



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 720/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Designanmeldung 40 2014 001 284.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

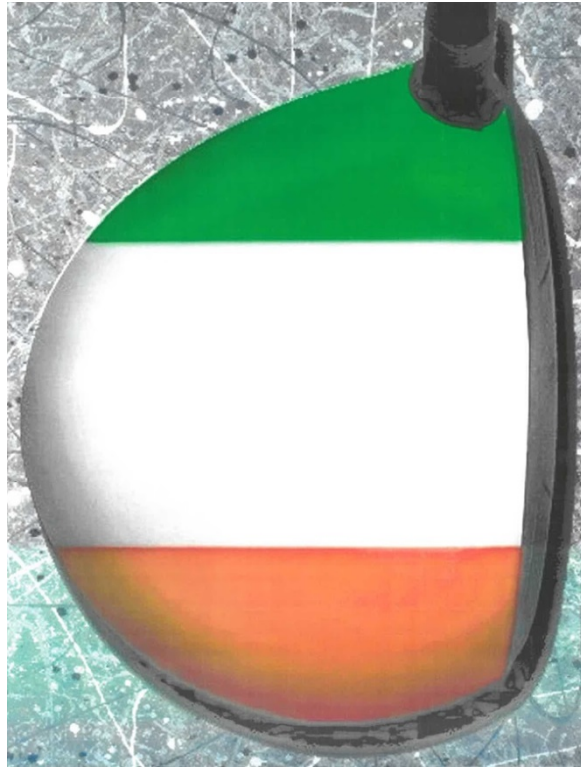
Gründe

I.

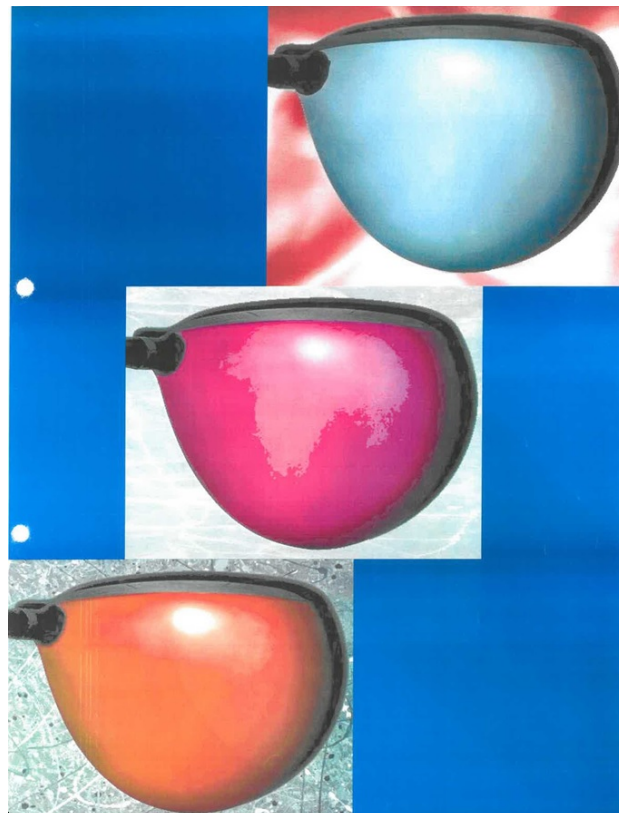
Die Anmelderin hat am 31. Mai 2014 die Eintragung eines Designs in das Designregister ohne Angabe eines Erzeugnisses beantragt. Als Wiedergabe des Designs waren der Anmeldung insgesamt 34 nicht nummerierte bildliche Darstellungen in nachfolgend beispielhaft wiedergegebener Form beigefügt, bei denen es sich nach Angaben der Anmelderin um farblich ausgestaltete Golfschlägerköpfe handeln soll:













Hinsichtlich der Ausgestaltung der übrigen Darstellungen wird auf die als Anlage zum Eintragungsantrag eingereichten bildlichen Wiedergaben Bezug genommen.

Die Anmelderin reichte mit den Anmeldungsunterlagen ferner eine Erklärung ein, nach welcher „das Aufbringen verschiedenster Motive mittels airbrush, wie beispielsweise auf Golfschläger, Handys, Notebooks, Pokale et cetera“, geschützt werden solle.

Mit Bescheid vom 5. Januar 2015 beanstandete die Designstelle, dass die Anmeldung kein konkretes Gestaltungsergebnis zeige, sondern vielmehr den Schluss zulasse, dass die Anmelderin lediglich eine Idee schützen lassen möchte. Mithin sei unklar, was konkret Gegenstand der Designanmeldung sein solle und um wie viele Designs es sich tatsächlich handele. Darüber hinaus verfügten die Darstellungen über diverse Mängel. So fehle die Nummerierung, es seien nicht die Wiedergabeformblätter verwendet worden, es seien mehrere Ansichten in einer Darstellung zu sehen und die Darstellungen würden keinen neutralen Hintergrund und unzulässiges Beiwerk zeigen.

Vor Ablauf einer seitens der Designstelle gesetzten und mit Bescheid vom 6. Mai 2015 nochmals verlängerten Frist zur Behebung der Mängel erklärte die Anmelderin mit Schreiben vom 30. Juni 2015 erneut, dass das Aufbringen verschiedener Motive auf Golfschläger mittels airbrush geschützt werden solle. Telefonisch kündigte die Anmelderin zudem die Nachreichung von den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Darstellungen an. Ein Eingang dazu konnte jedoch in der Folgezeit nicht verzeichnet werden.

Die Designstelle beim Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin mit Beschluss vom 23. Februar 2016 die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Anmeldung sei nach § 18 DesignG zurückzuweisen, da die Anmeldung keinen einheitlichen Schutzgegenstand im Sinne des § 1 Nr. 1 und 2 DesignG erkennen lasse.

Designfähig i. S. des § 1 Nr. 1 und 2 DesignG sei nur ein konkretes Gestaltungsergebnis in Form eines Erzeugnisses, nicht auch das abstrakte Gestaltungsprinzip. Für Konzepte und Ideen gebe es keinen Designschutz. Schutzobjekt könne demnach nur eine konkrete Gestaltung sein, wie sie sich aus der Wiedergabe des Designs ergebe.

Die Anmeldung vermittle jedoch den Eindruck, dass nicht das konkrete Gestaltungsergebnis geschützt werden solle, sondern ein dahinter stehendes Gestaltungsprinzip. Dies ergebe sich bereits daraus, dass die mit der Anmeldung eingereichten Darstellungen keinen einheitlichen Schutzgegenstand zeigten. So wiesen die wiedergegebenen Golfschlägerköpfe unterschiedlichste Form- und Farbgestaltungen auf. Darüber hinaus gebe die Anmelderin in ihrem Antrag auf Eintragung eines Designs kein Erzeugnis an, welchem das angemeldete Design konkret zuzuordnen sei. Vielmehr führe sie sowohl in ihrer Anmeldung als auch im späteren Schriftverkehr an, dass das Aufbringen verschiedenster Motive mittels airbrush geschützt werden solle. Dies lasse den Schluss zu, dass es der Anmelderin nicht um den Schutz eines konkret gestalteten Erzeugnisses, sondern um eine von dem konkreten Gestaltungsergebnis losgelöste Gestaltungstechnik oder eine Gestaltungsidee gehe. Eine solche sei nicht designfähig, so dass Anmeldung bereits aus diesem Grunde zurückzuweisen sei.

Darüber hinaus seien auch die sonstigen Anmeldeerfordernisse des § 7 Abs. 3 DesignV nicht eingehalten worden, so dass auch nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 Satz 3 DesignG eine Zurückweisung der Anmeldung geboten sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zu deren Begründung hat sie mit Schriftsatz vom 4. Mai 2016 unter Beifügung weiterer Wiedergaben von Farb- und Formgestaltungen, welche nicht mit den der Anmeldung beigefügten Gestaltungen übereinstimmen, vorgetragen, dass die Anmelderin verschiedenste Motive auf Golfschläger mittels eines airbrush-Verfahrens aufbringe. Das Interesse der Anmelderin sei nicht ein Schutz des Verfahrens als solches, geschützt werden solle

vielmehr die Bearbeitung der Golfschläger auf die von der Antragstellerin vorgenommene Art und Weise. Diese sei einzigartig und von der Anmelderin auf den Weg gebracht worden.

Einen konkreten Antrag hat die Anmelderin nicht gestellt.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG i. V. m. § 73 Abs. 2 PatG zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist ein konkreter Antrag nicht erforderlich. Fehlt ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang auszugehen (vgl. zu § 73 PatG BeckOK PatR/Kubis PatG § 73 Rn. 33).

In der Sache hat sie allerdings keinen Erfolg. Zu Recht ist die Designstelle davon ausgegangen, dass die Anmeldung gemäß § 18 DesignG der Zurückweisung unterliegt, weil Gegenstand der Anmeldung kein Design i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG ist.

1. Gegenstand eines eingetragenen Designs kann nach § 1 Nr. 1 DesignG nur die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon sein. Nach § 1 Nr. 2 DesignG ist ein Erzeugnis jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand, einschließlich Verpackung, Ausstattung, grafischer Symbole oder typografischer Schriftzeichen sowie von Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen.

An einem danach eintragungsfähigen Design fehlt es somit, wenn es sich bei dem Gegenstand der Anmeldung 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 Sichtbar-

keit 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).

Ob Gegenstand der Anmeldung die Erscheinungsform eines Erzeugnisses und damit ein eintragungsfähiges Design i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG ist, bedarf dabei ggf. der Auslegung. Als Verfahrenshandlung ist die Einreichung eines Antrags auf Eintragung in das Designregister der Auslegung zugänglich, wobei die Auslegungsregeln des bürgerlichen Rechts gemäß § 133 BGB gelten. Auch bei Verfahrenshandlungen gilt demnach, dass eine Auslegung nicht am Wortlaut haften bleiben darf, sondern der in der Erklärung zum Ausdruck kommende wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen ist, wie ihn die Designstelle als Erklärungsempfänger nach den objektiv erkennbaren Umständen des Falles und der Interessenlage des Erklärenden vernünftigerweise verstehen musste (vgl. BPatG, Beschluss v. 11. November 2004 – 10 W (pat) 705/03, BeckRS 2011, 28385).

2. Ausgehend davon kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass Gegenstand der Anmeldung die Erscheinungsform eines Erzeugnisses i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG ist.

Zwar sind die nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG als Wiedergabe des Designs der Anmeldung beigefügten unterschiedlichen flächenmäßigen Farb- und Motivgestaltungen, welche teilweise auch Schriftgestaltungen aufweisen, ungeachtet der formellen Mängel der Anmeldung für sich gesehen grundsätzlich als Erscheinungsform eines Erzeugnisses designfähig i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG, wobei sie mangels Einheitlichkeit ihrer Darstellung nur Gegenstand einer Sammelanmeldung mehrerer Designs i. S. von § 12 Abs. 1 DesignG sein können.

Die Anmelderin hat jedoch sowohl in einem der Anmeldung beigefügten Schreiben als auch nach Beanstandung bzw. Nachfrage der Designstelle, was konkret Gegenstand der Designanmeldung sein solle und um wie viele Designs es sich tatsächlich handeln würde, mit Schreiben vom 30. Juni 2015 erklärt, dass das Aufbringen verschiedenster Motive auf Gegenstände wie insbesondere Golfschläger mittels airbrush geschützt werden solle. Dabei sei ihr Interesse – wie sie in der Beschwerdebegründung vorträgt – nicht auf einen Schutz des Verfahrens als solches gerichtet; geschützt werden solle vielmehr die ihrer Auffassung nach einzigartige und allein von ihr auf den Weg gebrachte Bearbeitung der Golfschläger auf diese Art und Weise.

Daraus ergibt sich aber, dass nach dem Willen der Anmelderin – worauf die Designstelle zutreffend hinweist – nicht ein konkretes Gestaltungsergebnis (in Form der eingereichten Form- und Motivgestaltungen), sondern lediglich die Art und Weise der Bearbeitung von Gegenständen wie z. B. Golfschlägerköpfen in Form des Aufbringens von Farben und/oder Motiven mittels der sog. airbrush-Technik geschützt werden soll. Hingegen war und ist der Anmelderin nicht daran gelegen, die in den eingereichten Abbildungen erkennbaren Farb- und Motivgestaltungen als Wiedergabe des Designs i. S. von § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG (im Wege einer Sammelanmeldung) einem Designschutz zuzuführen. Weder hat sie in der Anmeldung das entsprechende Kästchen „Sammelanmeldung“ angekreuzt noch hat sie auf die zutreffende Beanstandung der Designstelle, dass die Anmeldung in formeller Hinsicht nicht den Erfordernissen einer (Sammel)Anmeldung mehrerer Designs entspreche, reagiert, sondern lediglich auf den von ihr beabsichtigten Schutz der Art und Weise der Bearbeitung von Golfschlägerköpfen mittels airbrush verwiesen.

Die Anmelderin begehrt somit nicht Schutz für die Erscheinungsform eines oder mehrerer Erzeugnisse (hier: die in den eingereichten Abbildungen erkennbaren Farb- und Motivgestaltungen/farblich ausgestalteten Golfschlägerköpfe), sondern für ein bestimmtes Verfahren zur farblichen Ausgestaltung von Gegenständen und

damit letztlich für ein abstraktes Gestaltungsprinzip bzw. –verfahren. Dies verdeutlichen nicht zuletzt auch die mit der Beschwerde eingereichten weiteren Darstellungen von Farb- und Motivgestaltungen (von Golfschlägerköpfen), welche nach dem Vortrag der Anmeldung die Art und Weise der Bearbeitung von Golfschlägerköpfen durch die Anmelderin mittels eines offenbar von ihr als „golfrush“ bezeichneten airbrush-Verfahrens verdeutlichen sollen.

Ein Verfahren ist jedoch kein Gegenstand und deswegen nicht designfähig nach § 1 Nr. 1 DesignG. Ein Verfahrensschutz kann sich nur aus einem technischen Schutzrecht ergeben (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 1 Rdnr. 36). Hingegen ist die Idee, Golfschläger mittels airbrush zu gestalten, als solche einem Designschutz nicht zugänglich. Schutzfähig kann allein die Umsetzung dieser Idee in die konkrete Erscheinungsform eines solchen Erzeugnisses sein (vgl. OLG Frankfurt GRUR-RR 2016, 234 Tz. 10 – Einkaufswagenchip). Die Anmelderin hat daher mit ihrer Designanmeldung das falsche Schutzrecht gewählt.

3. Angesichts des eindeutig erkennbaren Willens der Anmelderin, dass Gegenstand der Designanmeldung ein dem Designschutz nicht zugängliches Verfahren zur farblichen Bearbeitung und Ausgestaltung von Gegenständen wie insbesondere Golfschlägerköpfen mittels airbrush sein soll, kann diese auch nicht als Anmeldung der in den eingereichten Abbildungen erkennbaren Farb- und Formgestaltungen als Wiedergabe des Designs i. S. von § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG verstanden und behandelt werden.

a. Als Einzelanmeldung würde diese ebenfalls einer Zurückweisung nach § 18 DesignG mangels Designfähigkeit nach § 1 Nr. 1 DesignG unterliegen, da ihr kein einheitlicher Schutzgegenstand und damit nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG entnommen werden könnte.

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). Lassen sich dabei Abweichungen der als Wiedergabe eines Designs hinterlegten Einzelabbildungen auch nicht im Wege einer Auslegung beseitigen, führt dies zu einer fehlenden Designfähigkeit i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG, weil das eingetragene Design in diesem Fall nicht eine (einheitliche) Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wiedergibt.

Dies ist vorliegend der Fall, da die einzelnen Abbildungen eine Vielzahl unterschiedlichster Form- und Farbgestaltungen aufweisen, welche allenfalls z. T. in der flächenmäßigen Ausgestaltung (Form eines Golfschlägerkopfs) übereinstimmen, ansonsten aber völlig verschiedene Farb- und teilweise auch Schriftgestaltungen aufweisen.

b. Aber auch als von der Anmelderin ausdrücklich nicht benannte Sammelanmeldung mehrerer Designs wäre allenfalls ein Teil der in den Abbildungen wiedergegebenen Erscheinungsformen von Golfschlägerköpfen einem Designschutz zugänglich gewesen, nämlich soweit es sich um einzeln abgebildete Gegenstände ohne weiteres unzulässiges Beiwerk handelt. Insoweit fehlt es aber zumindest an den von der Designstelle zutreffend genannten formellen Voraussetzungen einer Sammelanmeldung wie insbesondere einer Nummerierung bzw. einer Verwendung des amtlichen Wiedergabeformblatts. Auf entsprechende Hinweise und Beanstandungen der Designstelle hat die Anmelderin nicht reagiert, so dass die Anmeldung auch insoweit jedenfalls einer Zurückweisung nach § 16 Abs. 3 Satz 3 DesignG unterliegen würde.

4. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Fi