



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 806/22

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

betreffend das Design 40 2011 006 142-0010

(hier: Nichtigkeitsverfahren N 13/21)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Dr. Weitzel und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 05. September 2022 ist wirkungslos.
2. Das Nichtigkeitsverfahren wird eingestellt.
3. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.
4. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 300.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 18. August 2011 angemeldeten und am 26. September 2011 eingetragenen Designs Nr. 40 2011 006 142-0010 mit der Erzeugnisangabe „Wandverzierungen; Paneele; Zierplatten für Bauzwecke“.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 07. September 2021, eingegangenen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, Antrag nach § 34a DesignG auf Feststellung der Nichtigkeit wegen fehlender Neuheit und Eigenart gestellt.

Die Designabteilung 3.5 hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit Beschluss vom 05. September 2022 den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des angegriffenen Designs zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt.

Die Antragstellerin hat dagegen zunächst mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2022 Beschwerde eingelegt, hat diese jedoch in der Folge nicht begründet, sondern hat – nach Hinweis der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 26. Januar 2023 auf das bereits in der Berufungsinstanz anhängige Verletzungsverfahren – mit Schriftsatz vom 20. März 2023 den Antrag auf Nichtigklärung zurückgenommen und gleichzeitig die Festsetzung des Gegenstandswerts auf bis zu 20.000 € beantragt. Bei dem angegriffenen Design handele es sich um einen dem Zeitgeist unterliegenden Modeartikel, der seinen wirtschaftlichen Höhepunkt im Jahr 2013 überschritten gehabt habe. Heute würden ausweislich einer Recherche über „google“ zum Stichwort „3d wandpaneel“ andere Designs nachgefragt und beworben.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 30. Mai 2023 beantragt, der Antragstellerin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen und den Gegenstandswert auf 1.000.000 € festzusetzen. Mit Schriftsatz vom 27. April 2022 hatte sie im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, den Streitwert auf 500.000 € festzusetzen.

Bei der Kostenentscheidung sei der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens nach § 91a ZPO zu berücksichtigen; aus den Gründen des mit der Beschwerde angegriffenen Beschlusses sei ersichtlich, dass der Nichtigkeitsantrag keine Aussichten auf Erfolg gehabt hätte.

Hinsichtlich des Streitwerts sei zu berücksichtigen, dass das LG K... in seinem Urteil vom 01. Februar 2022 (Az.: ...) gegen die Beschwerdeführerin allein den dort streitgegenständlichen Unterlassungsanspruch der Designinhaberin mit einem Gegenstandswert von 200.000 € beziffert habe. Zudem seien mit dem im Jahr 2011 angemeldeten Design in den vergangenen Jahren erhebliche Umsätze erzielt worden. Die Antragstellerin habe für die von ihr vertriebenen und das Klagedesign verletzenden Wandpaneele für die Jahre 2014 und 2015 Umsätze von ... € angegeben. Eine Hochrechnung für die Jahre 2016-2019, in denen die verletzenden Produkte weiterverkauft worden seien, ergebe Umsätze von ca. ... €. Die Antragsgegnerin weist darauf hin, dass das Klagedesign eine maximale Laufzeit bis 2036 habe, also ein Umsatzpotenzial von weiteren ... €, und dass die Verletzungshandlungen bis 2019 fortgesetzt worden seien, obwohl die Antragstellerin von ihr mehrfach abgemahnt und gerichtlich auf Unterlassung in Anspruch genommen worden sei und obwohl die Antragstellerin geltend mache, das Design habe seinen wirtschaftlichen Höhepunkt bereits 2013 überschritten. Letzteres werde im Übrigen bestritten, vielmehr sei das Design zeitlos und nach wie vor modern, was sich aus Verwendungsbeispielen im privaten und im gewerblichen Bereich ergebe. Auch sei das Design 2015 auf der Heimtextil-Messe F... mit dem Innovationspreis 2015 einer führenden europäischen Fachzeitschrift für Architekten und Innenarchitekten ausgezeichnet worden. Die 3D-Wandplatte mit dem Klagedesign werde zudem aus recycelbaren Rohstoffen wie Bambusfaser und Zuckerrohr hergestellt und sei daher ein reines Naturprodukt mit hervorragenden Eigenschaften. Allerdings habe die Antragsgegnerin den Vertrieb des Klagedesigns über Baumarktketten nach einem erfolgreichen Anlaufen wieder eingestellt, weil angesichts der geringeren Preise der Antragstellerin im Internetvertrieb das Preisniveau für einen mehrstufigen Vertrieb über Baumärkte nicht zu halten gewesen sei. Wirtschaftlich gesehen komme es zudem nicht allein auf die Umsätze der Antragstellerin mit verletzenden Produkten an, sondern auch auf das geschäftliche Interesse der Designinhaberin am Fortbestand des Designs.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Durch die Rücknahme des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit ist die Grundlage des Designnichtigkeitsverfahrens entfallen und daher der Beschluss der Designabteilung vom 05. September 2022 wirkungslos, was von Amts wegen in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 ZPO festzustellen ist.

2. Das Nichtigkeitsverfahren ist in entsprechender Anwendung des § 34a Abs. 2 Satz 3 DesignG durch den erkennenden Senat einzustellen. Zwar bleibt nach dieser das Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt betreffende Bestimmung eine Einstellung des Verfahrens grundsätzlich dem Deutschen Patent- und Markenamt vorbehalten. Eine Zurückverweisung an die Designabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts zum Zwecke der Einstellung des Verfahrens ist in den Fällen einer übereinstimmenden Erledigterklärung oder einer Rücknahme des Nichtigkeitsantrags im Beschwerdeverfahren jedoch nur in den Fällen veranlasst, in denen in Zusammenhang mit der Rücknahmeerklärung kein Kostenantrag gestellt worden ist (vgl. dazu Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz, 7. Aufl., § 34a Rn. 95; BPatG GRUR-RS 2021, 16713 – Schachtel-Design). Denn in diesem Fall ist § 34a Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 DesignG zu beachten, wonach ein Kostenantrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bis zum Ablauf von einem Monat nach der Zustellung des Beschlusses über die Einstellung des Verfahrens zu stellen ist, so dass es in diesem Fall zur Bestimmung des Beginns der Frist des § 34a Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 DesignG eines Einstellungsbeschlusses seitens der Designabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts bedarf.

Hat aber – wie vorliegend – ein Verfahrensbeteiligter nach Antragsrücknahme einen (sich auf das gesamte Verfahren beziehenden) Kostenantrag (§§ 34a Abs. 5 Satz

1, 2. Halbsatz DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 ZPO) gestellt, entfällt der mit einem Einstellungsbeschluss seitens der Designabteilung verbundene Zweck der Bestimmung des Fristbeginns nach § 34 a Abs. 5 Satz 3 DesignG, so dass eine Zurückverweisung zum Zwecke der Einstellung des Verfahrens eine unnötige Förmerei darstellen würde.

3. Die Kosten des patentamtlichen Verfahrens sind gemäß § 34 a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbsatz DesignG, die des Beschwerdeverfahrens gemäß § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG, jeweils i.V.m. §§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 ZPO der Antragstellerin und Beschwerdeführerin aufzuerlegen, nachdem sie mit Schriftsatz vom 20. März 2023 die Rücknahme des Nichtigkeitsantrages vom 07. September 2021 erklärt hat. Auf die mutmaßlichen Erfolgsaussichten (§ 91a ZPO) kommt es daher nicht an.

4. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist gemäß § 34a Abs. 6 Satz 4 DesignG in Verbindung mit § 23 Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.

a. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts im Designnichtigkeitsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs. Der Bundesgerichtshof geht im Anschluss an seine Rechtsprechung zur Festsetzung des Gegenstandswerts in 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 im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei einem Design, das entweder unbenutzt oder wenig benutzt ist oder bei dem sich

Feststellungen zu Art und 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 als den im Regelfall angemessenen Wert von 50.000 € festzusetzen (vgl. BGH I ZB 25/18 v. 28. Mai 2020, veröffentlicht in GRUR 2020, 1016, Rn. 9, 11).

b. Diese Grundsätze sind vorliegend jedoch angesichts des zwischen den Parteien geführten Verletzungsprozesses nicht anwendbar. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass insoweit – vergleichbar der Rechtslage in einem Patentnichtigkeitsverfahren – auch in einem Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG der Streitwert des Verletzungsverfahrens regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsantragstellers an der erstrebten Vernichtung des Designs beziffert, mit der der Verletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll, und spiegelbildlich hierzu das Mindestinteresse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung des Designs. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb des Betrages eines Verletzungsverfahrens kommt daher regelmäßig nicht in Betracht (vgl. zur Patentnichtigkeitsklage BGH GRUR 2011, 757 Rn. 2 – Nichtigkeitsstreitwert).

Demnach ist das Interesse des Nichtigkeitsantragstellers an der erstrebten Vernichtung des Designs, also das Interesse daran, dass das Streitdesign der eigenen wirtschaftlichen Verwertung nicht mehr entgegensteht, ausgehend von der Streitwertfestsetzung für den Unterlassungsanspruch zu schätzen. Der Streitwertpraxis von Verletzungsgerichten entspricht es, dass vom Gesamtstreitwert eines Verletzungsprozesses unter Einbeziehung eines Unterlassungsanspruchs auf diesen regelmäßig 2/3 bis 7/10 sowie auf den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht 3/10 bis 1/3 entfallen (vgl. dazu

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 142 Rn. 3, 4 m.w.Nachw.; BGH Beschl. v. 15.6.2023 – I ZR 173/21, BeckRS 2023, 16961– Leuchten).

c. Vorliegend hat die Antrags- und Beschwerdegegnerin unwidersprochen vorgetragen, dass das Landgericht K... im Verfahren ... den Unterlassungsanspruch der Designinhaberin mit einem Gegenstandswert von 200.000 € beziffert hat.

Unter Berücksichtigung der Struktur eines „fiktiven“ Gesamtstreitwerts für ein Verletzungsverfahren einschließlich eines Unterlassungsanspruchs, auf den mit 200.000 € ca. 2/3 dieses Gesamtstreitwerts entfallen, ist damit vorliegend von einem gesamten finanziellen Interesse der Parteien und damit Gegenstandswert des vorliegenden Verfahrens in Höhe von 300.000 € auszugehen. Eine Festsetzung auf „bis zu 20.000 €“, wie von der Antragstellerin begehrt, kommt daher nicht in Betracht.

d. Die Argumente der Antrags- und Beschwerdegegnerin für die Festsetzung eines höheren Gegenstandswertes greifen ebenfalls nicht durch.

aa. Für die Bezifferung des Wertes des Schadensersatzes (vgl. dazu § 42 Abs. 2 DesignG) kann der Verletzergewinn mangels ausreichender Anhaltspunkte hierzu aus dem bisherigen Vortrag der Parteien nicht zugrunde gelegt werden.

Zwar hat die Antrags- und Beschwerdegegnerin unwidersprochen vorgetragen, dass die Umsätze der Antragstellerin mit dem angegriffenen Design für die Jahre 2014 und 2015 auf ... € zu beziffern seien und eine Hochrechnung für die Jahre 2016-2019, in denen die verletzenden Produkte weiterverkauft worden seien, Umsätze in Höhe von ca. ... € ergebe.

Auf diese Zahlen kommt es jedoch nicht an. Denn zum einen liegt (teilweise) eine lediglich fiktive Annahme der Antrags- und Beschwerdegegnerin vor. Zum anderen ist der entgangene Gewinn entscheidend und nicht der entgangene Umsatz. Die Antrags- und Beschwerdegegnerin hat aber nur zum Verletzerumsatz, nicht aber zum Verletzergewinn vorgetragen, auf den es allenfalls ankommen könnte. Zuverlässige Rückschlüsse auf den Verletzergewinn, welchen die Antragstellerin mit dem Design erzielt hat, lassen sich daraus nicht ziehen. Aus den vorgetragenen tatsächlichen und mutmaßlichen Umsatzzahlen ergibt sich kein hinreichend sicherer Anhaltspunkt dafür, welchen Gewinn die Antragstellerin unter Berücksichtigung ihrer abzugsfähigen Kosten konkret erwirtschaftet hat (vgl. dazu, dass bloße Behauptungen zum Umsatz als unsubstantiiert anzusehen sind: BGH Beschl. v. 15.6.2023 – I ZR 173/21, BeckRS 2023, 16961– Leuchten).

Aus demselben Grund kommt auch eine Bezifferung des konkreten Schadens einschließlich eines entgangenen Gewinns nicht in Betracht, weil auch hierfür keine konkreten Zahlen oder Schätzungen vorgetragen wurden. Auch eine Orientierung am Schadensersatz mittels einer Lizenzanalogie ist vorliegend nicht möglich, da es auch hierfür an einem Vortrag zu den konkreten Gegebenheiten in der entsprechenden Branche im konkreten Zeitraum fehlt (zu den Möglichkeiten der Schadensberechnung im Markenrecht vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 14 Rn. 696, 697).

Daneben spielt die Frage einer Gewinnerzielung mit dem Design bis zum Ende der potentiellen Restlaufzeit abgesehen davon keine Rolle, dass mangels Vortrags zu Art und Umfang der Designbenutzung keine höhere Gegenstandswertfestsetzung gerechtfertigt wäre, weil es vorliegend keine Anhaltspunkte für eine konkrete Berechnung des Gewinns bis zum Ende der Restlaufzeit gibt. Denn da die Antragstellerin im Jahr 2019 zur Unterlassung verurteilt wurde, ist davon auszugehen, dass nach diesem Zeitpunkt keine Umsätze mehr durch sie erfolgten, auch rechtlich nicht mehr erfolgen konnten,

und damit auch keine Gewinne mehr erzielt wurden, so dass der finanzielle Wert des Designs für den Zeitraum ab der Entscheidung über den Unterlassungsanspruch bei dem vom Landgericht hierfür festgesetzten Gegenstandswert bereits berücksichtigt wurde.

bb. Weitere Gründe dafür, den Gegenstandswert auf mehr als 300.000 € festzusetzen, sind nicht ersichtlich.

Soweit im Anschluss an die vorgenannte Rechtsprechung des BGH im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 757 Rn. 2) der sich am Verletzungsverfahren orientierende Streitwert regelmäßig pauschal um 25 % erhöht wird, um insbesondere der unter gewöhnlichen Umständen zu erwartenden und durch die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren nicht erfassten Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung zu tragen (BGH GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert), besteht dafür bei dem vorliegenden Design keine Veranlassung, weil die Antragsgegnerin zu einer tatsächlichen oder auch nur potentiellen Eigennutzung nichts vorgetragen hat.

Unerheblich ist auch der Vortrag der Antragsgegnerin zur Herstellung von designgemäßen Paneelen aus Naturmaterialien, weil dies nichts über den Wert des Designs besagt.

e. Insgesamt ist das finanzielle Interesse der Parteien an dem eingetragenen Design daher vorliegend aufgrund der Anhaltspunkte aus dem beiderseitigen Parteivortrag mit einem Gesamtwert von 300.000 € zu veranschlagen, so dass eine entsprechende, vom Regelgegenstandswert abweichende Festsetzung des Gegenstandswerts für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren in dieser Höhe geboten ist.

Hacker

Weitzel

Wagner