dem GeschmMG 2004 bzw. dem DesignG nicht mehr zulässigen Elementenschutzes in Form der „geschmacksmuster(design)rechtlichen Unterkombination“ nach wie vor als zulässig erachtet.

Dementsprechend berücksichtigt der Senat auch diese Auslegungsmöglichkeit im Rahmen der vorliegend entscheidungserheblichen Frage, ob den als Design hinterlegten Einzelabbildungen ein einheitlicher Schutzgegenstand entnommen werden kann, zumal es nach Auffassung des Senats auch unter dem Gesichtspunkt der Registerklarheit und der Rechtssicherheit nicht ausgeschlossen erscheint, eine Bestimmung auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale jedenfalls dann zuzulassen, wenn die hinterlegten Darstellungen ohne größere Mühe erkennbar die in sich geschlossene und einheitliche Grundform eines einheitlichen Erzeugnisses (Helm) in verschiedenen Ausführungsformen offenbaren.

C. Im Hinblick auf die aufgezeigten Bedenken, ob nach der von Rechts wegen gebotenen Aufgabe der sog. „geschmacksmusterrechtlichen Unterkombination“ überhaupt noch eine Auslegung des Schutzgegenstands eines eingetragenen

Designs auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale in Betracht kommt, war nach § 23 Abs. 5 DesignG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG die Zulassung der Rechtsbeschwerde veranlasst, da es sich insoweit um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt. Die Frage einer Bestimmung des Schutzgegenstands auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale hat der Bundesgerichtshof in der vorgenannten Entscheidung zwar angesprochen und auch bejaht (vgl. a .a .O. Nr. 31). Allerdings war diese Frage im konkreten Rechtsstreit letztlich vor dem Hintergrund einer Auslegung des dort verfahrensgegenständlichen Designs als sog. Kombinationserzeugnis nicht entscheidungserheblich, so dass diese Rechtsfrage demnach auch noch nicht als abschließend geklärt anzusehen ist.

D. Die Kostenentscheidung folgt aus § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

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.

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.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr