



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 811/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

betreffend das eingetragene Design 40 109 822-0002
(Nichtigkeitsverfahren N 17/16)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Akintche und des Richters Merzbach

beschlossen:

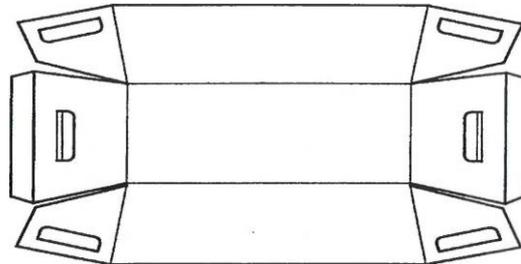
- I. Auf die Beschwerde des Designinhabers wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2018 aufgehoben.
- II. Der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs 40 109 822 - 0002 wird zurückgewiesen.
- III. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.
- IV. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber des eingetragenen Designs 40 109 822 - 0002 mit dem Anmeldetag 6. November 2001. Das Design wurde am 3. April 2002 in das Designregister eingetragen. Als Erzeugnisangabe ist „Schachtel und Schachtelzuschnitt“ erfasst.

Das Design ist im Register mit folgender Wiedergabe eingetragen:



Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 10. Februar 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz einen auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit/Eigenart (§ 2 DesignG) gestützten Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt.

Zur Begründung ihres Nichtigkeitsantrags hat sie vorgetragen, die Gestaltung des angegriffenen Designs werde durch die nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen Fig. 1 und Fig. 4 des belgischen Patents BE 1000909 (A6) 1989-05

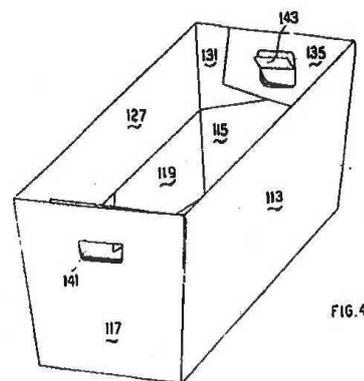
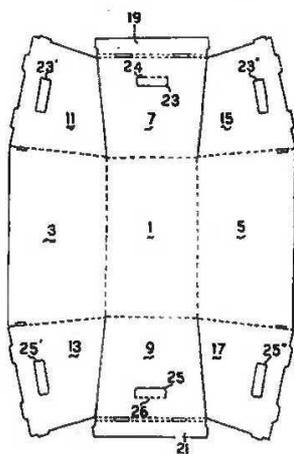
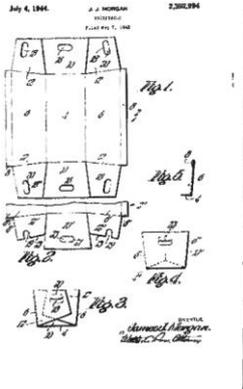


FIG. 4

sowie durch das US-Patent 2,352,994 vom 04. Juli 1944



vorweggenommen.

Anordnung und Ausrichtung der Grifföffnungen seien im angegriffenen Design praktisch identisch mit der Fig. 1 des entgegengehaltenen belgischen Patents BE 1000909 (A6) 1989-05. Auch das US-Patent zeige schräg verlaufende Grifföffnungen. Etwaige Unterschiede in den Größenverhältnissen im Vergleich mit Fig. 1 des belgischen Patents seien erst durch Nachmessen erkennbar und unwesentlich. Der Spalt zwischen Schmalseite und Seitenteil im angegriffenen Design stelle sich als „Auseinanderklaffen“ der Schnittlinie dar, die sich ergebe, wenn der Zuschnitt nicht eben liege. Im Übrigen sei der Spalt ausschließlich technisch bedingt, da er ein einfaches Aufklappen des Schachtelzuschnitts zu einer Faltschachtel ermöglichen solle. Ebenso seien die bei der belgischen Entgegenhaltung erkennbaren Vorsprünge und Aussparungen technisch bedingt, da sie der Verrastung der Seitenteile dienten. Die Unterschiede seien für die Beurteilung des Gesamteindrucks völlig unerheblich.

Der in Fig. 4 des entgegengehaltenen belgischen Patents BE 1000909 (A6) 1989-05 dargestellte Karton werde von den angesprochenen Fachkreisen automatisch in die zweidimensionale Form seines Zuschnitts umgesetzt, da (Verpackungs-)Designer mit der räumlichen Sichtweise vertraut seien. Fig. 4 unterscheide sich vom angegriffenen Design nur in unwesentlichen Einzelheiten.

Die Entgegenhaltungen würden in Patentschriften zum Stand der Technik genannt, der Fachmann sei mit Patentliteratur auf diesem Gebiet vertraut. Die Fachkreise hätten von den Veröffentlichungen Kenntnis erlangen können.

Zur Frage der Gestaltungsfreiheit hat die Antragstellerin auf den Katalog der „European Carton Makers Association (ECMA)“, Ausgabe September 2009, verwiesen.

Der Designinhaber hat dem am 13. April 2016 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit am 12. Mai 2016 per Telefax beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Er hat geltend gemacht, dass das entgegengehaltene US-Patent 2,352,994 vom 04.07.1944 den relevanten Fachkreisen nicht offenbart worden sei, weil es diesen im normalen Geschäftsverlauf nicht habe bekannt werden können. Es unterscheide sich zudem u.a. durch breite Umschlaglaschen an den Längsseiten deutlich von dem angegriffenen Design und könne dessen Neuheit und Eigenart nicht in Frage stellen.

Auch das belgische Patent Nr. 1000909 A6 und die daraus entnommenen Entgegenhaltungen gemäß Fig. 1 und Fig. 4 könnten dem eingetragenen Design mangels Offenbarung i.S. des § 5 DesignG nicht als vorbekannter Formenschatz entgegengehalten werden. Denn das Patent habe seit dem 31. März 1992 und damit zum Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Designs fast 10 Jahre nicht mehr in Kraft gestanden, so dass für die relevanten Fachkreise kein Grund bestanden habe, nach diesem nicht mehr in Kraft stehenden Patent zu recherchieren.

Unabhängig davon sei Fig. 4 des belgischen Patents 1000909 A6 aufgrund seiner Ausgestaltung als dreidimensionale Erscheinungsform für den vorbekannten Formenschatz nicht zu berücksichtigen.

Fig. 1 unterscheidet sich von dem angegriffenen Design deutlich in den Größenverhältnissen, das angegriffene Design wirke deutlich länger und schlanker. Die Seitenteile seien zudem wesentlich kleiner ausgestaltet. Auffällig sei zudem ein klar sichtbarer Spalt zwischen den Seitenteilen und den Schmalseiten. Zudem würden dem angegriffenen Design Vorsprünge und Aussparungen fehlen, wie sie in Fig. 1 des belgischen Patents zu sehen seien.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2017 hat die Designabteilung gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 und 3 DesignG Regierungsdirektor Dr. B... als technisches Mitglied zum Verfahren hinzugezogen.

Die Designabteilung 3.5 hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit Beschluss vom 10. August 2018 die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festgestellt und die Kosten des Verfahrens dem Designinhaber und Antragsgegner auferlegt. Der Gegenstandswert wurde auf 100.000 Euro festgesetzt.

Der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des streitgegenständlichen eingetragenen Designs sei zulässig. Er sei schriftlich beim DPMA eingereicht worden und enthalte sämtliche nach § 34a Abs. 1 DesignG i.V.m. § 21 Abs. 2 DesignV erforderlichen Angaben. Die Antragsgegnerin habe dem Nichtigkeitsantrag auch rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist des § 34a Abs. 2 DesignG widersprochen.

Der Antrag sei auch begründet, da diesem am Tag der Anmeldung jedenfalls in Bezug auf Fig. 1 des entgegengehaltenen belgischen Patents BE 1000909 (A6) 1989-05 die erforderliche Eigenart (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG) gefehlt habe.

Das angegriffene Design stelle einen Schachtelzuschnitt dar. Für den informierten Benutzer sei ohne weiteres erkennbar, dass der Schachtelzuschnitt verzerrt dargestellt sei, da zum einen die Gestaltung der Seitenteile nicht zu den Schmalseiten passe, so dass diese beim Schachtelaufbau nicht funktional übereinander zu liegen kommen könnten, und zum anderen der Spalt zwischen den

Seitenteilen und der Schmalseite unterschiedlich groß ausfalle.

Die Wiedergabe des Designs offenbare - unter Berücksichtigung der verzerrten Darstellung - im Wesentlichen folgende Merkmale:

M1: Grundform

M1.1 Grundform eines aus 11 Teilen bestehenden Schachtelzuschnitts einer nach oben offenen Schachtel mit rechteckigem Boden (Zarge), daran anhängenden trapezförmigen Längs- und Schmalseiten und an den Längsseiten anhängenden einklappbaren Seitenteilen; ob der Zuschnitt flach liegend oder mit leicht angehobenen Seiten und Seitenteilen dargestellt wird, lässt sich der Wiedergabe nicht eindeutig entnehmen, der Grad der Neigung der Längs- und Schmalseiten bleibt offen;

M1.2 Das Größenverhältnis von Breite zu Länge des rechteckigen Bodens beträgt ca. 1 : 2. Der Rand der Schmalseite entspricht dazu ca. 1, wobei aufgrund der verzerrten Darstellung und des fehlenden Maßstabs keine exakten Größenverhältnisse erkennbar werden;

M2: Gestaltung der Schmalseiten

M2.1 anhängende trapezförmige Umschlaglasche über gesamter Schmalseite

M2.2 mittig im oberen Drittel der Schmalseite befindliche rechteckige Griffausnehmung mit doppelter Falllinie am oberen Rand und unten abgerundeten Ecken

M2.3 Spalt zwischen Schmalseite und Seitenteil, wobei der Spalt aufgrund der verzerrten Darstellung unterschiedlich groß ausfällt;

M3: Gestaltung der Seitenteile

M3.1 Seitenteil mit spitzem Winkel

M3.2 Größe des Seitenteils im Verhältnis zur Längs- und Schmalseite eher

klein erscheinend, aber aufgrund der verzerrten Darstellung nicht genau bestimmbar

M3.3 rechteckige Grifföffnung mit unten abgerundeten Ecken fast über die gesamte Breite (die genaue Größe der Grifföffnung ist nicht erkennbar);

M4: Gestaltung der Längsseite

M4.1 ohne Umschlaglasche

M4.2 ohne Griffaussparungen

M5: schlichte gerade Ausführung der Schachtelseiten ohne Aussparungen und Vorsprünge zur Fixierung.

Der Gesamteindruck des angegriffenen Designs werde für den informierten Benutzer im Hinblick auf eine mögliche Verwendung des Designs als Schachtelzuschnitt für eine zur Aufnahme von Waren bestimmte Schachtel insbesondere durch die nach oben offene rechteckige Grundform der aus dem 11-teiligen Schachtelzuschnitt zu errichtenden Schachtel geprägt. Genaue Größenverhältnisse und der Grad, in dem die Längs- und Schmalseiten nach außen geneigt seien, ließen sich der verzerrten Darstellung nicht eindeutig entnehmen und seien damit für den Gesamteindruck zu vernachlässigen. Die durchgehende Umschlaglasche an den Schmalseiten mit rechteckigen Griffausnehmungen, die schlichten Längsseiten ohne Umschlaglasche sowie die Art der Faltung mit einzuklappenden Seitenteilen mit rechteckigen Grifföffnungen, die vor der Schmalseite eingeklappt und durch Umklappen der Umschlaglasche der Schmalseite sowie durch die hochzuklappende Griffausnehmung fixiert würden, prägten den Gesamteindruck ebenfalls mit. Die Größe der Seitenteile wie auch die Größe der Grifföffnungen in den Seitenteilen könnten dem angegriffenen Design aufgrund der verzerrten Darstellung nicht eindeutig entnommen werden und müssten daher insoweit bei der Bestimmung des Gesamteindrucks außer Betracht bleiben. Gleiches gelte für die Größe des Spaltes, der aufgrund der verzerrten

Darstellung unterschiedlich groß ausfalle.

Das entgegengehaltene belgische Patent BE 1000909 (A6) 1989-05-16, insb. Fig. 4 und Fig. 1, sei am 16. Mai 1989 und damit vor dem Anmeldetag des angegriffenen Designs im belgischen Patentregister veröffentlicht und damit offenbart worden i.S. des § 5 DesignG, da für die im Verpackungssektor tätigen Fachkreise, welche sich über Erscheinungsformen einschlägiger Erzeugnisse auch durch Recherchen zu technischen Schutzrechten informierten, ohne weiteres die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der Entgegnhaltung bestanden habe. Ob tatsächlich Kenntnis genommen worden sei, spiele keine Rolle.

Ausgehend davon komme das angegriffene Design zwar nicht der Fig. 4, von der es bereits in der Gestaltung der Längs- und Schmalseiten deutlich abweiche, so jedoch der Fig. 1 des entgegengehaltenen belgischen Patents so nahe, dass kein unterschiedlicher Gesamteindruck gegeben sei.

Der informierte Benutzer entnehme der entgegengehaltenen Fig. 1 des belgischen Patents für den Gesamteindruck folgende Merkmale, nämlich einen faltbaren Schachtelzuschnitt zur Errichtung einer nach oben offenen, rechteckigen Schachtel mit leicht nach außen geneigten Längs- und Schmalseiten und mit einklappbaren Seitenteilen und rechteckigen Grifföffnungen an den Schmalseiten und einer Umschlaglasche an der Schmalseite, die mittels einer hochgeklappten Griffausnehmung fixiert werde, sowie Vorsprünge und Aussparungen zur zusätzlichen Fixierung. Zudem werde der informierte Benutzer das Fehlen von Zwickeln (Spalten) zwischen den einzuklappenden Seitenteilen und den Schmalseiten in den Gesamteindruck mit aufnehmen.

Ferner sei von einer jedenfalls durchschnittlichen Gestaltungsfreiheit des Entwerfers auszugehen, da die Antragstellerin durch den Hinweis auf den Katalog der „European Carton Makers Association (ECMA)“, Ausgabe September 2009, eine große Designvielfalt im Bereich der Verpackungsdesigns belegt habe.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Gestaltungsfreiheit eines Entwerfers sowie gleicher Gewichtung der Merkmale der Fig. 1 mit Ausnahme der funktionell bedingten Vorsprünge und Aussparungen unterscheidet sich das angegriffene Design in seinem Gesamteindruck nicht von dem Gesamteindruck, der dem informierten Benutzer durch die Fig. 1 des entgegengehaltenen belgischen Patents vermittelt werde.

Das angegriffene Design und die Entgegenhaltung stimmten in den wesentlichen Merkmalen der Grundform, der Gestaltung der schlichten Längsseiten und der Schmalseiten mit Umschlaglasche und rechteckigen Grifföffnungen sowie den einzuklappenden Seitenteilen überein. Im Gesamteindruck überwiegen die Übereinstimmungen die Unterschiede. Die Unterschiede durch fehlende Vorsprünge und Aussparungen im angegriffenen Design (M5) könnten die Eigenart nicht begründen, da sie als funktionelle Merkmale auf Seiten der entgegengehaltenen Fig. 1 untergewichtig seien. Etwaige Abweichungen in den Größenverhältnissen und in der „Konizität“ oder Stapelbarkeit (Neigung der Längs-/bzw. Schmalseiten) (M1.1 und M1.2) könnten dem perspektivisch verzerrt dargestellten angegriffenen Design bereits nicht eindeutig entnommen werden. Sie stellten sich aus Sicht des informierten Benutzers zudem als bloße Varianten der vorbekannten Form dar. Der Zwickel (Spalt) (M2.3) zwischen Schmalseite und Seitenteil sei ebenfalls funktioneller Natur, da er im Verpackungsbereich eine übliche Maßnahme darstelle, die ein Klemmen beim Zusammenfallen verhindern solle. Zudem könne dem angegriffenen Design aufgrund der verzerrten Darstellung nicht die Größe des Spaltes entnommen werden, so dass dieser Unterschied nicht eindeutig erkennbar und daher gering zu gewichten sei. Gleiches gelte für die Unterschiede hinsichtlich der Gestaltung des Seitenteils.

Abschließend sei anzumerken, dass sich die Eigenart des angegriffenen Designs gegenüber einem vorbekannten Muster nicht aus einer bloß ungenauen, verzerrten Darstellung des vorbekannten Musters ergeben könne. Unzulänglichkeiten oder Qualitätsdefizite bei der Wiedergabe des angegriffenen Designs gingen zu Lasten

des Designinhabers und könnten keine Eigenart begründen.

Daher sei die Nichtigkeit des angegriffenen Designs wegen fehlender Eigenart festzustellen.

Der Designinhaber hat Beschwerde eingelegt, mit der er zunächst weiterhin geltend macht, dass die belgische Patentschrift nicht offenbart worden sei, weil für die relevanten Fachkreise kein Grund bestanden habe, nach diesem zum Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Designs fast 10 Jahre nicht mehr in Kraft stehenden Patent zu recherchieren.

Zudem seien in der Merkmalsgliederung der Designabteilung die Merkmale zu streichen, die sich auf die aufgebaute Schachtel und nicht nur auf den Schachtelzuschnitt bezögen.

Ferner seien bei der Ermittlung der für den Gesamteindruck des eingetragenen Designs prägenden Merkmale entgegen der Auffassung der Designabteilung auch die Größenverhältnisse z.B. von Längs- zu Schmalseiten sowie der Spalt zwischen Längs- und Schmalseiten zu beachten. Diese könnten nicht unter Hinweis auf eine „verzerrte“ Darstellung der Wiedergabe ausgeblendet werden. Geschützt sei, was angemeldet und im Designblatt abgebildet sei, und zwar unabhängig davon, ob das in der Wiedergabe Dargestellte auch „funktioniere“, d.h. ob der dargestellte Schachtelzuschnitt tatsächlich zu einer tragfähigen Schachtel zusammengefaltet werden könne.

Ausgehend davon werde das angegriffene Design durch folgende Merkmale geprägt:

- (1) 11-teiliger Schachtelzuschnitt
- (2) rechteckige Grundform, Format (Verhältnis Länge zu Breite) etwa 2 zu 1
- (3) schlichte Längsseiten ohne Umschlaglasche, Format (Verhältnis

Länge zu Breite) ca. 3 zu 1

- (4) an den Längsseiten angebrachte Seitenteile, die durch einen Spalt von den Schmalseiten getrennt sind
- (5) durchgehende Umschlaglasche an den Schmalseiten
- (6) rechteckige, unten abgerundete Griffausnehmungen an den Schmalseiten und an den Seitenteilen.

Der für die Beurteilung der Eigenart ebenfalls zu berücksichtigende Gestaltungsspielraum eines Entwerfers sei eng. Denn die durch den Gebrauchszweck vorgegebenen funktionalen Zwänge sowie die Vielzahl vorbekannter, einen geringen Abstand zueinander einhaltender Designs und einer sich daraus ergebenden „Designdichte“ - wie sie auch durch den von der Antragstellerin zum Beleg einer Designvielfalt in Bezug genommenen Katalog der „European Carton Makers Association (ECMA)“, Ausgabe September 2009, verdeutlicht werde -, führten zu einer nachhaltigen Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten des Entwerfers. Die Freiheit des Entwerfers sei daher nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ eng begrenzt.

Ausgehend davon halte das angegriffene Design seinem maßgeblichen Gesamteindruck nach gegenüber der Entgegenhaltung gemäß Fig. 1 der belgischen Patentschrift BE 1 000 909 A6 einen zur Begründung der Eigenart hinreichenden Abstand ein, da beide Designs in wesentlichen Merkmalen deutlich voneinander abwichen.

Dies gelte zunächst für das Verhältnis von Breite und Höhe, insbesondere der Längswände, aber auch der Schmalwände. Während die Längswände des angegriffenen Designs etwa dreimal länger als breit bzw. hoch seien, seien die Längswände bei der Fig. 1 der Entgegenhaltung nicht einmal zweimal so lang wie breit bzw. hoch. Bereits dadurch wirke das angegriffene Design sehr viel länger und schlanker als die entgegengehaltene Fig. 1 des belgischen Patents.

Ferner seien die Seitenteile bei dem angegriffenen Design deutlich kleiner ausgebildet als bei der Fig.1. Noch auffälliger sei, dass diese Seitenteile bei dem angegriffenen Design deutlich von den Schmalwänden abgesetzt seien. Es sei ein klar sichtbarer Spalt vorhanden, welcher bei dem Vergleichsdesign fehle; bei diesem gingen die Seitenteile direkt in die Schmalwände über und seien nur durch eine Linie getrennt.

Die Seitenteile des entgegengehaltenen Designs wiesen zudem Vorsprünge und Aussparungen auf, welche beim angegriffenen Design fehlten; zudem seien auch bei den Schmalseiten die Griffe und Umschlaglaschen unterschiedlich ausgestaltet.

Die miteinander zu vergleichenden Designs unterschieden sich also nicht nur in unwesentlichen Merkmalen. Insbesondere das unterschiedliche Verhältnis von Breite zu Höhe der Längswände der beiden Vergleichsdesigns prägte den Gesamteindruck. Das angegriffene Design weise ein deutlich größeres Verhältnis von Länge zu Breite bzw. Höhe auf und wirke dadurch schlank und gestreckt. Das Vergleichsdesign weise ein kleineres Verhältnis von Länge zu Breite bzw. Höhe auf und wirke dadurch gedrungen. Daneben falle aber auch der bei dem angegriffenen Design zwischen den kleinen Seitenteilen und den Schmalwänden bestehende Spalt ins Gewicht, welcher beim Vergleichsdesign nicht vorhanden sei.

Diese Unterschiede fielen im Gesamteindruck umso stärker ins Gewicht, als die Übereinstimmungen der Vergleichsdesigns in deren grundsätzlichem Aufbau, der rechteckigen Ausgestaltung von Grundfläche und Längsseiten sowie den Griffaussparungen in den Seitenwänden gerade jene Merkmale beträfen, deren Gestaltung durch den Verwendungszweck maßgeblich vorgegeben seien.

Insgesamt gewinne das angegriffene Design daher insbesondere durch die schmalere Grundform und die ebenfalls schmalere Längswände eine schlankere Form. Durch diese Merkmale, welche sich von einer rein funktionalen Ausgestaltung merklich entfernten, vermittele das angegriffene Design einen schlankeren und

gefälligeren Eindruck, so dass das angegriffene Design trotz der formal weitreichenden Übereinstimmungen in seiner Gesamtheit einen anderen Gesamteindruck hervorrufe als die Entgegenhaltung mit der Folge, dass ihm ein Mindestmaß an Eigenart nicht abgesprochen werden könne.

Der Designinhaber beantragt,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2018 aufzuheben und den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs 40 109 822 - 0002 zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss der Designabteilung und macht im Wesentlichen geltend, dass als informierter Benutzer nicht nur der Fachverkehr, sondern auch der Endverbraucher als Käufer und Benutzer der designgegenständlichen Kartons anzusehen sei. Beide seien ohne weiteres in der Lage, eine Schachtel aus einem Schachtelzuschnitt gedanklich zusammenzubauen.

Für den informierten Benutzer sei demnach auch erkennbar, dass der Schachtelzuschnitt des Streitdesigns verzerrt dargestellt sei. Die verzerrte Darstellung werde dem informierten Benutzer insbesondere durch die unterschiedlich großen Spalte zwischen den Seitenteilen und der Schmalseite sowie die nicht zu den Seitenteilen passenden Schmalseiten bewusst, die einem funktionalen Zusammenbauen der Schachtel andernfalls entgegenstehen würden. Exakte Größenverhältnisse seien daher in der Darstellung nicht erkennbar.

Gegenüber der mit der Veröffentlichung der belgischen Patentschrift BE 1 000 909 A6 offenbarten Schachtel nach Fig. 1 halte das angegriffene Design keinen die Eigenart begründenden Abstand ein.

Auszugehen sei dabei zunächst von einem jedenfalls durchschnittlichen Gestaltungsspielraum eines Entwerfers. Der Katalog „European Carton Makers Association“ (ECMA) belege entgegen der Auffassung des Designinhabers kein „Designdickicht“ i.S. einer die Gestaltungsfreiheit einschränkenden „Designdichte“, sondern offenbare vielmehr eine zu einem weiten Gestaltungsspielraum führende Designvielfalt. Gestaltungsnotwendigkeiten einer ineinander stapelbaren Transportschachtel („Kassenkarton“) seien dabei nicht zu berücksichtigen, da Gegenstand des angegriffenen Designs kein „Kassenkarton“, sondern eine „Schachtel und Schachtelzuschnitt“ seien.

Unter Zugrundelegung eines weiten Gestaltungsspielraums rufe das angegriffene Design keinen anderen Gesamteindruck als die nach Fig. 1 „aufgebaute“ Schachtel hervor.

Zutreffend habe die Designabteilung festgestellt, dass der Gesamteindruck des angegriffenen Designs durch die

- (1) Nach oben offene rechteckige Grundform der aus dem 11-teiligen Schachtelzuschnitt zu errichtenden Schachtel
- (2) Durchgehende Umschlaglasche an den Schmalseiten
- (3) Rechteckige Griffausnehmungen an den Schmalseiten
- (4) Schlichte Längsseiten ohne Umschlaglasche
- (5) Art der Faltung mit einzuklappenden Seitenteilen mit rechteckigen Grifföffnungen, die vor der Schmalseite eingeklappt und durch Umklappen der Umschlaglasche der Schmalseite sowie durch die hochzuklappende Griffausnehmung fixiert werden

geprägt werde.

Entgegen der Auffassung des Designinhabers sei die Merkmalsgliederung auch nicht um die Merkmale zu „bereinigen“, die sich auf die aufgebaute Schachtel bezögen, da bei der Erfassung des Gesamteindrucks eines Designs in einer Merkmalsgliederung auch bestimmungsgemäße Funktionszustände des Gegenstands, in dem das Design verwirklicht sei, Berücksichtigung finden könnten.

Zutreffend sei die Designabteilung bei der Bestimmung des Gesamteindrucks auch davon ausgegangen, dass nur auf die verzerrte Wiedergabe des angegriffenen Designs zurückzuführende Merkmale für den Gesamteindruck nicht zu berücksichtigen seien. Die Eigenart des angegriffenen Designs gegenüber einem vorbekannten Muster könne sich nicht aus einer bloß ungenauen, verzerrten Darstellung des vorbekannten Musters ergeben. Unzulänglichkeiten oder Qualitätsdefizite bei der Wiedergabe eines Designs gingen daher zu Lasten des Designinhabers.

In den danach den Gesamteindruck prägenden Merkmalen stimmten die miteinander zu vergleichenden Designs auch überein; die vom Designinhaber aufgeführten Unterschiede erzeugten beim informierten Benutzer keinen abweichenden Gesamteindruck.

So könnten etwaige Unterschiede in den Größenverhältnissen, insbesondere auch der Längswände, dem angegriffenen Design aufgrund der verzerrten Darstellung nicht eindeutig entnommen werden und seien daher nicht weiter zu berücksichtigen. Der Unterschied in den Größenverhältnissen falle dem informierten Benutzer ohnehin erst durch Nachmessen und damit nur aufgrund einer sehr detaillierten und sorgfältigen technischen Prüfung auf und führe deswegen zu keinem anderen gestalterischen Gesamteindruck. Entsprechendes gelte für die Ausgestaltung der Seitenteile, die Aussparungen für die Griffe sowie vor allem für die Größe des Spaltes, der aufgrund der verzerrten Darstellung unterschiedlich groß ausfalle. Der

Spalt zwischen Schmalseite und Seitenteil im angegriffenen Design stelle lediglich ein „Auseinanderklaffen“ der Schnittlinie dar, die sich ergebe, wenn der Zuschnitt nicht eben liege. Zudem sei er ausschließlich technisch bedingt, da er ein einfaches Aufklappen des Schachtelzuschnitts ermöglichen soll, und daher vom Designschutz nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ausgeschlossen.

Ebenso seien die vom Designinhaber angeführten Vorsprünge und Ausnehmungen an den Seitenwänden und den Schmalwänden der Fig. 1 ausschließlich technisch bedingt, da sie allein der Verrastung bzw. der zusätzlichen Fixierung der Seitenteile dienten und zudem auch kaum wahrgenommen würden. Unterschiede in der Form der Griffausnehmungen und der Ausgestaltung der Umschlaglaschen seien nicht vorhanden.

Im Gesamteindruck überwiegen danach die Gemeinsamkeiten der sich gegenüberstehenden Designs in den prägenden bzw. mitprägenden Merkmalen die lediglich unwesentlichen Unterschiede deutlich, so dass das angegriffene Design über keine Eigenart gegenüber der entgegengehaltenen Fig. 1 verfüge; dies umso weniger, als einige Unterschiede technisch bedingte Merkmale betreffen bzw. der verzerrten Darstellung des angegriffenen Design nicht eindeutig entnommen werden könnten oder durch diese erst entstünden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Designinhabers hat 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 zwar aus den von der Designabteilung

genannten Gründen zulässig, in der Sache jedoch unbegründet.

A. Auf den vorliegenden Rechtsstreit finden die Vorschriften des Designgesetzes (in der aktuell gültigen Fassung vom 24. Februar 2014) Anwendung. Das angegriffene Design ist am 6. November 2001 zur Eintragung angemeldet und sodann am 3. April 2002 eingetragen worden, jeweils nach dem 28. Oktober 2001 (als Stichtag gemäß § 72 Abs. 2 DesignG), jedoch vor dem 1. Juni 2004 (als Datum des Inkrafttretens der Neufassung des GeschmMG 2004). Die Übergangsvorschriften des § 72 Abs. 1, 2 DesignG sind demnach nicht anwendbar, die Übergangsvorschrift gemäß § 72 Abs. 3 DesignG betrifft lediglich die „Schutzwirkungen bis zur Eintragung“, so dass für das weitere Verfahren das Designgesetz in der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Fassung (zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2017) Anwendung findet, ergänzt durch die Bestimmungen der Verordnung zur Ausführung des Designgesetzes (Designverordnung - DesignV) vom 2. Januar 2014.

B. Über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit/Eigenart gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 DesignG ist in der Sache zu befinden, nachdem der Antragsgegner dem ihm am 13. April 2016 zugestellten Nichtigkeitsantrag innerhalb der Monatsfrist des § 34a Abs. 2 DesignG widersprochen hat.

C. Dem angegriffenen Design fehlte es zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht an Neuheit i. S. von § 2 Abs. 2 DesignG. Danach gilt ein Design als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Neuheitsschädlich ist ein Design durch den vorbekannten Formenschatz daher nur dann getroffen, wenn es alle für den Gesamteindruck wesentlichen Erscheinungsmerkmale ebenfalls aufweist (vgl. Eichmann/Kur, Designrecht, 2. Aufl., Rdnr. 64). Daran fehlt es vorliegend bereits deshalb, weil das angegriffene Design aus den nachfolgend zu D. genannten Gründen entgegen der Auffassung

der Designabteilung einen die Eigenart i. S. von § 2 Abs. 3 DesignG begründenden hinreichenden Abstand zum vorbekannten Formenschatz aufweist.

D. Gemäß § 2 Abs. 3 DesignG hat ein Design Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.

Maßgebliches Kriterium im Rahmen der Bestimmung der Eigenart ist die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Gesamteindrücke (BGH GRUR 2010, 718 – verlängerte Limousinen; Eichmann/Kur, Designrecht, 2. Aufl., Rdnr. 68).

Ob sich der Gesamteindruck des eingetragenen Designs von dem durch ein vorbekanntes Design erzeugten Gesamteindruck unterscheidet, ist allein im Wege eines Einzelvergleichs zu ermitteln, wobei die Designs sowohl hinsichtlich ihrer Merkmale im Einzelnen als auch nach der Bedeutung der Merkmale für den Gesamteindruck zu vergleichen sind (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz, 6. Aufl., § 2 Rdnr. 30). Wenn sich der Gegenstand eines eingetragenen Designs danach auch nur einigermaßen von jedem einzelnen vorbekannten Design unterscheidet, kann ihm die Eigenart nicht abgesprochen werden (vgl. Eichmann/Kur, aaO., Rdnr. 68). Für die Feststellung der Unterschiedlichkeit reicht es aus, wenn der Gesamteindruck des eingetragenen Designs mit dem Gesamteindruck des vorbekannten Designs verglichen wird, welches dem eingetragenen Design am nächsten kommt. Weiter entfernte Designs finden Eingang in die Prüfung, wie es sich mit dem Grad der Gestaltungsfreiheit iS von § 2 Abs. 3 Satz 2 DesignG verhält.

1. Maßgeblich für die Beurteilung der Eigenart sind die Vorstellungen des informierten Benutzers. Die Benutzereigenschaft setzt voraus, dass die Person das

Produkt, das das eingetragene Design verkörpert, zu dem für dieses Produkt vorgesehenen Zweck verwendet (BGH GRUR 2016, 803, Rn. 34 - Armbanduhr; vgl. auch EuG GRUR-RR 2010, 425 Rn. 46 - Shenzhen Taiden und Bosch Security Systems; GRUR Int 2014, 494 Rn. 23 - El Hogar Perfecto del Siglo XXI). Als „informiert“ wird ein Benutzer bezeichnet, der verschiedene Designs kennt, die es in dem betreffenden Wirtschaftsbereich gibt, gewisse Kenntnisse über die Elemente besitzt, die die Designs regelmäßig aufweisen, und die Produkte aufgrund seines Interesses an ihnen mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit verwendet. Seine Kenntnisse und der Grad der Aufmerksamkeit sind zwischen denen eines durchschnittlich informierten, situationsadäquat aufmerksamen Verbrauchers und denen eines Fachmanns anzusiedeln (zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster vgl. EuGH GRUR 2012, 506 Rn. 53 und 59 - PepsiCo/Grupo Promer; EuG, GRUR-RR 2010, 425 Rn. 47 - Shenzhen Taiden und Bosch Security Systems; BGH, GRUR 2013, 285 Rn. 55 - Kinderwagen II). Er nimmt, soweit möglich, einen direkten Vergleich der betreffenden Geschmacksmuster bzw. Designs vor (BGH GRUR 2016, 803, Rn. 34 - Armbanduhr; EuGH, GRUR 2012, 506 Rn. 55 - PepsiCo/Grupo Promer; GRUR 2013, 178 Rn. 54 - Neuman und Baena Grupo; EuGH, GRUR 2014, 774 Rn. 26 - KMF/Dunnes). Informierter Benutzer ist vorliegend jedenfalls auch eine Person, die sich aus beruflichem oder privatem Interesse mit Verpackungen wie Faltkartons und Faltschachteln beschäftigt.

2. Insoweit ist zu beachten, dass die gesetzliche Definition der Eigenart nach § 2 Abs. 3 Satz 2 DesignG durch die Anweisung ergänzt wird, dass bei der Beurteilung der Eigenart der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt werden muss. Insoweit besteht eine Wechselwirkung zwischen Gestaltungsspielraum und Gesamteindruck. Der Gestaltungsspielraum eines Designers kann vor allem durch technische oder funktionale Zwänge und dadurch bedingte gebrauchsbedingte Gestaltungsnotwendigkeiten (vgl. EuG GRUR-RR 2010, 189 Rn. 67, 72; Eichmann/Kur aaO Rdnr. 135) oder durch einen großen vorbekannten Formenschatz eingeschränkt werden (vgl. Günther/Beyerlein, aaO, § 2 Rdnr. 26); durch letzteren jedoch nur, wenn er nicht lediglich Ausdruck des

Vorhandenseins von Gestaltungsalternativen ist einer „quantitativen“ Designvielfalt ist, sondern zu einer die Gestaltungsmöglichkeiten eines Entwerfers einschränkenden „qualitativen“ Designdichte, bei der die vorbekannten Designs untereinander nur noch einen geringen Abstand einhalten, geführt hat. Ein sich daraus ergebender kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers hat zur Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können; ein größerer Gestaltungsspielraum kann hingegen dazu führen, dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erwecken (vgl. BGH GRUR 2011, 1112 – Schreibgeräte).

a. Vorliegend dürften ungeachtet der Frage einer sich aus dem vorbekannten Formenschatz ergebenden „qualitativen“ Designdichte jedenfalls gebrauchsbedingte Gestaltungsnotwendigkeiten zu einer nachhaltigen Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten und einem dementsprechend engen Gestaltungsspielraum eines Entwerfers führen.

Das angegriffene Design kann die Erscheinungsform eines Zuschnitts einer ineinander stapelbaren tragbaren Transportschachtel darstellen. Unerheblich ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin, ob eine solche Verwendung der Erzeugnisangabe entnommen werden kann. Maßgebend ist insoweit allein das Erscheinungsbild, das aus der grafischen oder fotografischen Wiedergabe ersichtlich ist. Der allein maßgeblichen Wiedergabe des angegriffenen Designs ist aber aufgrund der trapezförmigen Ausgestaltung der Längs- und Schmalseiten eindeutig zu entnehmen, dass sowohl die Längs- wie auch die Schmalseiten in einer abgeschrägten Stellung an die Bodenfläche anschließen, so dass es sich um die Erscheinungsform eines Schachtelzuschnitts für einen sich von oben nach unten verjüngenden und damit ineinander stapelbaren Karton handelt.

Der Gestaltungsspielraum einer solchen zum Transport von Gegenständen vorgesehenen stapelbaren tragbaren Faltschachtel ist von vornherein insoweit

eingeschränkt, als sie eine Grundfläche mit vier Seitenwänden aufweisen muss, wobei diese aus Gründen der Handhabbarkeit für einen Benutzer quadratisch oder rechteckig ausgestaltet ist und an den jeweiligen, ggf. schmalere(n) Seitenwänden (aus Sicht des Benutzers) im oberen Teil der Seitenwand mit einer Griffaussparung versehen ist. Größe, Breite und Höhe der Längs- und Seitenwände wie auch der Schachtel/des Kartons können dabei je nach Einsatz- und Verwendungszweck variieren, allerdings begrenzt durch die Handhabbarkeit i.S. einer Tragbarkeit der Schachtel/des Kartons.

Anhaltspunkte für eine seitens des Designinhabers geltend gemachte, den Gestaltungsspielraum eines Entwerfers (noch weiter) einschränkende „Designrichtlinie“, bei der die vorbekannten Designs untereinander nur noch einen geringen Abstand einhalten bzw. für eine von der Antragstellerin geltend gemachte, einen weiten Gestaltungsspielraum eröffnende Designvielfalt bestehen nicht.

b. Ausgehend von einem durch gebrauchsbedingte Gestaltungsnotwendigkeiten bedingten tendenziell engen Gestaltungsspielraum eines Entwerfers, welcher dazu führt, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können (vgl. BGH, GRUR 2011, 142 Nr. 17 – Untersetzer; GRUR 2011, 112 Nr. 32 - Schreibgeräte), weist das angegriffene Design seinem Gesamteindruck nach einen zur Begründung der Eigenart i.S. von § 2 Abs. 3 DesignG hinreichenden Abstand zum vorbekannten Formenschatz auf.

3. Um festzustellen, ob sich der Gesamteindruck des eingetragenen Designs von dem durch ein vorbekanntes Design erzeugten Gesamteindruck unterscheidet, bedarf es zunächst der Ermittlung der den Gesamteindruck des angegriffenen Designs bestimmenden Gestaltungsmerkmale, wobei trotz seiner Waren- und Erzeugnisunabhängigkeit grundsätzlich nicht unbeachtet bleiben kann, in welcher Weise das Erzeugnis bei seiner bestimmungsgemäßen oder jedenfalls zu

erwartenden Verwendung (hier: Schachtelzuschnitt für Faltschachtel) wahrgenommen wird (vgl. BGH GRUR 2016, 803 Nr. 42 – Armbanduhr).

a. Maßgebend ist dabei allein die in der Anmeldung festgelegte Wiedergabe des Designs, aus der die Erscheinungsmerkmale ermittelt werden müssen, auf denen der Gesamteindruck des eingetragenen Designs beruht (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO § 2 Rdnr. 29, 30). Auch wenn es im Einzelfall schwierig sein kann, ästhetisch wirkende Formen mit Mitteln der Sprache auszudrücken, muss die Beschreibung erkennen lassen, welche Einzelformen den Gesamteindruck bestimmen und wie diese Formen gestaltet sind (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO § 3 Rdnr. 33).

Danach ist es entgegen der Auffassung der Designabteilung unerlässlich, die (letztlich auch für den Gesamteindruck gewichtigen) Größenverhältnisse der mittig angeordneten (Boden)Fläche sowie der daran anschließenden Längs- und Seitenwände zueinander in die Merkmalsgliederung aufzunehmen und in Worte zu fassen, auch wenn eine exakte Ausmessung insoweit nicht möglich ist.

Der einzigen als Design hinterlegten Abbildung lässt sich entgegen der Auffassung der Designabteilung auch keine die Bestimmung der Größen- und Längenverhältnisse erschwerende oder sogar ausschließende „verzerrte“ Darstellung eines Faltschachtelzuschnitts entnehmen. Weder ist ersichtlich, dass ein Einklappen der Seitenteile technisch nicht durchführbar ist, weil sie z.B. erkennbar gegenüber der schmalen Seite der Form zu lang sind, noch erlaubt allein die unterschiedliche Ausgestaltung der Spaltbreiten zwischen den Seitenteilen und den Schmalseiten einen Rückschluss auf eine „verzerrte“ Darstellung, bei der die Seitenteile leicht angehoben sind. Maßgebend ist allein die in der hinterlegten zweidimensionalen Darstellung unmittelbar und eindeutig zu ersehende Erscheinungsform, nicht hingegen ein sich erst durch Interpretation und Überlegung ergebender Schutzgegenstand (vgl. BGH GRUR 2019, 835 Nr. 32, 33 – Sportbrille).

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin können der Abbildung insoweit auch keine zu Lasten des Designinhabers gehenden Unzulänglichkeiten und Qualitätsdefizite entnommen werden. Vielmehr ist der als Design hinterlegten Abbildung sowohl das Vorhandensein eines Spalts zwischen den jeweiligen Seitenteilen und den Schmalseiten wie auch deren unterschiedliche Größe klar und eindeutig zu entnehmen. Für diese konkrete Ausgestaltung, mag sie nun vom Designinhaber beabsichtigt sein oder nicht, kann das eingetragene Design Schutz beanspruchen.

Nicht aufzunehmen in die Merkmalsgliederung sind ferner die Merkmale, die sich erst nach „Aufbau“ einer Schachtel aus dem designgegenständlichen Schachtelzuschnitt ergeben.

Somit ist die Merkmalsgliederung der Designabteilung insbesondere um die aus der Abbildung erkennbaren Größenverhältnisse zu ergänzen und demnach wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen (wobei nicht aufzunehmende Merkmale gestrichen und Änderungen/Ergänzungen durch Fettdruck gekennzeichnet sind):

M1: Grundform

M1.1 Grundform eines ~~aus 11 Teilen bestehenden~~ Schachtelzuschnitts einer ~~nach oben offenen Schachtel~~ mit **mittig angeordneter rechteckiger Fläche (Boden)**, daran anhängenden trapezförmigen Längs- und Schmalseiten und an den Längsseiten anhängenden einklappbaren Seitenteilen; ~~ob der Zuschnitt flach liegend oder mit leicht angehobenen Seiten und Seitenteilen dargestellt wird, lässt sich der Wiedergabe nicht eindeutig entnehmen, der Grad der Neigung der Längs- und Schmalseiten bleibt offen~~

M1.2 Das Größenverhältnis von Breite zu Länge des rechteckigen Bodens beträgt mindestens 1: **2,5**. Der Rand der Schmalseite entspricht dazu ca. 1, ~~wobei aufgrund der verzerrten Darstellung und des fehlenden Maßstabs keine exakten Größenverhältnisse erkennbar werden;~~

M2: Gestaltung der Schmalseiten

M2.0 trapezförmig, wobei der obere Rand etwas länger und die an die

Bodenfläche anschließende Seite etwas kürzer ist als die an die Schmalseiten anschließenden Seiten

M2.1 anhängende trapezförmige Umschlaglasche über gesamter Schmalseite

M2.2 mittig im oberen Drittel der Schmalseite befindliche rechteckige Griffausnehmung mit doppelter Faltlinie am oberen Rand und unten abgerundeten Ecken

M2.3 Spalt zwischen Schmalseite und Seitenteil, wobei der Spalt ~~aufgrund der verzerrten Darstellung~~ **bei den oberen Seitenteilen größer ist als bei den unteren** unterschiedlich groß ausfällt

M3: Gestaltung der Seitenteile

M3.1 Seitenteil mit spitzem Winkel, **so dass die an die Längsseite anschließende Seite der Seitenteile deutlich länger ist als die gegenüberliegende Seite (Verhältnis ca. 2 : 1)**

M3.2 Größe des Seitenteils **deutlich kleiner als Längs- und Schmalseite** im Verhältnis zur Längs- und Schmalseite eher klein erscheinend, aber ~~aufgrund der verzerrten Darstellung nicht genau bestimmbar~~

M3.3 rechteckige Grifföffnung mit unten abgerundeten Ecken fast über die gesamte Breite (~~die genaue Größe der Grifföffnung ist nicht erkennbar~~);

M4: Gestaltung der Längsseite

M4.0 trapezförmig mit **Verhältnis von Breite zu Höhe ca. 3 : 1, bezogen auf die an die Grundfläche anschließende Seite**

M4.1 ohne Umschlaglasche

M4.2 ohne Griffaussparungen

M5: schlichte gerade Ausführung der Schachtelseiten ohne Aussparungen und Vorsprünge zur Fixierung.

b. Zur Ermittlung des ästhetischen Gesamteindrucks ist über diese äußere Beschreibung der Merkmale hinaus erforderlich, diese in Bezug auf ihre Maßgeblichkeit für den Gesamteindruck zu bewerten und zu gewichten (vgl. BGH,

GRUR 2001, 503, 504 – Sitz-Liegemöbel; GRUR 2000, 1023 – 3-Speichen-Felgenreifenrad m. w. Nachw.).

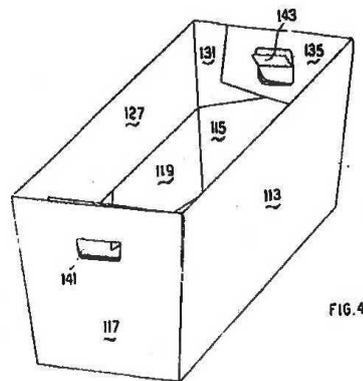
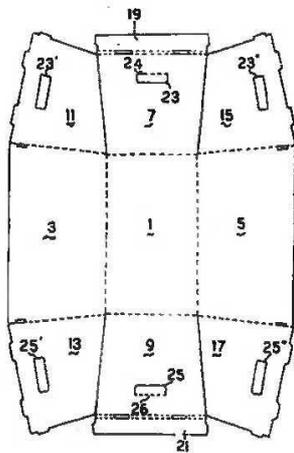
aa. Bei dem angegriffenen Design handelt es sich um die grafische Darstellung des Zuschnitts einer zum Transport von Gegenständen vorgesehenen Faltschachtel/eines Faltkartons mit Bodenfläche, Seitenwänden einschließlich Umschlaglaschen und Griffaussparungen an den Schmalseiten, wobei angesichts der trapezförmigen Ausgestaltung von Längs- und Schmalseiten (Merkmal 1.1) eine funktionsgemäße Verwendung als Zuschnitt für eine sich auf allen Seiten von oben nach unten verjüngende Schachtel („konische Form“) möglich ist. Der Gesamteindruck einer solchen Schachtel/eines solchen Kartons wird unter Berücksichtigung dieses Funktionszwecks wesentlich durch Form und Maße der die äußere Form bildenden Teile (Boden und Seitenwände) und ihrer Anordnung zueinander bestimmt, da diese für Funktion und Verwendungszweck maßgeblich von Bedeutung sind. Von daher gewinnen Form und Ausgestaltung von Bodenfläche und Seitenwänden gegenüber der Form und Ausgestaltung von Umschlaglaschen, Griffaussparungen etc. an Gewicht. Insgesamt kommt daher der Form, Größe und Anordnung von Bodenfläche und Seitenwänden ein größeres Gewicht zu als den übrigen Merkmalen.

bb. Keinen Einfluss auf die Gewichtung der Merkmale hat es, dass sich Form und Gestaltung der Bodenfläche und der Seitenwände auf eine für einen stapelbaren und tragbaren Karton weitgehend vorgegebene Gestaltung beschränken, so dass ihnen ein technisch-funktionaler Charakter zukommt. Denn dies gilt gleichermaßen für die übrigen Merkmale wie insbesondere die Griffaussparungen (Merkmale M2.2 und M3.3) oder die an die Schmalseiten anschließenden trapezförmigen Umschlaglaschen (Merkmal M2.1), welche sich in Größe und Ausgestaltung maßgeblich an ihrer Funktion als Trage- und Transporthilfen orientieren.

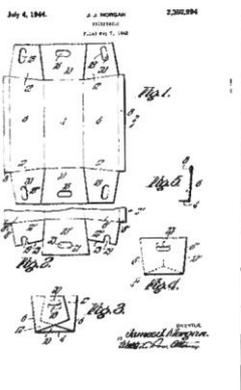
Weisen damit aber sämtliche Merkmale des angegriffenen Designs einen technisch-funktionalen Charakter auf, führt dies nicht dazu, dass sämtliche Merkmale

ungeachtet ihrer Wirkung auf den Gesamteindruck gleich zu gewichten sind, sondern hat lediglich zur Folge, dass der „Technizität“ der Merkmale kein Einfluss auf die Gewichtung der Merkmale im Verhältnis zueinander mehr zukommt.

4. Zum Vergleich stehen die seitens der Antragstellerin als Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführten Abbildungen Fig. 1 und Fig. 4



des belgischen Patents BE 1000909 (A6) 1989-05 sowie die dem US-Patent 2,352,994 vom 04. Juli 1944 entnommene Abbildung

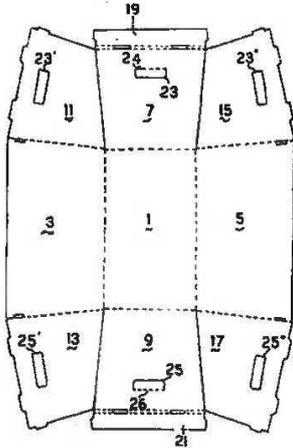


a. Zutreffend hat die Designabteilung festgestellt, dass das belgische Patent BE

1000909 (A6) 1989-05 mit seiner Veröffentlichung im belgischen Patentregister am 16. Mai 1989 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit auch die entgegengehaltenen Abbildungen vor dem Anmeldetag des angegriffenen Designs i.S.v. § 5 DesignG offenbart worden sind. Bekanntmachungen und Veröffentlichungen von ausländischen Schutzrechten genügen für eine Offenbarung, wenn sie den Fachkreisen zugänglich sind (vgl. Eichmann/Kur, Designrecht, 2. Aufl., § 2 Rdnr. 78; Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 5 Rdnr. 26). Davon ist vorliegend auszugehen, was auch für das US-Patent 2,352,994 vom 04. Juli 1944 gilt. Bei einem weitgehend technisch – funktionalen Gegenstand wie vorliegend lag es nämlich für einschlägige Fachkreise nahe, auch nach einschlägiger vorveröffentlichter Patentliteratur zu suchen.

Gegenüber den diesen Patentschriften entnommenen und dem angegriffenen Design entgegengehaltenen Abbildungen hält das angegriffene Design seinem maßgeblichen Gesamteindruck nach unter Berücksichtigung der eher geringen Gestaltungsfreiheit eines Entwerfers einen zur Begründung der Eigenart hinreichenden Abstand ein.

b. Dies gilt zunächst entgegen der Auffassung der Designabteilung und der Antragstellerin für Fig. 1



des belgischen Patents BE 1000909 (A6) 1989-05.

aa. Zwar stimmen die danach miteinander zu vergleichenden Designs in ihrer Grundform eines Schachtelzuschnitts einer Schachtel mit mittig angeordneter rechteckiger Fläche (Boden), daran anhängenden trapezförmigen Längs- und Schmalseiten und an den Längsseiten anhängenden einklappbaren Seitenteilen, wobei der Grad der Neigung der Längs- und Schmalseiten offenbleibt (Merkmal M1.1), sowie in Form und Gestaltung der Schmalseiten (Merkmale M2.0 bis M2.2) überein. Ebenso weisen die Seitenteile beider Designs zur Schmalseite hin einen spitzen Winkel auf (M.3.1), wenngleich dieser bei dem angegriffenen Design deutlich stärker ausfällt. Übereinstimmungen bestehen ferner noch insoweit, als die Längsseiten beider Designs keine weiteren (gestalterischen) Details wie z.B. Umschlaglaschen und Griffaussparungen aufweisen (Merkmale M4.1 bis 4.2) und auch keine Aussparungen und Vorsprünge zur Fixierung (Merkmal M5) erkennbar sind.

bb. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass das Größenverhältnis von Breite zu Länge des rechteckigen Bodens bei der Fig. 1 ca.1:2 beträgt, während beim

angegriffenen Design die Bodenfläche mehr als 2,5 mal so lang wie breit ist (Merkmal M1.2), die entgegengehaltene Fig. 1 zudem nicht über einen beim angegriffenen Design deutlich erkennbaren Spalt zwischen Schmalseite und Seitenteil verfügt (Merkmal M2.3). Ferner sind die an die Längsseiten anschließenden Seiten der Seitenteile beim angegriffenen Design deutlich länger als die jeweils gegenüberliegenden Seiten (Verhältnis ca. 2 : 1, vgl. Merkmal M3.1), während bei der Fig. 1 die an die Längsseiten anschließenden Seiten der Seitenteile aufgrund des weniger ausgeprägten spitzen Winkels der unmittelbar an die Schmalseiten anschließenden Seitenteile nur wenig länger sind als die gegenüberliegenden Seiten. Vor allem jedoch beträgt das Verhältnis von Breite zu Höhe der Längsseiten bei Fig. 1 nicht wie beim angegriffenen Design ca. 3 : 1, bezogen auf die an die Grundfläche anschließende Seite (Merkmal 4.0), sondern fällt deutlich geringer aus und beträgt gerade etwas mehr als 2 : 1.

Zudem sind die Seitenteile des angegriffenen Designs deutlich kleiner als dessen Längs- und Schmalseite (Merkmal 3.2), während bei Fig. 1 das Seitenteil zwar gegenüber der Längsseite deutlich kleiner ausfällt, nicht aber gegenüber der Schmalseite. Nicht zuletzt fallen auch die – für den Gesamteindruck allerdings eher untergewichtigen - Grifföffnungen der Seitenteile bei Fig. 1 nicht so groß aus wie beim angegriffenen Design, sie erstrecken sich insbesondere nicht fast über die gesamte Breite des Seitenteils (Merkmal 3.3).

cc. Danach unterscheiden sich die miteinander zu vergleichenden Designs vor allem in dem für den Gesamteindruck wesentlichen Zuschnitt von Bodenfläche, Seitenwänden und Seitenteilen. Insbesondere das deutlich abweichende Größenverhältnis von Breite zu Länge des rechteckigen Bodens (Merkmal 1.2), das gegenüber der Fig.1 beim angegriffenen Design erheblich größer ausfallende Verhältnis von Breite zu Höhe der Längsseiten von ca. 3 : 1 (Merkmal 4.0), die beim angegriffenen Design gegenüber Fig. 1 im Verhältnis zu den Längsseiten deutlich kleiner ausfallenden und auch in ihrer Form erkennbar voneinander abweichenden Seitenteile des angegriffenen Designs (Merkmale 3.1 und 3.2) sowie

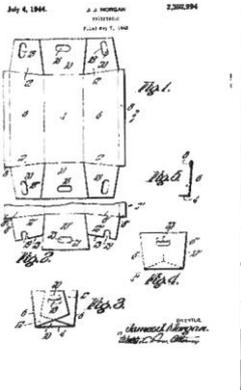
nicht zuletzt auch der bei Fig.1 nicht erkennbare Spalt zwischen Seitenteilen und Schmalseiten (Merkmal 2.3) verleihen dem angegriffenen Design einen wesentlich „schlankeren“ und sich von einer herkömmlichen „Kastenform“ eines Kartons deutlich abhebenden Eindruck als dies bei Fig. 1 der Fall ist, die einen kompakteren, „gedrungeneren“ Eindruck vermittelt, welcher beim informierten Benutzer dann aber auch einen anderen Gesamteindruck hervorruft.

dd. Dem steht auch der technisch-funktionale Charakter dieser Merkmale nicht entgegen.

Zwar haben Ähnlichkeiten von Designs in Merkmalen, die durch eine technische Funktion bedingt sind, für den beim informierten Benutzer hervorgerufenen Gesamteindruck eine eher geringe Bedeutung (vgl. auch EuG, GRUR Int 2010, 602 Rdnrn. 67, 72, 76–78 – PepsiCo/Grupo-Promer) oder sind bei ausschließlich technischer Bedingtheit i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG sogar „auszublenden“ (vgl. dazu EuGH GRUR 2018, 612, Rn. 17-35 – DOCERAM). Daraus folgt aber nicht, dass Unterschieden in den Merkmalen, die eine technische Funktion erfüllen, vom informierten Benutzer grundsätzlich nur geringe und nichts zu einer Unterschiedlichkeit beitragende Bedeutung beigemessen wird (BGH GRUR 2013, 285 Nr. 60 – Kinderwagen II; Eichmann/Kur, aaO, Kap. 2 Rdnr. 134). Jedenfalls dann, wenn – wie hier – sämtliche Merkmale einen technisch-funktionalen Charakter aufweisen und sich auf eine an der Erreichung des Funktionszwecks orientierte Gestaltung beschränken, können erhebliche Unterschiede in den für den Gesamteindruck jedenfalls mitbestimmenden Merkmalen – wie sie hier vorhanden sind – ohne weiteres zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck i.S. von § 2 Abs. 3 DesignG führen.

ee. Nach alledem ruft das angegriffene Design in seiner Gesamtheit einen anderen Gesamteindruck hervor als die entgegengehaltene Fig. 1 des benannten belgischen Patents, so dass ihm ein Mindestmaß an Eigenart gegenüber dieser Entgegenhaltung nicht abgesprochen werden kann.

c. Dies gilt auch gegenüber der weitgehend Fig.1 des belgischen Patents entsprechenden Abbildung aus dem US-Patent 2,352,994



wenngleich dort insbesondere das Verhältnis von Breite zu Höhe der Längsseiten sich etwas mehr dem angegriffenen Design annähert als dies bei Fig. 1 des belgischen Patents der Fall ist. Dennoch verbleibt es nicht zuletzt im Hinblick auf die im Wesentlichen Fig. 1 des belgischen Patents entsprechende Ausgestaltung der Schmalseiten und der Seitenteile bei einem insgesamt abweichenden Gesamteindruck.

d. Ebenso unterscheidet sich Fig. 4 der belgischen Patentschrift in der konkret abgebildeten dreidimensionalen Form einer „aufgebauten“ Faltschachtel bzw. eines entsprechenden Faltkartons in ihrem Erscheinungsbild und damit in ihrem Gesamteindruck aus den in dem angefochtenen Beschluss genannten und seitens der Antragstellerin in der Beschwerde auch nicht angegriffenen Gründen ganz offensichtlich von der designgegenständlichen zweidimensionalen Erscheinungsform eines Schachtelzuschnitts, so dass ihm die erforderliche Eigenart gegenüber dieser Entgegenhaltung nicht abgesprochen werden kann.

Insoweit ist anzumerken, dass bei dem zur Bestimmung der Eigenart erforderlichen maßgeblichen (Merkmals-)Vergleich des angegriffenen Designs mit der Fig. 4 allein auf die aus der vorgenannten belgischen Patentschrift ersichtliche dreidimensionale Form einer Faltschachtel abzustellen ist. Hingegen kann bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Fig. 4 entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht der

dieser Form zugrundeliegende (mutmaßliche) zweidimensionale Zuschnitt mit der Begründung herangezogen werden, dass es sich bei der Wiedergabe einer „aufgebauten“ Schachtel wie in Fig. 4 lediglich um eine andere Erscheinungsform eines entsprechenden Schachtelzuschnitts handele.

Eine andere Erscheinungsform liegt bei Aufnahme des Designs in einen anderen als den in der Erzeugnisangabe benannten oder nach der Gestaltung naheliegenden Gegenstand vor, wie es z.B. bei einer das eingetragene Design aufnehmenden (Tisch-)Decke der Fall wäre.

Bei einer „Umwandlung“ des designgegenständlichen zweidimensionalen Faltschachtelzuschnitts in eine dreidimensionale Erscheinungsform (hier: „aufgebaute“ Faltschachtel gemäß Fig. 4) bzw. – gleichsam umgekehrt – bei „Rückführung“ der dreidimensionalen Erscheinungsform einer Faltschachtel gemäß Fig. 4 auf deren zweidimensionalen Zuschnitt handelt es sich jedoch nicht um eine Aufnahme des Designs in einen anderen Gegenstand bzw. ein anderes Erzeugnis und damit um eine andere Erscheinungsform eines Designs, sondern um eine andere Erscheinungsform des Erzeugnisses bzw. Gegenstands und damit auch um ein „anderes Design“ i.S. des § 2 Abs. 3 Satz 1 DesignG. Die Erscheinungsform einer „aufgebauten“ Schachtel stellt keine Erscheinungsform des Zuschnitts dieser Schachtel dar. Daher handelt es sich auch – entgegen der Auffassung der Designabteilung in dem im parallelen und am 4. März 2021 durch Rücknahme des Nichtigkeitsantrags beendeten Nichtigkeitsverfahren N 16/16 ergangenen Beschluss vom 10. August 2018 - nicht um unterschiedliche Zustände (aufgebaut bzw. auseinandergefaltet) ein und derselben Erscheinungsform eines Erzeugnisses (Faltschachtel), sondern um unterschiedliche Erscheinungsformen desselben Erzeugnisses, wie sie bei einer Vielzahl von Erzeugnissen auftreten können.

Zwar können verschiedene Zustände und die damit verbundenen unterschiedlichen Erscheinungsformen eines Erzeugnisses als Design (z.B. im Wege einer Sammelanmeldung) gesondert geschützt werden (vgl. zur GGV: Ruhl in

Ruhl/Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Aufl., Art. 3 Rdnr. 120 sowie Art. 6 Rdnr. 109). Der Schutzgegenstand wird dann aber grundsätzlich nur durch die den Zustand wiedergebende Erscheinungsform gebildet, erstreckt sich somit nicht auf einen aus der Erscheinungsform konstruktiv zu entwickelnden und/oder herzustellenden anderen Zustand des Erzeugnisses (vgl. Ruhl aaO, Art. 3 Rdnr. 120). Denn dies würde zu einer Ausweitung des Gegenstands des Designs auf einen im Wege der Abstraktion gebildeten Gegenstand führen, welcher nicht sichtbar wiedergegeben ist, sondern allein in der Vorstellung des Betrachters existiert (vgl. BGH, GRUR 2019, 835 Nr. 32, 33 – Sportbrille).

Der Schutzgegenstand eines eingetragenen Designs bestimmt sich daher allein danach, was den als Design hinterlegten Abbildungen entnommen werden kann, nicht hingegen danach, was möglicherweise oder sogar bestimmungsgemäß aus einem das betreffende Design aufnehmenden Erzeugnis (hier: Faltschachtelzuschnitt) hergestellt und/oder entwickelt werden kann. Entsprechend wird auch der im Rahmen des Merkmalsvergleichs maßgebliche Gesamteindruck einer Entgegenhaltung wie vorliegend der Fig. 4 allein durch die der Entgegenhaltung zu entnehmenden erkennbaren äußerlichen Erscheinungsmerkmale bestimmt (hier Faltschachtel gemäß Fig. 4). Er umfasst jedoch nicht einen durch gedankliche „Rückführung“ dieser Entgegenhaltung sich ergebenden fiktiven, nur in der Vorstellung des Betrachters existierenden Zustand, wie hier den der „aufgebauten“ Faltschachtel gemäß Fig. 4 zugrundeliegenden Zuschnitt.

Das eingetragene Design ist daher allein mit der sich aus Fig. 4 der vorgenannten Entgegenhaltung erkennbaren Faltschachtel zu vergleichen, welche sich in ihrem Gesamteindruck – wie bereits erwähnt - deutlich voneinander unterscheiden.

5. Nach alledem ruft das angegriffene Design einen anderen Gesamteindruck hervor als sämtliche Entgegenhaltungen mit der Folge, dass ihm die Eigenart nicht abgesprochen werden kann.

Weitere Entgegenhaltungen sind von der insoweit nach gemäß § 34a Abs. 1 Satz 2 DesignG i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 4 DesignV darlegungspflichtigen Antragstellerin nicht in das Verfahren eingeführt worden und dem Senat auch nicht bekannt.

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. 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).

a. Der Bundesgerichtshof geht im Anschluss an seine Rechtsprechung zur Festsetzung des Gegenstandswerts in einem markenrechtlichen Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50, 53 MarkenG (vgl. BGH, Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 90 MarkenG Rn. 13) davon aus, dass auch im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei einem Design, das entweder – wie vorliegend - unbenutzt oder wenig benutzt oder bei dem sich Feststellungen zu Art um Umfang seiner Benutzung nicht treffen lassen, eine Festsetzung des Gegenstandswerts auf 50.000,- € im Regelfall billigem Ermessen entspricht, wenn keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen, das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs höher oder niedriger festzusetzen (vgl. BGH, GRUR 2020, 1016 Nr. 9, 11).

b. Aufgrund dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs geht der Senat beim designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ebenfalls von einem Regelwert i. H. v. 50.000,- € aus.

c. Besondere Umstände, die eine höhere oder niedrigere Festlegung nahelegen (vgl. BGH aaO, Tz. 11), sind nicht ersichtlich. Soweit der Designinhaber in der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2021 darauf hingewiesen hat, dass Lizenzen an dem Streitdesign erteilt worden seien, ergeben sich daraus allein keine Anhaltspunkte für eine die Erhöhung des Gegenstandswerts nach sich ziehende umfangreiche Benutzung des eingetragenen Designs.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Akintche

prä