



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 802/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

betreffend das Design ...

(hier: Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens)

hat der 30 Senat (Marken- und Design- Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

G r ü n d e:

I.

Der Antragsgegner war Inhaber des am 14. November 2012 angemeldeten und am 29. Januar 2013 eingetragenen Designs ... mit der Erzeugnisangabe Mit Eingabe vom 10. Juli 2015 hat die Antragstellerin beantragt, das Design für nichtig zu erklären. Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 13. August 2015, eingegangen am 14. August 2015, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die „rückwirkende“ Löschung des Designs beantragt. Am 17. August 2015 hat er im vorliegenden Verfahren sinngemäß die Erledigung erklärt und einer Auferlegung der Kosten widersprochen. Am 24. August 2015 ist im Designregister die Löschung des Designs eingetragen und der 29. Januar 2013 als Datum des Schutzens vermerkt worden. Mit Schreiben vom 3. April 2017 hat die Designabteilung die Antragstellerin über den Antrag des Designinhabers auf Designlöschung und die rückwirkende Löschung des Designs informiert und um Äußerung gebeten. Die Antragstellerin hat daraufhin mitgeteilt, dass sie sich der Erledigungserklärung nicht anschließen könne. Mit Beschluss vom 17. Dezember 2018 hat die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Nichtigkeitsantrag zurückgewiesen, weil er mit dem Antrag auf rückwirkende Löschung des Designs innerhalb offener Widerspruchsfrist

unzulässig geworden sei, und die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt; der Gegenstandswert ist auf 75.000 Euro festgesetzt worden.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt und zur Begründung u.a. ausgeführt, dass der Nichtigkeitsantrag durch die Eingabe vom 13./14. August 2015 nicht unzulässig geworden sei; allenfalls sei darin der Verzicht auf einen – ohnehin nicht erhobenen – Widerspruch zu sehen. Mit Schriftsatz vom 22. April 2021 hat die Antragstellerin die Beschwerde zurückgenommen. Auf Antrag des Beschwerdegegners hat der Senat mit Beschluss vom 22. Juli 2021 der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Der Antragsgegner hat beantragt, den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens entsprechend der Festsetzung der Designabteilung auf 75.000.- EUR festzusetzen.

Die Antragstellerin hat um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Ausweislich der Beschwerdebegründung richtete sich die Beschwerde der Antragstellerin nicht allein gegen die Kostenauflegung in dem angefochtenen Beschluss, sondern gegen die Entscheidung der Designabteilung in der Hauptsache. Maßgebend für den Gegenstandswert der vorliegenden Beschwerde ist somit der Gegenstandswert der Hauptsache. Dieser ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 28.5.2020, I ZB 25/18 = GRUR 2020, 1016 – Gegenstandswert Sporthelm) im Regelfall mit 50.000 EUR zu bemessen. Anhaltspunkte für eine höhere oder niedrigere Festsetzung sind weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

Die – mit der Rücknahme der Beschwerde rechtskräftig gewordene – höhere Wertfestsetzung (75.000 EUR) seitens der Designabteilung für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beruht offensichtlich auf der früheren Rechtsprechung des Senats, die von einem höheren Regelwert ausgegangen war (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 10), jedoch durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mittlerweile überholt ist. Andererseits bindet die insoweit eingetretene Rechtskraft aber selbstverständlich nicht für das vorliegende Beschwerdeverfahren.

2. Gemäß § 33 Abs. 9 RVG ist das Verfahren über den Antrag gerichtsgebührenfrei, wobei auch Kosten nicht erstattet werden.

3. Für eine Rechtsmittelbelehrung besteht kein Raum, da sich aus § 33 Abs. 4 S. 3 RVG ergibt, dass hinsichtlich der Festsetzung des Gegenstandswerts eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht statthaft ist.

Hacker

Merzbach

Weitzel