

---

**Schutzfähigkeit eines Designs dessen Darstellungen verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses erkennen lassen – Bundesgerichtshof, Beschlüsse vom 20. Dezember 2018, Az. I ZB 25/18 – Sporthelm und I ZB 26/18 – Sportbrille**

Berichtet von Dr. Philippe Kutschke und Vera Mogk

---



Dr. iur. Philippe Kutschke  
*Rechtsanwalt, Fachanwalt  
für Gewerblichen Rechtsschutz,  
Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner*



Vera Mogk  
*Rechtsanwältin*

**In zwei wegweisenden – und richtungsändernden – Entscheidungen führt der Bundesgerichtshof die Tendenz der letzten Jahre fort: Die Wiedergaben eines Designs müssen im Interesse der Rechtssicherheit Dritter klar und eindeutig erkennen lassen, was durch das betreffende Design genau geschützt wird. Damit sind nun auch in Deutschland der bisher sehr schutzfähigkeitsfreundlichen Auslegung von Wiedergaben eines Designs deutlichere Grenzen gesetzt als bisher (vgl. auf europäischer Ebene bereits EuGH, Urteil vom 5.7.2018, C-217/17 P – *Mast-Jägermeister*). Kern der beiden Verfahren, die bereits Ende letzten Jahres vom Bundesgerichtshof entschieden, aber erst jetzt veröffentlicht wurden, war jeweils die Frage, ob ein eingetragenes Design, dessen Wiedergaben verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses zeigen, im Sinne der bisherigen „Schnittmengentheorie“ des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteil v. 15.2.2001, I ZR 333/98 – *Sitz-Liegemöbel*) rechtsbeständig, oder im Sinne der europäischen Linie nichtig sind. Der Bundesgerichtshof entschied sich für letzteres und hat seine bisherige Rechtsprechung damit aufgegeben.**

### Sachverhalt

Gegenstand der beiden Entscheidungen des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs waren zwei Einzeldesigns derselben Inhaberin. Für das am 28. Februar 2008 angemeldete und am 16. Juli 2008 eingetragene deutsche Design Nr. 402008001032-0001 (nachfolgend: „Sporthelm-Design“) hatte die Designinhaberin sieben Wiedergaben hinterlegt, jeweils Schwarz-Weiß-Fotografien. Diese sieben Wiedergaben zeigten zwar jeweils einen Sporthelm. Jedoch wiesen die gezeigten Sporthelme jeweils unterschiedliche Merkmale auf (z. B. unterschiedliche Beriemung, mit oder ohne Reiterknopf, verschiedene Farbkontraste und Dekore). Für das zweite, ebenfalls am 28. Februar 2008 angemeldete, aber erst am 23. Juli 2008 eingetragene deutsche Design Nr. 402008001031-0001 (nachfolgend: „Sportbrillen-Design“) hatte die Designinhaberin fünf Wiedergaben hinterlegt, ebenfalls jeweils Schwarz-Weiß-Fotografien. Diese zeigten jeweils eine Skibrille bzw. Elemente einer Skibrille. Indes zeigten die einzelnen Wiedergaben Skibrillen mit unterschiedlichen Farbgebungen, also wiederum nicht ein und dasselbe Erzeugnis. Sowohl bei dem Sporthelm-Design als auch bei dem Skibrillen-Design hatte die Anmelderin also verschiedene Sporthelme bzw. Skibrillen als ein einziges Design angemeldet.

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05-0  
F +49.(0)89.928 05-444  
info@bardehle.de  
www.bardehle.com

Die Antragstellerin hatte bezüglich beider Designs die Feststellung der Nichtigkeit mit der Begründung beantragt, ihnen fehle jeweils die Schutzfähigkeit, weil sie keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen ließen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte die Anträge zurückgewiesen. Die dagegen gerichteten Beschwerden der Antragstellerin zum Bundespatentgericht hatten ebenfalls keinen Erfolg.

Im Hinblick auf das Sporthelm-Design hatte das Bundespatentgericht angenommen, dass die sieben Wiedergaben des Designs zwar tatsächlich sieben unterschiedliche Helme zeigten, und dass die Unterschiede auch den jeweiligen ästhetischen Gesamteindruck bestimmten. Dennoch bejahte es – im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – die Schutzfähigkeit mit der Begründung, der Schutzgegenstand des Sporthelm-Designs könne durch Bildung einer Schnittmenge der unterschiedlichen Merkmale bestimmt werden (sog. „Schnittmengentheorie“). Alle Wiedergaben des Sporthelm-Designs stimmten insoweit überein, als sie jeweils eine identisch geformte Helmschale aufwiesen.

Mit einer ähnlichen Begründung bejahte das Bundespatentgericht auch die Schutzfähigkeit des Sportbrillen-Designs. Insoweit ging das Bundespatentgericht allerdings zunächst sogar davon aus, dass die hinterlegten Darstellungen verschiedene Ansichten eines einheitlichen Erzeugnisses darstellten. Die unterschiedliche Farbgebung stehe dem nicht entgegen, denn es werde Schutz für einen abstrakten Hell-Dunkel-Kontrast von zwei konkreten Grautönen beansprucht. Selbst wenn man

demgegenüber davon ausginge, dass die Abbildungen 1 bis 3 zwei verschiedene Skibrillen und die Abbildungen 4 und 5 selbständige, dem Designschutz zugängliche Rahmenteile einer Brille zeigten, lasse das Design gleichwohl einen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen. Dafür müssten wiederum lediglich die übereinstimmenden Merkmale der Abbildungen als Schnittmenge definiert werden. Im vorliegenden Fall ließen die Abbildungen 1 bis 3 eine Brille mit einem übereinstimmend geformten Brillenrahmen erkennen. Die Abbildungen 4 und 5 dienten nur der Erläuterung des zweiteiligen Aufbaus des Brillenrahmens.

Mit ihren Rechtsbeschwerden verfolgte die Antragstellerin ihre Anträge auf Feststellung der Nichtigkeit der beiden Designs weiter – in beiden Fällen mit Erfolg.

### **Die Entscheidungen des BGH**

Der Senat gibt den beiden Rechtsbeschwerden statt und hebt mit überzeugender Begründung beide Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf. Nachdem dem Bundesgerichtshof eine Sachentscheidung allerdings verwehrt ist, verweist es beide Verfahren zurück an das Bundespatentgericht (§ 23 Abs. 5 DesignG i.V.m. § 108 Abs. 1 PatG). Angesichts der wenig Spielraum lassenden Begründung des Bundesgerichtshofs wird dieses wohl beide Designs für nichtig erklären.

Ausgangspunkt des Bundesgerichtshofs ist die Feststellung, dass die Schutzfähigkeit eines Designs nach § 1 Nr. 1 DesignG zweierlei verlangt: Zum einen muss ein Design die Erscheinungsform eines „Erzeugnisses“ im Sinne von § 1 Nr. 2 DesignG zum Gegen-

stand haben, also eines industriellen oder handwerklichen Gegenstands (dies war vorliegend bzgl. beider Designs unproblematisch zu bejahen). Zum anderen darf von einem einzigen Design – soweit es keine Abstrahierungen aufweist – auch nur die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses erfasst werden (und nicht mehrerer), weil sich anderenfalls der Gegenstand des Designschutzes nicht eindeutig bestimmen lässt. Ist eine dieser beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, ist das Design nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig.

Insoweit bestätigt der Senat zunächst seine bisherige Rechtsprechung (vgl. BGH, Urteil v. 8.3.2012, I ZR 124/10 – *Weinkaraffe*), wonach die Anmeldung eines Designs nicht nur eine Verfahrenshandlung, sondern auch eine Willenserklärung ist. Enthält eine Einzelanmeldung mehrere Darstellungen eines Designs und ist fraglich, ob die Anmeldung des Designs die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wiedergibt, ist der Schutzgegenstand deshalb zunächst durch Auslegung zu ermitteln. Allerdings sind der schutzfähigkeitsfreundlichen Auslegung nunmehr im Sinne der Rechtssicherheit für Dritte klarere Grenzen gesetzt: Aus den Wiedergaben muss danach klar zu erkennen sein, wofür genau der Anmelder Schutz beansprucht. Sofern keine dahingehende, eindeutige Auslegung möglich ist, ist das Design irreparabel nichtig. Bei der Auslegung ist zudem nicht auf die Intention des Designers, des Anmelders oder des informierten Benutzers abzustellen, sondern allein auf den Empfängerhorizont der Fachkreise des betreffenden Sektors. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die (dem Grunde nach wiederholte, vgl. BGH, Urteil v. 8.3.2012, I ZR 124/10 – *Weinkaraffe*) ausdrückliche Feststellung des BGH, dass bei

der Auslegung nicht nur die Wiedergaben selbst, sondern insbesondere auch die folgenden Umstände zu berücksichtigen sind: die (fakultative) Beschreibung der Wiedergaben, die (obligatorische) Erzeugnisangabe und das (fakultative) Verzeichnis mit der Warenklasse bzw. den Warenklassen, in die das Design einzuordnen ist.

Unter Hinweis auf die notwendige Rechtssicherheit für Dritte und den Grundsatz der Registerklarheit, zeigt der Senat die Grenzen einer validitätsfreundlichen Auslegung auf und gibt (endlich) seine bisherige sog. „Schnittmengentheorie“ auf (vgl. BGH, Urteil v. 15.2.2001, I ZR 333/98 – *Sitz-Liegemöbel*), die das Bundespatentgericht seinen beiden Entscheidungen noch zugrunde gelegt hatte. Nach den beiden vorliegenden Entscheidungen kann also in Fallgestaltungen, bei denen mehrere Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen Merkmalen zeigen, der Schutzgegenstand nicht mehr durch Bildung einer Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale gebildet werden. Stattdessen ist es für nichtig zu erklären. Zur Begründung führt der Senat aus, dass ein solcher, im Wege der Abstraktion gebildeter Schutzgegenstand allein in der Vorstellung des Betrachters existiert. Gegenstand des Designschutzes können jedoch allein die in der Designanmeldung sichtbar wiedergegebenen Merkmale sein (§ 37 Abs. 1 DesignG). Auch ist dem Gebot der Registerklarheit nicht hinreichend genügt, wenn der beanspruchte Schutzgegenstand in mehreren gedanklichen Schritten aus den Darstellungen im Register erschlossen werden muss.

Vor diesem Hintergrund hielt die Auslegung der beiden angegriffenen Designanmeldungen durch das Bundespatentgericht der Nachprüfung durch den Bundesgerichtshof nicht stand. Der Senat stellt in Bezug auf das Sporthelm-Design zunächst fest, das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerfrei angenommen, dass die hinterlegten Abbildungen sieben verschiedene Helme und nicht sieben verschiedene Ansichten eines Helms zeigen. Auch betreffend das Sportbrillen-Design sei das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen, die mit der Anmeldung eingereichten Abbildungen ließen mehrere miteinander unvereinbare Merkmale der Erscheinungsform des abgebildeten Erzeugnisses erkennen. Indes korrigiert der Bundesgerichtshof gleichwohl das Ergebnis der beiden Entscheidungen des Bundespatentgerichts (unter Aufgabe

seiner bisherigen Rechtsprechung). Unter stärkerer Beachtung des Gesetzeswortlauts kommt der Senat nämlich konsequenterweise zu dem Ergebnis, dass die Wiedergaben der jeweiligen Designs nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wiedergeben und beide Designs daher mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands für nichtig zu erklären sind.

Immerhin betont der Senat allerdings abermals, dass bei Schwarz-Weiß-Fotografien, die einen Farbkontrast in Graustufen zeigen, der daraus ersichtliche Hell-Dunkel-Kontrast zwar für den Schutzgegenstand beachtlich ist, eine konkrete Farbgebung hingegen nicht Schutzgegenstand sei (insoweit bleibt es eben doch zulässig, dass durch ein Design mehr als „ein“ Erzeugnis geschützt wird).

---

### Anmerkungen

---

Es ist sehr zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof durch seine beiden Entscheidungen nunmehr klarstellt, dass die Auslegung von Designanmeldungen nur so weit gehen kann, als der der Rechtssicherheit dienende Grundsatz der Registerklarheit gewahrt bleibt. Die Aufgabe seiner „Schnittmengentheorie“ war folgerichtig und überfällig.

Mit dieser Rechtsprechungsänderung befinden sich die beiden Entscheidungen in einer Linie mit der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, insbesondere dessen „Mast-Jägermeister“-Entscheidung. Auch wenn das europäische Designregime hinsichtlich der Art und Anzahl der Wiedergaben vergleichsweise liberal ist, gibt es auch dort Grenzen

einer validitätsfreundlichen Auslegung (vgl. EuGH, Urteil v. 5.7.2018, C-217/17 P – *Mast-Jägermeister*).

Erfreulich ist auch die erneute (vgl. bereits BGH, Urteil v. 8.3.2012, I ZR 124/10 – *Weinkaraffe*) ausdrückliche Feststellung des BGH – ebenfalls im Einklang mit der Rechtsprechung des EuG und des EuGH (vgl. beispielsweise EuGH, Urteil v. 8.3.2018, C-395/16 – *DOCERAM/CeramTec*; EuGH, Urteil vom 20.10.2011, C-281/10 – *PepsiCo*) –, dass bei der Auslegung eines Designs (Gleiches gilt bei einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster) nicht nur die Wiedergaben, sondern auch weitere Umstände außerhalb des Registers zu berücksichtigen sind (wie z. B. die tatsächlichen, gemäß den Designs hergestellten

Erzeugnisse). Es bleibt abzuwarten, ob dieser Auslegungshorizont von den Ämtern und Gerichten nun konsequenter umgesetzt und angewendet wird, als bisher. Abzuwarten bleibt insoweit zudem, inwieweit die vom EuGH aufgestellte Anforderung konsequent angewendet wird, dass sich aus den Wiedergaben nicht nur ergeben muss, was durch das Design geschützt wird, sondern auch, was nicht (vgl. EuGH, Urteil v. 5.7.2018, C-217/17 P – *Mast-Jägermeister*).

Gleichzeitig verdeutlichen die beiden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs auch die Tücken ungeprüfter Schutzrechte und die Notwendigkeit, bereits bei der Anmeldung von Designs strategisch und sorgfältig vorzugehen. Nachdem bereits in den letzten fünf Jahren durchschnittlich etwa 10 % der angemeldeten deutschen Designs (und im Mittel 5 % der Gemeinschaftsgeschmacksmuster) aufgrund der Überprüfung durch das Amt nicht zur Eintragung gelangt sind, dürften die beiden vorliegenden Entscheidungen die Zurückweisungsquote bzw. die Nichtigkeitsquote womöglich noch etwas erhöhen. Immerhin: Auch wenn es sich bei einem Design bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster um ein eingetragenes Schutzrecht handelt, dass im Rahmen des Anmeldeverfahren nur eingeschränkt überprüft wird, so prüft jedenfalls das EUIPO unter anderem, ob die eingereichten Wiedergaben konsistent sind. Sofern dabei Widersprüche der Wiedergaben festgestellt werden, lädt es den Anmelder üblicherweise ein, entweder einzelne Wiedergaben zu löschen oder das Design in zwei (oder ggf. mehr) Designs aufzuteilen. Sofern der Anmelder also einsichtig ist, kann die Nichtigkeit verhindert werden. Ist er hingegen hartnäckig und beharrt auf die Beibehaltung seiner Wiedergaben, muss er mit der

Zurückweisung seiner Anmeldung rechnen (vgl. EuGH, Urteil v. 5.7.2018, C-217/17 P – *Mast-Jägermeister*). Gegebenenfalls kann es sich aber auch empfehlen, innerhalb der zwölfmonatigen Neuheitsschonfrist die Designanmeldung erneut einzureichen.

Vorliegend ist unbekannt, ob der Anmelder bei der Anmeldung widersprüchlicher Wiedergaben tatsächlich bewusst die „Schnittmengentheorie“ des Bundesgerichtshof anwenden wollte, oder er insoweit einer Verwechslung unterlegen ist, als dass er anstatt einer Sammelanmeldung für verschiedene Designs (die vorliegend problemlos möglich gewesen wäre) versehentlich einfach alle vorhandenen Wiedergaben in einem einzigen Design gebündelt hat. So oder so: Gerade bei ungeprüften Schutzrechten ist es sinnvoll, sich bereits vorab ggf. von Experten beraten zu lassen, um nicht – so wie voraussichtlich hier – am Ende seine eingetragenen Designrechte zu verlieren.

Vorsorglich klarzustellen bleibt lediglich, dass aus dem Wortlaut des § 1 Nr. 1 DesignG („ein“ Erzeugnis) nicht geschlossen werden kann, dass keine Disclaimer verwendet werden dürfen, sondern nur, dass die Wiedergaben nicht insoweit widersprüchlich sein dürfen, als dass sie jeweils verschiedene Varianten ein und desselben Merkmals zeigen (wie z. B. Dekor oder Muster). Es ist nach wie vor ohne Weiteres zulässig, durch ein einziges Design „mehrere“ Erzeugnisse zu erfassen, indem man bei den Wiedergaben z. B. die Farbe abstrahiert oder Disclaimer verwendet.