

Neu:
Rechtsprechung
UPC!

ÖBBL

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Beiträge

Horizontal-LL und Data Act

Alexandra Ivanova, Sebastian Reiter

Weiterentwicklung Schutz geografischer Angaben

Antonia Hirsch, Anna Katharina Tipotsch

Rechtsprechung

in case of – Anwaltsvermittlungsplattform

David Plasser

Österreichs größtes privat geführtes Unternehmen – wahre Größe

Jacqueline Bichler, Veronika Krickl

Reichweite der Widerklage – die überschüssige Widerklage

Irmgard Nemeč

Fahrradsattel II – der Fahrradsattel-Komplex

Emanuel Boesch

Vertriebsverträge – Vertriebshändler im Vertriebsnetz

Anna Wolf-Posch, Philipp Schaubach

Auslegung von Patentansprüchen – nicht ohne die „Kunstfigur“

Johannes Gall-Schuhmann, Robert Claudius Schardmüller

Der Fahrradsattel-Komplex

§ 1 Nr 4, § 4 dt DesignG; § 2 Abs 4 und 5 MuSchG. Die Sichtbarkeit eines Bauelements (hier: Unterseite eines Fahrradsattels) eines komplexen Erzeugnisses (hier: Fahrrad) bei seiner bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Endbenutzer ist aus der Sicht dieses Benutzers sowie aus der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen. Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst die Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses (hier: Benutzung als Fortbewegungsmittel) vorgenommen werden, sowie die Handlungen, die der Endbe-

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

Für die Designinhaberin ist beim DPMA das Design Nr 40 2011 004 383 – 0001 für die Erzeugnisse „Sättel für Fahrräder oder Motorräder“ eingetragen, die die Unterseite eines Sattels zeigt:



nutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat (hier: Aufbewahrung und Transport), mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

Musterrecht

BGH 15. 6. 2023, I ZB 31/20, ECLI:DE:BGH:2023:150623BIZB31.20.0

Fahrradsattel II

ÖBl 2023/85

Die ASt hat die Feststellung der Nichtigkeit des Designs beantragt. Sie macht geltend, dem Design fehlten die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und der Eigenart. Va sei es nach § 4 dt DesignG¹ vom Schutz ausgeschlossen, weil es als Bauelement der komplexen Erzeugnisse² „Fahrrad“ und „Motorrad“ bei deren bestimmungsgemäßen Verwendung nicht sichtbar sei.

Das DPMA hat den Antrag zurückgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Beschwerde der ASt hat das BPatG die Nichtigkeit des

¹ „Ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgem. Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.“

² In der Folge: kxErz; Erz für Erzeugnis.

Designs festgestellt (GRUR-RR 2020, 246). Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Designinhaberin.

Der BGH hat dem EuGH folgende Fragen vorgelegt:

- ▶ 1. Ist ein Bauelement, das ein Muster verkörpert, bereits dann „sichtbar“, wenn es objektiv möglich ist, das Design im eingebauten Zustand des Bauelements erkennen zu können, oder kommt es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive an?
- ▶ 2. Wenn die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive maßgeblich ist:
 - ▷ a) Kommt es für die Beurteilung der „bestimmungsgem. Verwendung“ eines komplexen Erz durch den Endbenutzer auf den vom Hersteller des Bauelements oder des komplexen Erz intendierten Verwendungszweck oder auf die übliche Verwendung des komplexen Erz durch den Endbenutzer an?
 - ▷ b) Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob die Verwendung eines kxErz durch den Endbenutzer „bestimmungsgemäß“ ist?

Fortsetzung von ÖBl Heft 3/2023: Die Sättel von Fahrrädern und Motorrädern sind „Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses“. Die Antwort des EuGH auf seine Frage, ob die Unterseite derartiger Sättel schützbar ist, musste der BGH nun zur Weiterführung des Lösungsverfahrens verwerten.

Der EuGH hat geantwortet,³ [...] dass das Erfordernis der „Sichtbarkeit“, das nach dieser Vorschrift erfüllt sein muss, damit ein Muster, das bei einem Erz, das Bauelement eines kxErz ist, benutzt oder in dieses Erz eingefügt wird, rechtlichen Musterschutz genießen kann, im Hinblick auf eine Situation der normalen Verwendung dieses kxErz zu prüfen ist, wobei es darauf ankommt, dass das betreffende Bauelement nach seiner Einfügung in dieses Erz bei einer solchen Verwendung sichtbar bleibt. Zu diesem Zweck ist die Sichtbarkeit eines Bauelements eines kxErz bei seiner „bestimmungsgem. Verwendung“ durch den Endbenutzer aus der Sicht dieses Benutzers sowie der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen, wobei diese bestimmungsgem. Verwendung die Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines kxErz vorgenommen werden, sowie die Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat, umfassen muss, mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

Danach hat der BGH die E des BPatG aufgehoben.

Aus der Begründung

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das BPatG. Mit der vom BPatG gegebenen Begründung kann die Nichtigkeit des angegriffenen Designs nicht festgestellt werden.

1. Gem § 33 Abs 1 Nr 2 DesignG ist ein eingetragenes Design nichtig, wenn das Design nicht neu ist oder keine Eigenart hat. Ein Design, das bei einem Erz, das Bauelement eines kxErz ist, benutzt oder in dieses Erz eingefügt wird, gilt gem § 4 DesignG nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein kxErz eingefügt ist, bei dessen bestimmungsge-

mäßen Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen. Eine bestimmungsgemäße Verwendung ist nach § 1 Nr 4 DesignG die Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur.

§ 4 und § 1 Nr 4 DesignG⁴ setzen Art 3 Abs 3 und 4 der RL 98/71/EG⁵ in das nationale Recht um und sind daher richtlinienkonform auszulegen. Gem Art 3 Abs 3 MusterRL gilt das Muster, das bei einem Erz, das Bauelement eines kxErz ist, benutzt oder in dieses Erz eingefügt wird, nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, (lit a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erz eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßen Verwendung sichtbar bleibt, und (lit b) soweit diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen. Nach Art 3 Abs 4 der MusterRL bedeutet „bestimmungsgemäße Verwendung“ iSd Abs 3 Buchstabe a die Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur. Ähnliche Regelungen für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster finden sich in Art 4 Abs 2 und 3 GGV.

2. Ein Fahrrad- oder Motorradsattel stellt ein Erz iSd § 1 Nr 2 Halbsatz 1 DesignG dar. Dieser Begriff umfasst jeden industriellen oder handwerklichen Gegenstand einschließlich von Einzelteilen, die zu einem kxErz zusammengebaut werden sollen.

3. Zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet ist das BPatG davon ausgegangen, dass ein Fahrrad ein kxErz und ein Fahrradsattel ein Bauelement dieses kxErz ist.

a) Ein kxErz ist nach § 1 Nr 3 DesignG ein Erz aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erz auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann. Der Begriff des Bauelements ist mangels Definition in der RL nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu bestimmen. Mit der Wendung „Bauelemente eines kxErz“ werden die verschiedenen Einzelteile bezeichnet, 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 Erz nicht bestimmungsgemäß verwendet werden kann.

b) Nach diesem Maßstab hat das BPatG zu Recht angenommen, dass ein regelmäßig über ein Sattelrohr fest verbundener, jedoch ohne Weiteres austauschbarer Sattel ein Bauelement eines Fahrrads ist und der Sattel eine Funktionseinheit mit dem kxErz „Fahrrad“ bildet, da ein Fahrrad ohne Sattel nicht seiner Bestimmung entsprechend als Fortbewegungsmittel genutzt werden kann.

4. Mit der vom BPatG gegebenen Begründung kann die Sichtbarkeit der Unterseite des Bauelements „Fahrradsattel“ nach dem Einbau in das komplexe Erz „Fahrrad“ bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrrads durch den Endbenutzer iSv § 4 und § 1 Nr 4 DesignG nicht verneint werden.

a) Zutreffend hat das BPatG allerdings angenommen, dass es auf die Sichtbarkeit des auf der Sattelunterseite enthaltenen Designs nach dem Einbau des Bauelements „Fahrradsattel“ in das

³ EuGH 16. 2. 2023, C-472/21, ECLI:EU:C:2023:105, ÖBl 2023/36, 116 (Boesch).

⁴ „Eine bestimmungsgemäße Verwendung [ist] die Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur.“

⁵ In der Folge: MusterRL.

komplexe Erz „Fahrrad“, nicht aber vor dem Einbau oder nach dem Ausbau des Fahrradsattels ankommt.

aa) Das BPatG hat ausgeführt, nach dem eindeutigen Wortlaut des § 4 DesignG sei es erforderlich, dass ein in das komplexe Erz „eingefügtes“ Bauelement sichtbar bleibe. Hingegen könne eine erst durch oder bei Trennung des Bauelements von dem kxErz sich eröffnende Sicht keine dem Schutzausschluss entgegenwirkende Sichtbarkeit begründen.

Letzteres sei der Fall, wenn die Unterseite des Fahrradsattels erst mit dessen Ausbau zu den Zwecken des Austauschs gegen einen anderen Sattel oder des Diebstahlschutzes sichtbar werde. Gleiches gelte für eine Sichtbarkeit vor Einbau des Bauelements in das komplexe Erz, zB beim Kauf eines Fahrradsattels als Einzelteil.

bb) Diese von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandete Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Nach dem Wortlaut des Art 3 Abs 3 MusterRL und des seiner Umsetzung dienenden § 4 DesignG muss das Bauelement, das in das komplexe Erz „eingefügt“ ist, bei dessen bestimmungsgemäßen Verwendung sichtbar bleiben; die Prüfung der Neuheit und Eigenart erstreckt sich auf „diese sichtbaren Merkmale“ des Bauelements. Darüber hinaus soll sich der durch ein Design vermittelte Schutz nach ErwG 12 Satz 1 MusterRL nicht auf Merkmale eines Bauelements erstrecken, die unsichtbar sind, wenn das Bauelement eingebaut ist.

b) Ebenfalls zutreffend hat das BPatG auf die Sichtbarkeit der in dem Bauelement „Fahrradsattel“ verkörperten Merkmale des Designs bei bestimmungsgemäßer Verwendung des kxErz „Fahrrad“ abgestellt. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde reicht es nicht aus, wenn das Design nach dem Einbau des Bauelements in das komplexe Erz objektiv erkennbar ist und in der Gestalt, die das komplexe Erz bei seiner bestimmungsgemäßen Verwendung hat, nicht vollständig verdeckt wird.

aa) Das BPatG hat angenommen, es sei erforderlich, dass das Bauelement im Rahmen einer bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Endbenutzer anfallenden Benutzungshandlung für den Endbenutzer oder auch für einen Dritten „sichtbar“ bleibe. Auf Grundlage eines nach dem Bedeutungsgehalt möglichen Verständnisses von „sichtbar“ iSv „einsehbar“ genügte es zwar, dass die Unterseite eines Fahrradsattels, die in aller Regel offen sei und nicht abgedeckt werde, anders als ein vollständig in ein kxErz verbautes Bauelement insb auch bei dessen bestimmungsgemäßen Verwendung durch einen einfachen Blick von unten ganz oder zumindest zu einem Teil äußerlich einsehbar bleibe. § 4 DesignG sei aber eine Sonderregelung, bei der nicht auf den Gegenstand der Anmeldung und damit auf die Sichtbarkeit der darin sichtbar wiedergegebenen Merkmale, sondern auf die Verwendung eines designmäßigen Erz abgestellt werde.

bb) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. Auch die vom BPatG offengelassene Frage, ob es allein auf die Sichtbarkeit für den Endbenutzer ankommt oder auch die Sichtbarkeit für einen Dritten einem Schutzausschluss nach § 4 DesignG entgegenwirkt, ist durch das auf die Vorlage ergangene Urteil des EuGH geklärt.

Der EuGH hat entschieden, dass eine abstrakte Beurteilung der Sichtbarkeit des in ein kxErz eingefügten Bauelements ohne Bezug zu jedweder konkreten Situation der Verwendung dieses Erz nicht genügt, damit ein solches Bauelement den Musterchutz nach der MusterRL genießen kann. Art 3 Abs 3 MusterRL verlangt aber nicht, dass ein in ein kxErz eingefügtes Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung des kxErz vollständig sicht-

bar bleibt. Die Frage der Sichtbarkeit eines Bauelements eines kxErz bei seiner bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Endbenutzer ist aus der Sicht dieses Benutzers sowie der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen.

Diese Auslegung hat der EuGH zum einen daraus hergeleitet, dass der Musterschutz sich gem Art 1 lit a MusterRL auf die Erscheinungsform eines Erz bezieht und sich die Erscheinungsform eines Bauelements iSd Art 3 Abs 3 MusterRL ausschließlich aus dessen sichtbaren Merkmalen ergibt.

Zum anderen muss nach dem Wortlaut des Art 3 Abs 3 MusterRL, dem § 4 DesignG weitgehend entspricht, das in das komplexe Erz eingefügte Bauelement „bei [...] bestimmungsgemäßer Verwendung“ dieses Erz sichtbar bleiben, um rechtlichen Musterchutz genießen zu können.

c) Die Auslegung des Begriffs der bestimmungsgemäßen Verwendung hat das BPatG jedoch rechtsfehlerhaft auf Handlungen des Endbenutzers in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verfolgung des vom Hersteller definierten (Haupt-)Verwendungszwecks des kxErz verengt. Nach der Rsp des EuGH ist von einem weiten Begriffsverständnis auszugehen, das nicht allein auf die Zweckdefinition des Herstellers beschränkt ist, sondern alle üblichen Verwendungen mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur des kxErz umfasst. Danach können im Streitfall insb mit dem Transport oder der Aufbewahrung eines Fahrrads verbundene Handlungen unter dessen bestimmungsgemäße Verwendung fallen.

aa) Das BPatG hat ausgeführt, maßgeblich sei nach §§ 4, 1 Nr 4 DesignG die bestimmungsgemäße Verwendung des kxErz durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur. Endbenutzer sei nur der Fahrer des Fahrrads, nicht aber ein Mitfahrer oder ein das Fahrrad betrachtender Dritter. Die aus Sicht des Herstellers zu definierende „bestimmungsgemäße“ Verwendung eines Fahrrads sei seine Benutzung als Fortbewegungsmittel; diese umfasse den Fahrvorgang und – was zugunsten der Designinhaberin unterstellt werden könne – auch das Auf- und Absteigen. Während dieser Handlungen sei die Unterseite des Sattels vollständig von der Oberseite und den Seitenteilen des Sattels verdeckt. Sichtbar werde sie nur durch einen Blick „von unten“, der jedoch völlig unüblich sei. Weitere bestimmungsgemäße Verwendungen ließen sich nicht feststellen. Zu Gunsten der Designinhaberin könne ferner unterstellt werden, dass die Sattelunterseite bei einem Abstellen des Fahrrads in dafür vorgesehenen Vorrichtungen und bei dessen Aufbewahrung sichtbar werde. Jedoch seien Maßnahmen der Aufbewahrung und auch des Transports der bestimmungsgemäßen Verwendung vor- oder nachgelagert, nicht aber Teil von ihr. Anders verhielte es sich nur, wenn die „übliche“ von der „bestimmungsgemäßen“ Verwendung mitumfasst wäre. Davon könne jedoch nicht ausgegangen werden. Zwar sprächen die englische und französische Fassung des Art 3 Abs 3 lit a der MusterRL von „normal use“ beziehungsweise „[une] utilisation normale“; die dt Fassung und die nationalen Vorschriften stellten aber unmissverständlich auf die „bestimmungsgemäße“ Verwendung ab.

bb) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Der EuGH hat entschieden, dass die bestimmungsgemäße Verwendung eines kxErz die Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines kxErz vorgenommen werden, sowie die Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat, umfassen muss, mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

Unter Verweis auf die unterschiedlichen Sprachfassungen hat der EuGH festgehalten, dass die normale oder übliche Verwendung eines kxErz durch den Endbenutzer sich in der Regel mit einer Verwendung gem der Bestimmung des kxErz deckt, die dessen Hersteller (oder Entwickler) beabsichtigt hat. Die Beurteilung kann jedoch nicht allein auf die Absicht des Herstellers des Bauelements oder des kxErz gestützt werden, weil der Unionsgesetzgeber auf die übliche Verwendung des kxErz durch den Endbenutzer abstellen wollte, um eine Verwendung dieses Erz auf anderen Handelsstufen auszuschließen und auf diese Weise einer Umgehung des Sichtbarkeitserfordernisses vorzubeugen.

Der Umstand, dass Art 3 Abs 4 MusterRL nicht angibt, welche Art der Verwendung eines kxErz von dem Begriff „bestimmungsgemäße Verwendung“ erfasst wird, sondern allgemein auf die Verwendung eines solchen Erz durch den Endbenutzer Bezug genommen wird, spricht nach Ansicht des EuGH für eine weite Auslegung dieses Begriffs. Folglich umfasst die bestimmungsgemäße Verwendung eines kxErz auch Handlungen, die vorgenommen werden können, bevor oder nachdem das Erz seine Hauptfunktion erfüllt hat, wie etwa die Aufbewahrung oder der Transport des Erz, nicht aber die nach Art 3 Abs 4 MusterRL ausdrücklich ausgenommenen Handlungen, die mit Instandhaltung, Wartung oder Reparatur zusammenhängen.

IV. Die angefochtene E ist danach aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückzuverweisen.⁶ Hierzu weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Wie dargestellt (Rn 23 bis 28), kann die nach der ersten Voraussetzung des § 4 DesignG zu fordernde Sichtbarkeit des Bauelements und der Merkmale des in ihm verkörperten Designs auch durch Handlungen erfüllt werden, die mit dem Transport oder der Aufbewahrung eines Fahrrads verbunden sind. Das BPatG hat die Sichtbarkeit des Designs bei solchen Handlungen bislang lediglich zu Gunsten der Designinhaberin unterstellt und wird hierzu Feststellungen treffen müssen. Gegebenenfalls wird es auch andere von den Parteien vorgetragene Handlungen zu prüfen haben.

Da nach § 39 DesignG zugunsten der Designinhaberin vermutet wird, dass die an die Rechtsgültigkeit ihres eingetragenen Designs zu stellenden Anforderungen erfüllt sind, hat die Ast als Voraussetzung für den Erfolg ihres Antrags die negative Tatsache darzulegen und zu beweisen, dass das Design nach Einbau des Bauelements in den komplexen Gegenstand bei dessen üblicher Verwendung nicht sichtbar bleibt. Der Designinhaberin obliegt es als nicht beweisbelastete Partei, im Rahmen des ihr Zumutbaren diese negative Tatsache unter Darlegung der für die gegenläufige positive Tatsache sprechenden Umstände substantiiert zu bestreiten. Die beweisbelastete Partei hat sodann die für die positive Tatsache sprechenden Umstände zu widerlegen.⁷

2. Das BPatG hat seine Beurteilung auf die aus seiner Sicht naheliegende Erscheinungsform des Designs auf der Unterseite eines Fahrradsattels beschränkt, ohne auf eine mögliche Verwendung auf der Unterseite eines Motorradsattels einzugehen. Nachdem die Designinhaberin „Motorradsättel“ als weiteres Erz angegeben hat, wird das BPatG seine Prüfung gegebenenfalls auch darauf zu erstrecken haben.

3. Soweit das BPatG die Sichtbarkeit des Designs bejaht, wird es über die zweite nach § 4 DesignG zu prüfende Frage entscheiden müssen, ob die sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen. Dies hat das BPatG bislang ohne abschließende Sachprüfung unterstellt.

Anmerkung



EMANUEL BOESCH, Rechtsanwalt und Partner, HULE BACHMAYR-HEYDA NORDBERG Rechtsanwälte, Wien.

Mit der jüngsten E des BGH⁸ liegt nun eine weitere Gerichtsentcheidung vor, die sich mit der Frage der Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse bei der bestimmungsgemäßen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses auseinandersetzt. Der Ausgang vor dem BGH war nach den Vorgaben des EuGH⁹ einigermaßen absehbar, zumal der EuGH den Kreis für die bestimmungsgemäße, nunmehr „normale“ Verwendung des komplexen Erzeugnisses relativ weit gezogen und den Schutzausschlussgrund deutlich einschränkend interpretiert hat.

Allerdings hat der BGH nicht in der Sache selbst entschieden, sondern den Beschluss des BPatG aufgehoben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen. Der BGH vermisse Feststellungen zu konkreten Verwendungshandlungen und eine nähere Auseinandersetzung mit dem weiteren, in der Designanmeldung neben den ausführlich behandelten Fahrradsätteln alternativ angegebenen Erzeugnis der Motorradsattel (angemeldet war das die Unterseite eines Sattels zeigende Design nämlich für „Sättel für Fahrräder oder Motorräder“).

Interessant erscheint an diesem Auftrag des BGH, inwieweit diese weitere Prüfung den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann. Soweit ersichtlich, wurden bisher noch keine Feststellungen zur Sichtbarkeit einer Sattelunterseite bei Verwendung für Motorräder getroffen. Auf Basis allgemeiner Lebenserfahrung darf man aber zumindest davon ausgehen, dass ein Motorradsattel in der Regel derart fest verbaut sein wird, dass die Unterseite des Sattels, insb aufgrund des darunter liegenden Motorblocks und Fahrgestells des Motorrads, für den jeweiligen Nutzer und auch für Dritte während einer „normalen“ Verwendung eines modernen Motorrads iSd Auslegung des EuGH unsichtbar bleiben wird.

Da im vorliegenden Fall aber zwei verschiedene Erzeugnisse in der Anmeldung angegeben sind, wird das BPatG prüfen müssen, ob das (iSd genannten Annahme unterstellte) Fehlen der Sichtbarkeit bei bloß einem der Erzeugnisse (hier: bei Motorrädern) zum Fehlen der Schützbarkeit des Designs insgesamt führt oder ob dies für die Schützbarkeit des Designs keine Auswirkungen hat. Im ersten Fall hätte es eigentlich keiner Zurückverweisung durch den BGH bedurft, denn dann hätte der BGH bereits direkt in der Sache selbst entscheiden und das Design für insgesamt nichtig ansehen können. Eine bloß teilweise Nichtigkeit für bestimmte Erzeugnisse ist bei Designs (im Gegensatz zur teilweisen Nichtigkeit von Marken für bestimmte Waren oder Dienstleistungen) nicht vorgesehen.

Die Frage, welchen Einfluss die Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse bei verschiedenen Gruppen von Erzeugnissen im Rahmen desselben Designs auf dessen Schützbarkeit insgesamt hat, ist, soweit ersichtlich, in der dt Lehre bislang

⁶ § 23 Abs 5 Satz 2 DesignG, § 108 Abs 1 PatG.

⁷ Zum vorbekannten Formenschatz vgl BGH 11. 1. 2018, I ZR 187/16, *Ballerinaschuh*, GRUR 2018, 832 (juris Rn 80) = WRP 2018, 950.

⁸ BGH 15. 6. 2023, I ZB 31/20.

⁹ EuGH 16. 2. 2023, C-472/21, ECLI:EU:C:2023:105.

strittig und unklar.¹⁰ Wenn man das Fehlen der Sichtbarkeit bei einem Erzeugnis (hier unterstellt bei Motorrädern) einfach unberücksichtigt lässt, so gesteht man dem Design sehenden Auges eine Schützbarkeit auch für solche Produktgruppen zu, bei welchen das betreffende Bauelement bei einer normalen Verwendung gerade nicht sichtbar ist. Manche Vertreter der Lehre meinen, dass es für die Schützbarkeit des Designs ausreichen sollte, wenn die Merkmale des betreffenden Bauelements beim Einbau in mindestens einem der in Frage kommenden komplexen Erzeugnisse sichtbar bleiben.¹¹ Andere Vertreter der Lehre versuchen das Problem dergestalt zu umschiffen, dass die Lösung nicht auf der Ebene der Schützbarkeit des Designs gefunden wird, sondern vielmehr auf der Rechtsfolgenseite, sodass die betreffende Bestimmung¹² im Wege „geltungserhaltender Reduktion“ nicht als absolutes Schutzhindernis, sondern im Rahmen des Verletzungsverfahrens als Schutzhindernis für eine konkrete Verwendung des betreffenden Designs verstanden wird.¹³

Diese Frage betrifft aber den Kern der Kritik der Lehre an der von vielen als systemwidrig empfundenen Bestimmung über das

Sichtbarkeitserfordernis, welche auf außerhalb des Registers liegende tatsächliche Umstände Bezug nimmt, die überdies einem stetigen Wandel unterworfen sind. Vielleicht wollte der BGH an dieser Stelle eine grundlegende Auseinandersetzung mit der hochstrittigen Frage der Vereinbarkeit einschlägiger designrechtlicher Bestimmungen mit höherrangigem Recht¹⁴ vermeiden und hat auch deshalb die vorliegende Lösung gewählt. Wir dürfen weiterhin gespannt sein, wie das BPatG mit diesen heiklen Fragen umgehen wird.

¹⁰ Vgl. *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser*, Designgesetz Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung⁶ (2019) § 4 DesignG Rz 6, 13f, sowie Art 4 GGV Rz 13, 21, jeweils mwN.

¹¹ *Ruhl/Tolkmitt*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster³ Art 4 Rz 14, mwN.

¹² § 4 DesignG, Art 4 GGV.

¹³ *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser*, Designgesetz Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung⁶ § 4 DesignG Rz 6, 14, sowie Art 4 GGV Rz 13, 21, jeweils mwN.

¹⁴ Art 26 Abs 2 TRIPS; Art 17 GRC.