

# **Die Rechtsprechung des 30. Senats des BPatG zum Designrecht**

Vorsitzender Richter am BPatG

Prof. Dr. Franz Hacker

# A. Eintragungsverfahren

## I. Materielles Recht

### 1. Designfähigkeit (§ 18 iVm § 1 Nr. 1 u. 2 DesignG)

a) B. v. 9.6.2016, 30 W (pat) 710/13

- angemeldet:



- Erzeugnis: „A 01 K Tierzucht“

# A. Eintragungsverfahren

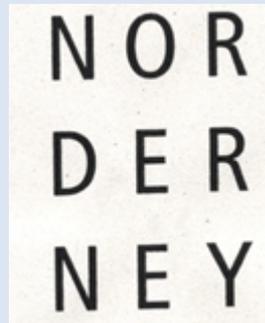
- Amt und Senat haben Designfähigkeit verneint
- Fotografien können sein: Darstellungstechniken für die Wiedergabe von Erscheinungsformen von Erzeugnissen, oder Waren, die z.B. als Abbildung auf Produkten verwendet werden können; in letzterem Fall ist die Fotografie selbst das Erzeugnis
- was gewollt ist, muss durch Auslegung ermittelt werden

# A. Eintragungsverfahren

- hier hatte Anm. erklärt, dass sie Schutz für das „Aussehen/Erscheinungsbild Dobermann nach Luis Friedrich Dobermann/Apolda“ begehre; außerdem Angabe „A 01 K Tierzucht“ [war aus IPC übernommen]
- also: geschützt werden soll nicht die Fotografie eines Hundes als Erzeugnis, sondern der Hund selbst; kein Erzeugnis iSv § 1 Nr. 2 DesignG

# A. Eintragungsverfahren

- b) B. v. 13.2.2014, 30 W (pat) 701/13  
- angemeldet



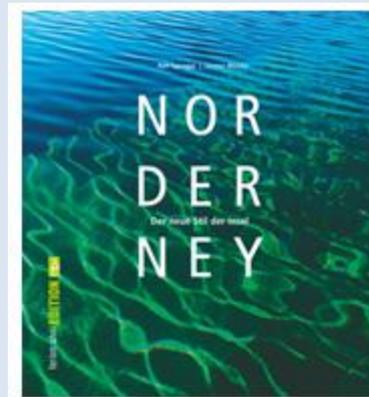
- „Aufkleber, Postkarten, Bücher ...“

# A. Eintragungsverfahren

- Amt: kein Design; Buchstaben können lediglich in besonderer Ausgestaltung als typografische Schriftzeichen geschützt werden; außerdem lasse die Wiedergabe keine konkrete Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon erkennen
- a.A. Senat: Schriftzug ist als grafisches Symbol iSv § 1 Nr. 2 designfähig; typisches Arbeitsergebnis eines Grafikdesigners, wie auch das vom

# A. Eintragungsverfahren

Anm. eingereichte Beispiel zeigt:



# A. Eintragungsverfahren

## 2. Absolute Schutzhindernisse

a) Verstoß gegen die guten Sitten, § 3 I Nr. 3:

B. v. 14.11.2013, 30 W (pat) 2013 bejaht für



- Abwägung Religionsfreiheit /  
Meinungsfreiheit

# A. Eintragungsverfahren

b) Schutzausschluss nach § 3 I Nr. 4 DesignG:

B. v. 22.1.2015, 30 W (pat) 703/13 =

GRUR 2015, 790 – DE-Flagge

- seit GeschmMRefG 2004 neues absolutes Schutzhindernis in § 3 I Nr. 4 DesignG:  
„Vom Designschutz ausgeschlossen sind ... Designs, die eine missbräuchliche Benutzung eines der in Artikel 6ter [PVÜ] aufgeführten Zeichen ... darstellen.“

# A. Eintragungsverfahren

- angemeldet:



# A. Eintragungsverfahren

- Bestimmung des durch Art. 6ter I lit. a PVÜ geschützten Zeichens (Art. 22 II GG; Flaggenanordnung v. 13.11.1996; „Protokoll Inland“ v. 1.3.2009; Beschl. Ministerkomitee des Europarats v. 9.12.1955; WIPO-Datenbank)
- Nachahmung im heraldischen Sinne
- missbräuchliche Benutzung
  - durch Designanmeldung selbst
  - Bedeutung unbedenklicher Benutzungsformen

# A. Eintragungsverfahren

B. v. 12.10.2017, 30 W (pat) 701/17:

- angemeldet: verschiedene Münz-/Medaillendarstellungen, z.B.



- Erzeugnis: Medaillen

# A. Eintragungsverfahren

- Amt bejaht § 3 I Nr. 4: kein ausreichender Abstand zu Münzen als Hoheitszeichen
- a.A. Senat: kein irreführender Anschein eines Bezugs zu staatlichen Stellen erkennbar; auch keine Vergleichbarkeit mit Sonder- oder Gedenkprägungen, sondern medaillonartig ausgestalteter dekorativer Gegenstand, wie er z.B. auch aus der Trachtenkultur bekannt ist

# A. Eintragungsverfahren

## II. Verfahrensfragen

### 1. Wiedergabe auf Datenträger

B. v. 15.12.2016, 30 W (pat) 709/13:

- 28.12.2011: Sammelanmeldung mit 3 Designs;  
Darstellung auf USB-Stick
- Hinweis DPMA, dass die Darstellungen  
auf CD oder DVD einzureichen seien
- 19.4.2012: Anm reicht DVD ein
- 18.5.2012: Bescheid DPMA, dass die DVD  
leer sei; Rücksendung des USB-Sticks

# A. Eintragungsverfahren

- 22.10.2012: Einreichung der Darstellungen in Papierform
- 15.4.2013: Beschluss DPMA: Anmeldetag ist der 22.10.2012
- Beschwerde; Begr: 1. USB-Stick war ausreichend; 2. AT jedf der 19.4.2012, weil DVD nicht leer war, wie eine Akteneinsicht ergeben habe
- 26.7.2013: Vermerk DPMA: DVD ist bespielt

# A. Eintragungsverfahren

- Senat:
  - 28.12.2011 kann nicht anerkannt werden, weil USB-Stick als solcher zwar möglicherweise zulässig, aber wegen Rücksendung nicht mehr verwertbar
  - anzuerkennen jedoch der 19.4.2012, da kein Anhalt, dass DVD nachträglich, etwa bei der Akteneinsicht, bespielt wurde

# A. Eintragungsverfahren

2. B. v. 7.12.2017, 30 W (pat) 701-718/16:  
Versagung der VKH wegen Mutwilligkeit bei Massenanmeldung ohne Verwertungsabsicht (18 Sammelanmeldungen mit 997 Designs)
3. B. v. 19.1.2017, 30 W (pat) 701/15:  
Grds keine Vertreterbeordnung im Design-Anmeldeverfahren (Ausnahmen etwa: besondere Schwierigkeit der Darstellung; materielle Beanstandung nach § 18 DesignG)

# B. Nichtigkeitsverfahren

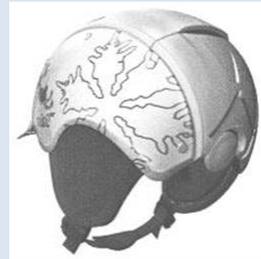
## I. Materielles Recht

1. B. v. 23.11.2017, 30 W (pat) 802/15 = GRUR 2018, 725 = WRP 2018, 973 – Sporthelm:

Problem war: Ist ein Einzeldesign, das aus mehreren voneinander abweichenden Darstellungen besteht, wegen fehlender Designfähigkeit nichtig (§ 33 I Nr. 1 iVm § 1 Nr. 1 DesignG) oder kann/muss in einem solchen Fall ein schutzfähiger Gegenstand aus der „Schnittmenge“ der übereinstimmenden Merkmale gebildet werden?

## B. Nichtigkeitsverfahren

- angemeldet und eingetragen



- Beschreibung:

## B. Nichtigkeitsverfahren

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

## B. Nichtigkeitsverfahren

- auf Nachfrage des DPMA erklärt, dass es sich „tatsächlich um ein einzelnes Muster“ handle
- Amt und Senat weisen Ni-Antrag zurück
- zwar kann nach § 1 Nr. 1 DesignG ein Design nur die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses sein; Erfordernis der Einheitlichkeit/Rechtsklarheit/Rechtssicherheit
- bei formal nicht übereinstimmenden Darstellungen ist Auslegung geboten (Auslegungsmittel:

## B. Nichtigkeitsverfahren

Beschreibung, soweit – wie hier – vorhanden § 11 V Nr.1; Erzeugnisangabe § 11 III; Angabe der Warenklasse § 11 V Nr. 3)

- hier: Darstellungen zeigen 7 verschiedene Helme (abweichende Farbkontraste/Dekore; Ohrenriemen/-klappen; teils mit „Reiterknopf“, teils ohne)
- offensichtlich kein Kombinationserzeugnis wie im Fall BGH „Weinkaraffe“

## B. Nichtigkeitsverfahren

- aber Bildung einer gemeinsamen „Schnittmenge“  
iSv BGH „Sitz-Liegemöbel“ und „Weinkaraffe“ ohne  
weiteres möglich, nämlich
  - identisch geformte Helmschale
  - 4teilig ausgebildet: jeweils 2 gleich große  
Außenseiten; breiteres Mittelteil; 2teilig aus-  
gebildet; Belüftungspoiler
- in rechtlicher Hinsicht aber fraglich, ob die

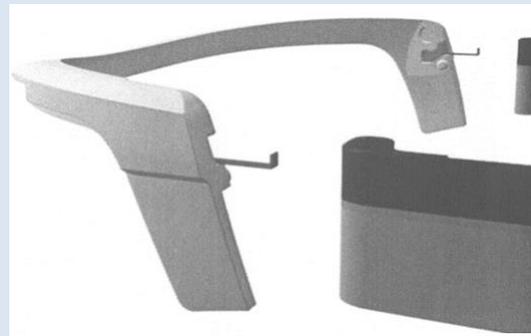
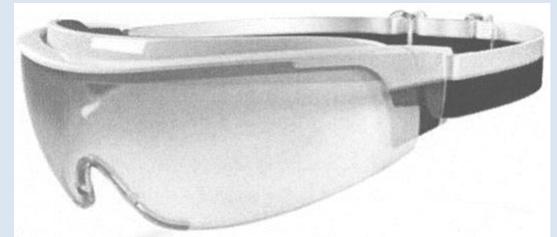
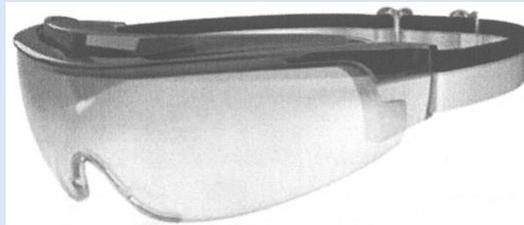
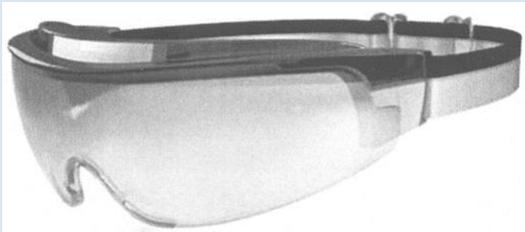
## B. Nichtigkeitsverfahren

- „Schnittmengen“-Theorie nach Aufgabe des designrechtlichen Teilschutzes noch anwendbar ist
- Zusammenhang beider Problemkreise
  - Problem der Schutzbereichserweiterung
  - Klarheit des Registers
  - BGH „Weinkaraffe“: Weitergeltung der „Schnittmengen“-Theorie
  - das letzte Wort?
- RB zugel. und eingelegt: I ZB 25/18

## B. Nichtigkeitsverfahren

B. v. 23.11.2017, 30 W (pat) 803/15 = GRUR 2018, 730

- Sportbrille
- angemeldet/eingetragen:



## B. Nichtigkeitsverfahren

- kein „Schnittmengen“-Fall:  
Schutz für einen allgemeinen Hell/Dunkelkontrast in beliebiger Abfolge im Rahmen eines Einzeldesigns? – im Anschluss an BGH GRUR 2011, 1112 Nr. 52 – Schreibgeräte – bejaht, anders bei der Marke, BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 15 – BMW-Emblem
- d.h.: Kontrast als solcher ist möglicher Schutzgegenstand

## B. Nichtigkeitsverfahren

- Vereinbarkeit der Abb. 4 und 5 mit den Abb. 1-3 als Explosionsdarstellungen
- hilfsweise: falls die Abb. 1-3 doch verschiedene Sportbrillen darstellen, dann rechtlich wie „Sporthelm“
- RB anhängig unter I ZB 26/18

# B. Nichtigkeitsverfahren

## II. Verfahrensfragen

1. B. v. 8.9.2016, 30 W (pat) 801/16 – Tabaktopf:
  - bei unterbliebenem Widerspruch Feststellung/Erklärung der Nichtigkeit durch rechtsmittelfähigen Beschluss (nicht bloß Lösungsverfügung)
  - anders als bei Ni-Klage im PatR (§ 82 II PatG) erfolgt Ni-Erklärung ohne Sachprüfung

## B. Nichtigkeitsverfahren

2. B. v. 18.5.2017, 30 W(pat) 811/16 = WRP 2017, 1345 – Innensohle:
- Frage war: Ist bei gestelltem Ni-Antrag das Unterlassen eines Wid einem Anerkenntnis iSv § 93 ZPO gleichzustellen?
  - Senat: nein; bietet dem Ast nicht die gleiche Sicherheit wie ein Verzicht + Freistellung bzw Einwilligung in die Löschung; zB bei Wiedereinsetzung

## B. Nichtigkeitsverfahren

### 3. Gegenstandswert:

B. v. 7.12.2017, 30 W (pat) 801/16

- angemessen grds 100.000.- Euro als Zwischenwert zwischen Regelwert für Markenlöschung (50.000.- Euro) und Wert für Löschung einer benutzten 3D-Marke (32 W (pat) 308/03: 150.000.- Euro)

## B. Nichtigkeitsverfahren

**Vielen Dank!**