



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 809/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Design 40 2011 004 383 – 0001**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren N 45/16)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2018 aufgehoben.

Es wird festgestellt, dass das eingetragene Design 40 2011 004 383 - 0001 nichtig ist.

- II. Es wird festgestellt, dass der Beitritt der Frau P... zum Verfahren unwirksam ist.
- III. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt. Die Kosten des Beitritts trägt die Beitretende.
- IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## Gründe

### I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des eingetragenen Designs 40 2011 004 383-0001 mit dem Anmeldetag 9. September 2011. Das Design wurde am 3. November 2011 mit folgender einziger Darstellung



in das Designregister eingetragen. Als Erzeugnis ist „Sättel für Fahrräder oder Motorräder“ erfasst.

Gegen dieses eingetragene Design haben der Rechtsvorgänger der vormaligen Antragstellerin zu 1 sowie die vormalige Antragstellerin zu 2 und jetzige allein im Verfahren verbliebene Antragstellerin und Beschwerdeführerin mit getrennten, jeweils am 27. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsätzen einen auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit/Eigenart (§ 2 DesignG) gestützten Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt.

Zur Begründung ihrer Nichtigkeitsanträge haben sie vorgetragen, dass das angegriffene Design gegenüber dem vorbekannten Formenschatz nicht neu sei und auch die Eigenart fehle. Vor allem sei es aber auch nach § 4 DesignG vom Designschutz

ausgeschlossen, da es als Bauelement der komplexen Erzeugnisse „Fahrrad“ bzw. „Motorrad“ bei deren bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbar sei. Ein Sattel werde bei bestimmungsgemäßer Verwendung in dem Erzeugnis, in das er eingebaut werde (Fahrrad bzw. Motorrad) nur von oben, möglicherweise auch von der Seite, aber niemals von unten sichtbar. Ein Ab- und Aufmontieren des Sattels sei dabei nicht zu berücksichtigen, da es sich dabei um für eine bestimmungsgemäße Verwendung nicht relevante Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung und Reparatur handele. Zudem wäre beim Ab- und Aufmontieren die Sicht auf das Design durch Klemm- bzw. Schraubschellen verdeckt.

Die Anträge sind der Designinhaberin jeweils durch Übergabeeinschreiben vom 22. August 2016 zugestellt worden. Die Designinhaberin hat den Anträgen jeweils mit Schreiben vom 15. September 2016, eingegangen per Fax am selben Tag, widersprochen.

Sie hat geltend gemacht, dass das angegriffene Design bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar sei, § 4 DesignG daher keine Anwendung finde.

Am 26. September 2016 ist der Rechtsvorgänger der vormaligen Antragstellerin zu 1 verstorben. Diese hat das danach ausgesetzte Nichtigkeitsverfahren am 20. Dezember 2016 aufgenommen.

Die unter den Aktenzeichen N 45/16 und N 47/16 zunächst getrennt geführten Nichtigkeitsverfahren hat die Designabteilung 3.5 mit Beschluss vom 5. September 2017 unter dem Verfahren N 45/16 als leitendem Verfahren verbunden.

Die Designabteilung hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit Beschluss vom 9. August 2018 die Anträge auf Feststellung der Nichtigkeit zurückgewiesen.

Die zulässigen Anträge auf Feststellung der Nichtigkeit des streitgegenständlichen eingetragenen Designs, denen die Antragsgegnerin rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist des § 34a Abs. 2 DesignG widersprochen habe, seien in der Sache unbegründet.

Das angegriffene Design sei neu und eigenartig i.S.v. § 2 DesignG. Insbesondere bestehe kein Schutzausschlussgrund nach § 4 DesignG.

Zwar handele es sich bei dem das angegriffene Design aufnehmenden Erzeugnis, nämlich einem Fahrrad- bzw. Motorradsattel, um ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses iS des § 4 DesignG, nämlich eines Fahrrads bzw. Motorrads. Denn ein Sattel sei über das Sattelrohr entweder in den Fahrradrahmen fest eingeklemmt (und dann ohne Werkzeug herausnehmbar) oder aber mit diesem fest verschraubt. Auch nach der Verkehrsauffassung werde ein Sattel als Bauelement eines Fahrrads oder Motorrads verstanden, weil diese ohne Sattel nicht fahrtüchtig seien. Zudem sei der Sattel auch kein geringwertiger Bestandteil von deutlich kürzerer Lebensdauer und er sei auch kein Verbrauchsgut.

Einer Anwendung des § 4 DesignG stehe jedoch entgegen, dass die designgegenständliche Unterseite eines Fahrradsattels bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses sichtbar bleibe.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung jedenfalls des komplexen Erzeugnisses „Fahrrad“ zähle vorliegend neben dem Fahren, dem Auf- und Absteigen sowie dem Auf- und Absperren auch ein Ab- und Aufmontieren des Sattels durch den Fahrer des Fahrrades als „Endbenutzer“, jedenfalls soweit es nicht zum Zwecke der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur geschehe, sondern zum Schutz gegen Diebstahl erfolge oder zwecks Austausches eines funktionstüchtigen Sattels gegen einen Sattel, der besser passe, gefalle oder hochwertiger sei (Produktverbesserung). Denn dies sei nach allgemeinem Sprachverständnis weder eine Instandhaltung noch eine Wartung noch eine Reparatur. Durch einen solchen Austausch des

Sattels werde der Sinn und Zweck von § 4 DesignG, der darin bestehe, den Markt für Ersatzteile komplexer Erzeugnisse von Monopolen der Hersteller des komplexen Erzeugnisses freizuhalten, nicht tangiert. Zudem sei das Ab- und Aufmontieren eines Sattels zum Diebstahlsschutz jedenfalls bei hochwertigen Fahrrädern ein so alltäglicher Vorgang, dass ihn auch die Verkehrsauffassung als bestimmungsgemäße Verwendung eines Fahrrads ansehe.

Beim Ab- und Aufmontieren und auch beim Tragen des Sattels werde die Unterseite des Sattels jedoch regelmäßig sichtbar. Jedenfalls soweit dünne Klemm- oder Schraubchellen zur Befestigung am Sattelrohr verwendet würden, sei der Blick auf die Unterseite des Sattels auch dann kaum beeinträchtigt, wenn der Sattel – wie beim Abnehmen zum Diebstahlsschutz regelmäßig üblich – zusammen mit dem Sattelrohr aus dem Rahmen genommen werde.

Die Sattelunterseite müsse daher bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs berücksichtigt werden.

Ausgehend davon stünde der Neuheit und der Eigenart des angegriffenen Designs i.S.v. § 2 DesignG kein älteres Design entgegen. Die zehn Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 00245741-0001 bis -0010 könnten die Neuheit und die Eigenart des angegriffenen Designs offensichtlich nicht in Frage stellen, da kein Design dieser Sammelanmeldung die Unteransicht eines Sattels zeige.

Der Beschluss wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsteller am 14. August 2018 zugestellt. Diese haben mit einem am 3. September 2018 vorab per Telefax dem Deutschen Patent- und Markenamt übermittelten Schriftsatz gegen den vorgenannten Beschluss „namens und im Auftrag der Antragsteller“ Beschwerde eingelegt. Der Rechtspfleger hat die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsteller mit Verfügung vom 20. November 2018 darauf hingewiesen, dass ausweislich der Zahlungsanzeige vom 7. September 2018 lediglich eine Beschwerdegebühr für die im Rubrum des angefochtenen Beschlusses als „Antragstellerin zu 2“

bezeichnete Antragstellerin und Beschwerdeführerin eingezahlt worden sei, nicht jedoch für die im Rubrum aufgeführte Antragstellerin zu 1., so dass deren Beschwerde als nicht eingelegt zu gelten habe. Eine entsprechende Mitteilung wurde auch der Inhaberin des angegriffenen Designs zugestellt.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 hat der Rechtspfleger festgestellt, dass die Beschwerde der vormaligen Antragstellerin zu 1., Frau P..., gegen den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts als nicht eingelegt gelte.

Zur Begründung der Beschwerde macht die im Verfahren verbliebene Antragstellerin und Beschwerdeführerin geltend, dass es dem angegriffenen Design, dessen Gegenstand entgegen der Angabe im Register nicht ein „Sattel für Fahrräder oder Motorräder“, sondern ausschließlich die Unterseite eines solchen Sattels sei, an den Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart fehle, und zwar nicht nur im Hinblick auf den vorbekannten Formenschatz, sondern vor allem auch unter Berücksichtigung von § 4 DesignG.

Bei Fahrrädern bzw. Motorrädern, für die Sättel nach dem Streitdesign gedacht seien und auf die sie montiert würden, handele es sich um komplexe Erzeugnisse im Sinne des § 1 Nr. 3 DesignG. Bei deren bestimmungsgemäßer Verwendung sei die den Gegenstand des Designs bildende Unterseite eines Sattels für Fahr- und/oder Motorräder nicht sichtbar und daher gemäß § 4 DesignG einem Designschutz nicht zugänglich.

Bestimmungsgemäße Verwendung eines Fahrrads oder eines Motorrads durch den Endbenutzer iS von § 1 Nr. 4, § 4 DesignG sei entgegen der Auffassung der Designabteilung allein das Fahren mit dem Fahrrad oder Motorrad, jedoch nicht das Auf- und/oder Abmontieren von einzelnen seiner Bestandteile. Daher könne weder eine Demontage eines funktionstüchtigen Sattels, um ihn gegen einen anderen Sattel auszutauschen, der besser passe/gefalle oder hochwertiger sei, noch ein Auf-

und/oder Abmontieren eines Sattels zum Zwecke des Schutzes gegenüber Diebstählen als „bestimmungsgemäße Verwendung“ angesehen werden.

Dies gelte auch für eine Aufbewahrung und Lagerung jedenfalls eines Fahrrades zB in der Wohnung, der Überwindung von Hindernissen durch Tragen oder dem Transport eines Fahrrades im öffentlichen Nahverkehr. Diese hätten ebenfalls nichts mit der Verwendung des Fahrrades als Fortbewegungsmittel zu tun, so dass es bereits aus diesem Grunde nicht darauf ankomme, ob die Unterseite eines Sattels dabei sichtbar werde.

Bei einem danach als bestimmungsmäße Verwendung des komplexen Erzeugnisses Fahrrad/Motorrad allein anzusehenden Fahren mit dem Fahrrad oder Motorrad sitze der Nutzer auf dem Sattel, so dass noch nicht einmal die Satteloberseite, auf der er sitze, geschweige denn die Unterseite des Sattels zu erkennen sei. Selbst bei einem Schieben des Fahrrads oder des Motorrads – so dies überhaupt als bestimmungsgemäße Verwendung angesehen werden könne – sei die Sattelunterseite nicht sichtbar.

Zudem erfolge das Ab- und Aufmontieren eines Sattels regelmäßig samt Sattelrohr, was zwangsläufig zur Folge habe, dass der Blick auf die Sattelunterseite auch wegen der der Befestigung dienenden Klemm- bzw. Schraubchellen weitgehend versperrt sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2018 aufzuheben und die Nichtigkeit des eingetragenen Designs 40 2011 004 383 – 0001 festzustellen.



Die Inhaberin des angegriffenen Designs beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt zunächst die Auffassung, dass die Beschwerde der Antragstellerin unzulässig sei, da diese die mit Einlegung der Beschwerde fällige Gebühr nicht entrichtet habe. Die lediglich einmal eingezahlte Beschwerdegebühr sei mangels Angaben zur Zuordnung der eingezahlten Gebühr der im Rubrum des angefochtenen Beschlusses an erster Stelle genannten Antragstellerin zu 1., Frau P..., zuzuordnen, nicht jedoch der im Verfahren verbliebenen Antragstellerin, so dass deren Beschwerde mangels rechtzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr als unzulässig zu gelten habe. Unerheblich sei insoweit die Zuordnung der Beschwerdegebühr zur Antragstellerin zu 2. durch den Rechtspfleger, da dieser insoweit keine eigene Auswahlentscheidung treffen könne.

In der Sache macht sie geltend, dass die „bestimmungsgemäße Verwendung“ eines Fahrrads bzw. des Fahrradsattels nicht darauf beschränkt werden könne, dass der Fahrradfahrer auf dem Sattel sitze und das Fahrrad fahre. Vielmehr sei in diesem Zusammenhang die Lagerung des Fahrrades im Haus oder in der Wohnung ebenso zu berücksichtigen wie der Umstand, dass bei Nutzung des Fahrrades gelegentlich Hindernisse oder auch Treppen durch Anheben und Tragen des Fahrrades überwunden werden müssten. Dies gelte insbesondere im Sportbereich. Zu beachten sei auch die Nutzung des Fahrrades im öffentlichen Nahverkehr, wo insbesondere Fold- und Klappräder gebräuchlich seien, sowie das Sichern des Fahrrades vor Beendigung der Verwendung, bei der es häufig zu einem von der Designabteilung erwähnten Abmontieren des Sattels zum Schutz vor Diebstahl komme. Bei all diesen Verwendungsmöglichkeiten blieben die die Neuheit und Eigenart begründenden Merkmale des Streitdesigns sichtbar.

Nicht zuletzt werde die Gestaltung einer Sattelunterseite von den Herstellern auch regelmäßig als Verkaufsargument eingesetzt. Entsprechend prominent würden Detailabbildungen der Sattelunterseite bei Werbung und Vermarktung herausgestellt.

Mit Schriftsatz vom 28. Juni 2019 hat die vormalige Antragstellerin zu 1., Frau P..., ihren Beitritt zum Verfahren erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

**A.** Beschwerdegegenständlich ist allein die Beschwerde der vormaligen Antragstellerin zu 2., welche als alleinige Antragstellerin und Beschwerdeführerin im Verfahren verblieben ist. Denn hinsichtlich der Beschwerde der vormaligen Antragstellerin zu 1. ist durch Beschluss des Rechtspflegers vom 18. Dezember 2018 festgestellt worden, dass diese mangels Einzahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt. Da die vormalige Antragstellerin zu 1. gegen diesen Beschluss keine Erinnerung eingelegt hat, ist sie nicht mehr verfahrensbeteiligt, und zwar ungeachtet der – allerdings gegebenen – sachlichen Richtigkeit des Beschlusses des Rechtspflegers vom 18. Dezember 2018 und der Frage der Wirksamkeit und Zulässigkeit der Beschwerde der im Verfahren verbliebenen Antragstellerin und Beschwerdeführerin.

Soweit die vormalige Antragstellerin zu 1. im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 28. Juni 2019 ihren Beitritt zum vorliegenden Verfahren erklärt hat, ist dieser unwirksam. Ein Beitritt zu einem Nichtigkeitsverfahren ist nur unter den Voraussetzungen des § 34c DesignG wirksam. Diese liegen nicht vor. Zum einen ist die Antragsbefugnis nach § 34c Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 DesignG nicht glaubhaft gemacht worden. Voraussetzung für einen wirksamen Beitritt ist nach § 34c Abs. 2

Satz 1 i.V.m. mit § 34a Abs. 1 Satz 1 DesignG zudem ein eigener Nichtigkeitsantrag. Daran fehlt es ebenfalls.

Es ist daher festzustellen, dass der Beitritt nicht wirksam ist.

**B.** Die Beschwerde der allein im Verfahren verbliebenen Antragstellerin ist entgegen der Auffassung der Inhaberin des angegriffenen Designs wirksam eingelegt worden, da die mit Einlegung der Beschwerde nach § 3 Abs. 1 PatKostG fällige und gemäß § 23 Abs. 4 Satz 4 DesignG i.V.m. § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG innerhalb der einmonatigen Beschwerdefrist zu zahlende Beschwerdegebühr seitens der Antragstellerin und Beschwerdeführerin entrichtet worden ist.

Soweit die Inhaberin des angegriffenen Designs geltend macht, dass die seitens der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin eingelegte Beschwerde unzulässig sei bzw. als nicht eingelegt zu gelten habe, weil die Beschwerdegebühr lediglich einmal, und zwar mangels Angaben zur Zuordnung der Beschwerdegebühr für die vormalige Antragstellerin zu 1. eingezahlt worden sei, trifft dies nicht zu.

Zwar wurde zu der von beiden vormaligen Antragstellern fristgerecht eingelegten Beschwerde die Beschwerdegebühr nur einmal und damit nicht wie erforderlich der Anzahl der Beschwerdeführer entsprechend eingezahlt (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 Rdnr. 11 – Mauersteinsatz). Die eingezahlte Beschwerdegebühr ist jedoch entgegen der Auffassung der Inhaberin des angegriffenen Designs im vorliegenden Fall nicht deswegen der vormaligen Antragstellerin zu 1. zuzuordnen, weil Angaben zur Person des Einzahlenden fehlen und daher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Gebühr dem an erster Stelle im Rubrum aufgeführten Beteiligten, nämlich der vormaligen Antragstellerin zu 1., zuzuordnen ist (vgl. dazu BGH GRUR 2017, 1286 Rdnr. 30 – Mehrschichtlager). Vielmehr wurde – worauf der Rechtspfleger auch die Inhaberin des angegriffenen Designs mit Verfügung vom

20. November 2018 hingewiesen hat – die Beschwerdegebühr ausweislich der Zahlungsanzeige ausdrücklich für die Antragstellerin und Beschwerdeführerin eingezahlt. Die eingezahlte Beschwerdegebühr ist daher seitens des Rechtspflegers zutreffend dieser Beteiligten zugeordnet worden (vgl. BGH GRUR 2017, 1286 Rdnr. 27 – Mehrschichtlager).

Weitere Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde der im Verfahren verbliebenen Antragstellerin und Beschwerdeführerin bestehen nicht.

**C.** Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Denn der auf die absoluten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit bzw. Eigenart (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Abs. 2, 3 DesignG) gestützte Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs ist zulässig und entgegen der Auffassung der Designabteilung auch begründet. Das eingetragene Design 40 2011 004 383 – 0001 ist gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 nichtig, weil es über keine Neuheit und/oder Eigenart iS von § 2 Abs. 3 DesignG verfügt. Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben und die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festzustellen (§ 33 Abs. 3 DesignG).

**1.** Über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit/Eigenart ist in der Sache zu befinden, nachdem die Antragsgegnerin dem zulässigen Nichtigkeitsantrag, welcher ihr durch Übergabeeinschreiben vom 22. August 2018 zugestellt wurde, mit einem beim DPMA am 15. September 2016 und damit innerhalb der Monatsfrist des § 34a Abs. 2 DesignG eingegangenen Schriftsatz widersprochen hat.

**2.** Zugunsten der Designinhaberin kann zunächst ohne abschließende Sachprüfung unterstellt werden, dass der aus der als Design hinterlegten einzigen Abbildung



sich ergebende Gegenstand hinreichenden Abstand zum vorbekannten Formenschatz einhält.

Zudem sind seitens der Antragstellerin keine Entgegenhaltungen in das vorliegende Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden, entgegen der Auffassung der Designabteilung insbesondere auch nicht die Gemeinschaftsgeschmacksmuster 00245741 – 0001 bis – 0010: Diese werden lediglich in dem als Anlage Ast 1 zum Nichtigkeitsantrag eingereichten Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.06.2016 (Az.: 2-06 O 58/16) erwähnt. Die Antragstellerin hat diese jedoch zu keinem Zeitpunkt selbst in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt, sondern ihren Antrag allein und ausschließlich damit begründet, dass es dem angegriffenen Design an Neuheit/Eigenart fehle, weil der Gegenstand des Designs als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbar sei und daher einem Schutzausschluss nach § 4 DesignG unterliege. Da es nach § 34a Abs. 1 Satz 2 DesignG i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 4 DesignV dem Antragsteller obliegt, die Übereinstimmung und/oder den übereinstimmenden Gesamteindruck mit einer vorbekannten Gestaltung darzulegen und zu beweisen, (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, 6. Aufl. 2019, § 2 Rdnr. 67; § 34a Rdnr. 23), besteht insoweit auch grundsätzlich kein Anlass, die in dem vorgenannten Beschluss des Landgerichts Frankfurt erwähnten Gemeinschaftsgeschmacksmuster von Amts wegen aufzugreifen.

Letztlich kann dies aber offenbleiben. Denn auch bei einem hinreichenden Abstand zum vorbekannten Formenschatz fehlt es dem eingetragenen Design an Neuheit und Eigenart, weil es jedenfalls in seiner möglichen Erscheinungsform als Unterseite eines Fahrradsattels gemäß § 4 DesignG vom Designschutz ausgeschlossen ist.

**3.** Nach § 4 DesignG gilt ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.

**a.** Die Schutzbeschränkung nach § 4 DesignG findet im vorliegenden Fall Anwendung. Denn das angegriffene Design kann in seiner naheliegenden Erscheinungsform als Unterseite eines Fahrradsattels bei einem Erzeugnis benutzt werden, welches als Bauelement in ein komplexes Erzeugnis eingefügt werden kann.

„Bauelemente“ eines „komplexen Erzeugnisses“ sind verschiedene Einzelteile, die zu einem komplexen industriellen oder handwerklichen Gegenstand zusammengebaut werden sollen und sich ersetzen lassen, so dass ein solcher Gegenstand auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann, und deren Fehlen dazu führen würde, dass das komplexe Erzeugnis nicht bestimmungsgemäß verwendet werden kann (vgl. zu Art. 3 Buchst. c GGv EuGH GRUR 2018, 284 Rn. 65 – Acacia/Audi; BGH, Urte. v. 30. Januar 2020, I ZR 1/19 – Front kit, veröffentlicht auf der Internetseite des BGH). Ob ein komplexes Erzeugnis vorliegt, bestimmt sich somit danach, ob die einzelnen Bauelemente untereinander eine Funktionseinheit bilden (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO., § 1 Rdnr. 52).

Davon kann bei einem Fahrrad, welches aus einer Vielzahl einzelner, austauschbarer bzw. ersetzbarer und zueinander in einer Funktionseinheit stehender Bauelemente wie zB Rahmen, Räder, Schaltung besteht, ohne weiteres ausgegangen werden. Ein Bauelement eines Fahrrades ist auch ein regelmäßig über ein Sattelrohr mit dem Fahrrad fest verbundener, jedoch ohne weiteres austauschbarer Sattel. Dieser bildet auch eine Funktionseinheit mit dem komplexen Erzeugnis „Fahrrad“, da ein Fahrrad ohne Sattel nicht seiner Bestimmung entsprechend als Fortbewegungsmittel genutzt werden kann.

Unerheblich ist, dass das verfahrensgegenständliche Design nur einen Teil der Erscheinungsform des Bauelements „Fahrradsattel“, nämlich dessen Unterseite, wiedergibt. Denn auch ein lediglich einen Teil eines Bauelements (eines komplexen Erzeugnisses) wiedergebendes Design ist als „Teil eines Erzeugnisses“ iS von § 1 Nr. 1 DesignG nur dann einem Designschutz zugänglich, wenn die schutzbegründenden Merkmale des designgegenständlichen Teils des Bauelements nach dessen Einfügung in das komplexe Erzeugnis bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleiben.

**b.** Die designgegenständliche Unterseite eines Fahrradsattels ist entgegen der Auffassung der Designabteilung als Teil eines in das komplexe Erzeugnis „Fahrrad“ eingefügten Bauelements bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung auch nicht sichtbar.

**aa.** So kann zunächst eine schutzbegründende Sichtbarkeit der Unterseite des Fahrradsattels nicht damit begründet werden, dass jedenfalls bei einer Abnahme der Sattelstütze mit darauf montiertem Sattel zB zum Zwecke des Austauschs gegen einen anderen Sattel („Produktverbesserung“) oder auch aus Gründen des Diebstahlschutzes eine Sicht auf die Unterseite eröffnet sei.

Denn nach § 4 DesignG sind von vornherein nur solche Bauelemente einem Designschutz zugänglich, die nach Einbau/Einfügung in das komplexe Erzeugnis

als dessen Bestandteil sichtbar bleiben. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut des § 4 DesignG, wonach ein in ein Bauelement aufgenommenes Design nur dann als neu und eigenartig gilt, „wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt“. Ein Bauelement ist in ein komplexes Erzeugnis eingefügt, wenn es Bestandteil dieses Erzeugnisses ist (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO., § 4 Rdnr. 4). Zwingend erforderlich ist nach dem eindeutigen Wortlaut des § 4 DesignG daher, dass ein in dem komplexen Erzeugnis eingefügtes und verbautes Bauelement als dessen Bestandteil bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt; hingegen kann eine erst durch oder bei Trennung des Bauelements von dem komplexen Erzeugnis sich eröffnende Sicht keine einem Schutzausschluss nach § 4 DesignG entgegenwirkende Sichtbarkeit begründen.

Letzteres ist aber der Fall, wenn die Unterseite des Fahrradsattels erst mit dessen Ausbau zum Zwecke des Austauschs oder des Diebstahlsschutzes und damit zu einem Zeitpunkt, in dem das Bauelement „Fahrradsattel“ nicht mehr – wie es § 4 DesignG erfordert – in das komplexe Erzeugnis „eingefügt ist“, sichtbar wird. Eine sich (erst) infolge Demontage bzw. Abnahme des Sattels eröffnende Sicht auf die Unterseite des Sattels kann daher ungeachtet der Frage, ob es sich dabei überhaupt um eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ des komplexen Erzeugnisses „Fahrrad“ handelt, nicht die für einen Schutz eines Bauelements erforderliche „Sichtbarkeit“ begründen.

Dies gilt auch für eine vor Einbau des Bauelements in das komplexe Erzeugnis mögliche Erkennbarkeit der Unterseite und eine damit verbundene „Sichtbarkeit“, wie es zB bei einem Kauf eines Fahrradsattels als Einzelteil der Fall ist, da es auch in diesem Fall an einer für einen Schutz nach § 4 DesignG erforderlichen Sichtbarkeit des in ein komplexes Erzeugnis eingefügten Bauelements fehlt.



In danach für die Beurteilung der Sichtbarkeit allein maßgeblichem eingebautem bzw. „eingefügtem“ Zustand ist die Unterseite eines Fahrradsattels jedoch bei „bestimmungsgemäßer Verwendung“ des Fahrrades nicht sichtbar.

**bb.** Maßgeblich für die Frage einer „Sichtbarkeit“ des Bauelements ist dabei nicht die „bestimmungsgemäße Verwendung“ des Bauelements, sondern des komplexen Erzeugnisses (Fahrrad). Als „bestimmungsgemäße Verwendung“ gilt gemäß § 1 Nr. 4 DesignG die Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur. „Endbenutzer“ iS des § 1 Nr. 4 DesignG ist dabei vorliegend (allein) der Fahrer eines Fahrrades – worauf auch die Designabteilung zutreffend abstellt – nicht hingegen ein Dritter, welcher sich ein Fahrrad zB interessehalber betrachtet oder ein „Mitfahrer“, da ein Fahrrad grundsätzlich bestimmungsgemäß nur für die Nutzung durch eine Person vorgesehen ist.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob es für den Schutz eines Bauelements nach § 4 DesignG allein auf die Sichtbarkeit für den Endbenutzer ankommt oder ob insoweit auch die Sichtbarkeit des Bauelements durch einen Dritten (bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer) einem Schutzausschluss entgegenwirkt. Diese – soweit ersichtlich – bisher in der Rechtsprechung nicht geklärte Frage kann vorliegend jedoch offenbleiben, da die designgegenständliche Unterseite eines Fahrradsattels bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses „Fahrrad“ durch den Endbenutzer weder für diesen noch für einen Dritten „sichtbar bleibt“.

**cc.** Allerdings würde es für eine schutzbegründende „Sichtbarkeit“ nach dem Wortlaut des § 4 DesignG auf Grundlage eines nach dem Bedeutungs- und Sinngehalt möglichen Verständnisses von „sichtbar“ iS von „einsehbar“ genügen, dass die Unterseite eines Fahrradsattels, die in aller Regel offen ist und nicht abgedeckt wird, anders als ein vollständig in ein komplexes Erzeugnis verbautes Bauelement ohne weitere Aus- oder Umbaumaßnahmen insbesondere auch bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung durch einen einfachen Blick „von unten“ ganz oder

zumindest zu einem großen Teil äußerlich „einsehbar“ bleibt. Die Schutzbeschränkung des § 4 DesignG wäre bei einem solchen, nach dem Kenntnisstand des Senats in der höchstrichterlichen Rechtsprechung bisher weder angenommenen noch ausgeschlossenen, Verständnis von vornherein nur auf vollständig oder zumindest teilweise verbaute und insoweit äußerlich nicht mehr einsehbare Bauelemente anwendbar.

Zu bedenken ist nach Auffassung des Senats aber, dass § 4 DesignG eine Sonderregelung darstellt, bei der nicht auf den Gegenstand der Anmeldung und damit die Sichtbarkeit der darin sichtbar wiedergegebenen Merkmale, sondern auf die Verwendung eines designmäßigen Erzeugnisses abgestellt wird (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO., § 4 Rdnr. 5). Vor diesem Hintergrund ist dann aber eine Auslegung des § 4 DesignG dahingehend geboten, dass es für den Schutz eines Bauelements nicht allein genügt, dass dieses äußerlich „einsehbar“ ist, sondern erforderlich ist, dass das entsprechende Bauelement im Rahmen der bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Endbenutzer anfallenden Benutzungshandlungen für diesen oder auch für einen Dritten „sichtbar“ bleibt. Daher unterliegen auch nach Einfügung in ein komplexes Erzeugnis „einsehbare“ Bauelemente einem Schutzausschluss nach § 4 DesignG, wenn sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung durch den Endbenutzer für diesen oder ggf. für einen Dritten nicht sichtbar bleiben.

Maßgebend ist somit, ob im Rahmen einer bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Endbenutzer des Fahrrades eine Sicht auf die Unterseite eines Fahrradsattels veranlasst ist bzw. diese mit sich bringt. Dies ist aber nicht der Fall.

**dd.** Wie bereits dargelegt, gilt als „bestimmungsgemäße Verwendung“ gemäß § 1 Nr. 4 DesignG die Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur. Entgegen der Auffassung der Designabteilung kann danach nicht jede Verwendung durch den Endbenutzer, die

keine Maßnahme zur Instandhaltung, Wartung oder Reparatur darstellt, als bestimmungsgemäße Verwendung iS von §§ 1 Nr. 4, 4 DesignG angesehen werden. Vielmehr ist mit dieser Definition einer bestimmungsgemäßen Verwendung lediglich klargestellt, dass es auf die Verwendung durch den Endbenutzer ankommt und Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten nicht einer „bestimmungsgemäßen Verwendung“ zuzurechnen sind.

Ausgehend von der begrifflichen Bedeutung des Adjektivs „bestimmungsgemäß“ iS von „der Bestimmung entsprechend“ ist die „bestimmungsgemäße Verwendung“ aus der Sicht des Herstellers zu definieren, der ein Erzeugnis einem bestimmten Zweck widmet. Maßgebend für eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ eines komplexen Erzeugnisses ist daher, wozu dieses bestimmt ist.

Danach stellt zunächst die Benutzung eines Fahrrades als Fortbewegungsmittel und damit der Fahrvorgang eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ dar. Denn die Bestimmung eines Fahrrades besteht darin, durch einen Benutzer als Fortbewegungsmittel genutzt zu werden, d.h. gefahren zu werden. Allerdings ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin eine „bestimmungsmäße Verwendung“ nicht auf die Betätigung des Fahrrades als Fortbewegungsmittel und damit die Durchführung des Fahrvorgangs durch den Fahrer zu beschränken. Denn dies hätte zur Folge, dass auch die Oberseite des Bauelements „Fahrradsattel“ möglicherweise einem Designschutz nicht zugänglich wäre, da der Fahrer während der Durchführung der Fahrt auf diesem Sattel sitzt. Dies legt aber nahe, als bestimmungsgemäße Verwendung auch Handlungen und Maßnahmen anzusehen, die zur Aufnahme und Beendigung der Nutzung als Fortbewegungsmittel erforderlich sind, nämlich das Auf- und Absteigen vom Fahrrad.

Letztlich kann dies zugunsten der Designinhaberin auch unterstellt werden. Denn sowohl beim Fahrvorgang selbst als auch beim Auf- und Absteigen vom Fahrrad ist die Unterseite des Sattels für den Fahrer als Endbenutzer (oder auch für Dritte) nicht erkennbar, da sie vollständig von der Oberseite und den Seitenteilen des Sattels

verdeckt ist und somit nicht ins Blickfeld eines Fahrers (oder Dritter) gerät, demnach nicht „sichtbar“ iS von § 4 DesignG. „Sichtbar“ wird die Unterseite eines Sattels bei diesen Handlungen vielmehr allein durch einen Blick „von unten“. Dazu besteht aber seitens eines Fahrradfahrers als Endbenutzer weder beim Auf- und Absteigen noch während der Fahrt Veranlassung bzw. die Möglichkeit; es sei denn, dies ist aus Gründen der Instandhaltung, Wartung und/oder Reparatur wie zB Festschrauben eines Sattels, „Umdrehen“ des Fahrrades zwecks Reparatur o.ä. veranlasst. Solche Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung und/oder Reparatur begründen aber nach § 4 DesignG keine „Sichtbarkeit“ des Bauelements. Ansonsten ist eine Sicht „von unten“ im Rahmen einer bestimmungsgemäßen Verwendung des komplexen Erzeugnisses Fahrrad beim Fahrvorgang völlig unüblich und vermag daher keine Sichtbarkeit iS von § 4 DesignG zu begründen.

**ee.** Ist danach aber beim Fahren eines Fahrrades sowie beim Auf- und Absteigen des Fahrers eine Sicht auf die Unterseite eines Fahrradsattels nicht eröffnet, ist das angegriffene Design mangels Sichtbarkeit in dem komplexen Erzeugnis bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung nur dann nicht nach § 4 DesignG vom Designschutz ausgeschlossen, wenn sich (weitere) bestimmungsgemäße Verwendungsweisen und/oder -möglichkeiten des komplexen Erzeugnisses feststellen lassen, bei denen die designgegenständliche Unterseite des Fahrradsattels für den Endbenutzer oder ggf. auch einen Dritten sichtbar bleibt. Dies ist jedoch nicht der Fall.

**aaa.** So führt insbesondere die von der Designinhaberin geltend gemachte Sichtbarkeit der Unterseite des Sattels bei einem Abstellen des Fahrrades zB in dafür vorgesehenen Vorrichtungen (Ständer) sowie bei dessen Aufbewahrung/Lagerung im Haus oder in der Wohnung nicht aus der Schutzbeschränkung nach § 4 DesignG heraus, selbst soweit diese Handlungen in tatsächlicher Hinsicht eine Sicht auf die Unterseite eines solchen Sattels ermöglichen – was zugunsten der Designinhaberin unterstellt werden kann –, da es sich dabei nicht um eine nach § 4 DesignG erforderliche „Sichtbarkeit“ im Rahmen einer „bestimmungsgemäßen Verwendung“ des komplexen Erzeugnisses „Fahrrad“ handelt.

Denn beim Abstellen des Fahrrades zB in dafür vorgesehenen Vorrichtungen (Ständer) sowie bei dessen Aufbewahrung/Lagerung im Haus oder in der Wohnung handelt es sich um Maßnahmen und Handlungen, welche zur bestimmungsgemäßen Verwendung eines Fahrrades durch den Benutzer (Fahrer) als Fortbewegungsmittel nicht erforderlich sind. Mögen diese auch im Rahmen einer Verwendung eines Fahrrades als Fortbewegungsmittel regelmäßig anfallen und durchaus üblich sein, so sind sie dennoch kein Bestandteil des Fahrvorgangs und damit der Verwendung, für die ein Fahrrad bestimmt ist. Sie dienen daher nicht der Bestimmung des Fahrrades, die darin besteht, gefahren zu werden, und sind daher nicht Teil einer „bestimmungsgemäßen Verwendung“ des komplexen Erzeugnisses Fahrrad iS von § 4 DesignG.

Dies gilt auch für ein durch einen schadhaften Untergrund/Fahrbahnbelag bzw. durch im Weg liegende Hindernisse oder bei einer Nutzung zu Sportzwecken veranlassstes Absteigen, welches ein Tragen des Fahrrades durch den Fahrer erforderlich macht. Dabei kann zwar auch die Unterseite eines Fahrradsattels in dessen Blickfeld rücken, jedoch besteht die Bestimmung eines Fahrrades nicht darin, getragen zu werden.

Solche Handlungen und Maßnahmen der Lagerung, der Aufbewahrung oder des Transports sind vielmehr einer „bestimmungsgemäßen Verwendung“ vor- und/oder nachgelagert, nicht aber selbst Teil einer solchen Verwendung.

**bbb.** Anders würde es sich nur dann verhalten, wenn eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ iS von § 4 DesignG begrifflich auch eine „übliche Benutzung/Verwendung“ mitumfassen würde bzw. dieser gleichzusetzen wäre. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Denn während für eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ – wie bereits dargelegt – die Bestimmung des Erzeugnisses maßgebend ist, bestimmt sich die Üblichkeit der Benutzung/Verwendung weitergehend aus der Sicht des Endverbrauchers, welcher die Üblichkeit durch entsprechende Übung definiert (vgl. Müller-Broich, Das Sichtbarkeitserfordernis bei bestimmungsgemäßer

Benutzung im Geschmacksmusterrecht, Mitt. 2008, 201, 210); maßgebend ist danach somit, wozu und wie das betreffende Erzeugnis benutzt wird. Zwar spricht auch zB die englische bzw. französische Fassung der Richtlinie 98/71/EG in Art. 3 Nr. 3a) insoweit von „normal use“ bzw. „utilisation normale“, was sich sprachlich durchaus mit „normaler“ iS von „üblicher Verwendung“ übersetzen lässt. Die deutsche Fassung der GRL wie auch § 4 GeschmMG 2004 bzw. § 4 DesignG stellen aber für die Frage der Sichtbarkeit eines Bauelements unmissverständlich und eindeutig auf die „bestimmungsgemäße Verwendung“ ab. Maßgebend ist somit allein, wozu das komplexe Erzeugnis (hier: „Fahrrad“) bestimmt ist, nicht wie es üblicherweise gebraucht und benutzt wird. Soweit danach lediglich aus Sicht des Endbenutzers im Rahmen einer „üblichen Verwendung“ liegende Benutzungs- und Verwendungsweisen eine Sicht auf ein Bauelement eröffnen, kann dies daher nicht eine „Sichtbarkeit“ des Bauelements iS von § 4 DesignG begründen.

**ff.** Weitere Handlungen, Maßnahmen und Situationen, die eine „Sichtbarkeit“ im Rahmen einer bestimmungsgemäßen Verwendung des komplexen Erzeugnisses Fahrrad ermöglichen, sind seitens der Designinhaberin weder vorgetragen noch für den Senat ersichtlich. Dies geht zu Lasten der Designinhaberin. Zwar obliegt die Darlegungs- und Beweislast für einen Ausschluss vom Designschutz nach § 4 DesignG und damit auch für die Frage, ob das Bauelement bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbar ist, grundsätzlich der sich auf die Regelung nach § 4 DesignG berufenden Antragstellerin (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO., § 2 Rdnr. 67; § 4 Rdnr. 12). Steht aber fest, dass bei einer „bestimmungsgemäßen Verwendungsweise“ des komplexen Erzeugnisses Fahrrad eine Sichtbarkeit des Bauelements nicht gegeben ist, wie es aus den vorgenannten Gründen sowohl beim Auf- und Absteigen wie auch beim Fahrvorgang selbst der Fall ist, obliegt es der Designinhaberin, weitere bestimmungsgemäße Verwendungsmöglichkeiten darzulegen und ggf. zu beweisen, welche eine Sichtbarkeit des Bauelements mit sich bringen.

**c.** Das angegriffene Design gilt daher nach § 4 DesignG mangels Sichtbarkeit des das Design aufnehmenden Bauelements in dem komplexen Erzeugnis, in welchem das Bauelement eingefügt ist, als nicht neu und eigenartig iS von § 2 Abs. 2, 3 DesignG und kann daher keinen Schutz beanspruchen.

**4.** Antragsgemäß ist daher die Nichtigkeit des Designs festzustellen (§ 33 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 DesignG).

**D.** Die Kostenentscheidung folgt aus § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO, hinsichtlich der durch den Beitritt verursachten Kosten aus § 101 Abs. 1, 2. Halbsatz ZPO analog.

**E.** Hinsichtlich der in der Rechtsprechung bisher nicht geklärten Frage, ob für eine schutzbegründende Sichtbarkeit eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses iS von § 4 DesignG ausreicht, dass das Bauelement nach Einfügung in ein komplexes Erzeugnis bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung äußerlich „einsehbar“ bleibt, oder ob insoweit erforderlich ist, dass das entsprechende Bauelement im Rahmen der bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung anfallenden Benutzung für einen Endbenutzer oder auch für einen Dritten erkennbar bleibt, 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.

### **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.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Fa