



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 803/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

**betreffend das eingetragene Design 40 2018 101 022 - 0004**

**(Nichtigkeitsverfahren N 12/20)**

**(hier: Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Juni 2022)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Oktober 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

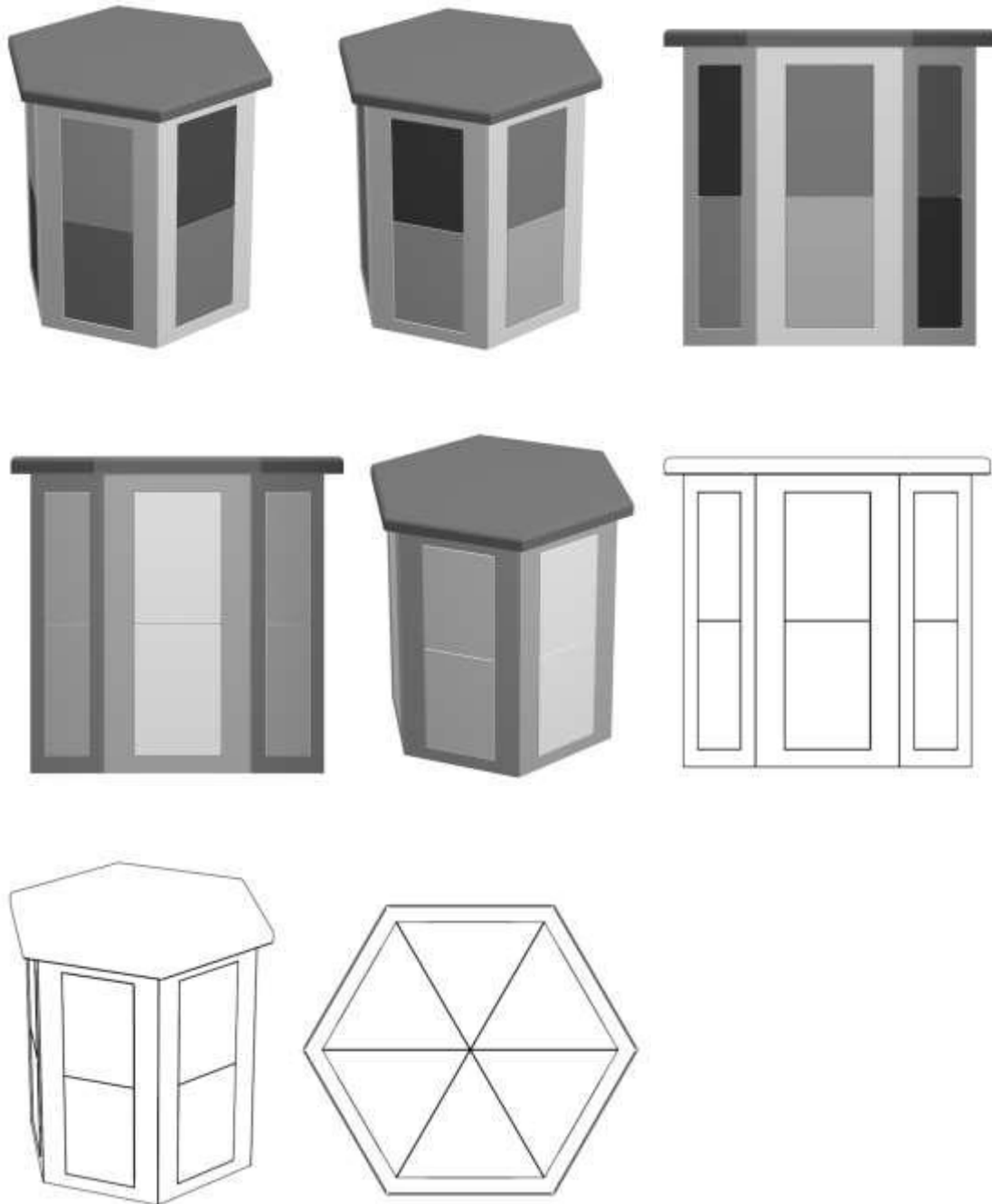
beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.
- III. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des eingetragenen Designs 40 2018 101 022 – 0004 mit dem Anmeldetag 10. Oktober 2018 und dem Eintragungstag 20. März 2019. Als Erzeugnisangabe ist „Tische, Schließfachschränke“ erfasst. Das Design ist im Register mit folgenden acht Darstellungen wiedergegeben:



Gegen dieses Design hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 12. Mai 2020 Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt, weil es dem angegriffenen Design u.a. im Hinblick auf die von ihr bereits vor Anmeldung des angegriffenen Designs im Geschäftsverkehr benutzte und nachfolgend abgebildete Entgegenhaltung



an Neuheit und Eigenart fehle (§ 2 DesignG).

Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens, bei dem auf Seiten der Antragsgegnerin bis auf den Widerspruch vom 8. Juni 2020 (Bd I., Bl. 52 der Amtsakte) sämtliche Schriftsätze und dabei insbesondere auch die mit Schriftsatz vom 6. August 2020 (Bd. I, Bl. 59 ff. der Amtsakte) erfolgte Widerspruchsbegründung von einem Rechtsanwalt wie auch einem Patentanwalt unterzeichnet wurden, mit Beschluss vom 5. Mai 2021 den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des angegriffenen Designs zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt.

Der zulässige Nichtigkeitsantrag sei unbegründet, da das angegriffene Design über die erforderliche Eigenart iS von § 2 Abs. 3 DesignG verfüge. Dazu hat die Designabteilung u.a. ausgeführt, dass der bei der Beurteilung der Eigenart zu berücksichtigende Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs technisch-funktional insoweit eingeschränkt gewesen sei, als ein designgemäßes Erzeugnis eine angemessene und nachgefragte Schließfachgröße aufweisen und die Schließfächer leicht zugänglich sein sollten. Dies habe zur Folge, dass die der Funktion eines designgemäßen Erzeugnisses als Schließfach dienenden Übereinstimmungen der Vergleichsdesigns in der sechseckigen Grundform und der Anordnung zweier Segmente übereinander ein geringeres Gewicht zukomme. Angesichts dessen gewinne für den Vergleich im Gesamteindruck an Bedeutung, dass das angegriffene Design im Gegensatz zur Entgegenhaltung über keinen Sockel und über keine trennende Strebe zwischen

den übereinander angeordneten Segmenten verfüge. Dies führe zu einem unterschiedlichen und die Eigenart des angegriffenen Designs begründenden Gesamteindruck.

Der Beschluss ist rechtskräftig.

Mit einem am 3. September 2021 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragsgegnerin beantragt, zu ihren Gunsten die von der Antragstellerin für das patentamtliche Designnichtigkeitsverfahren zu erstattenden Kosten in Höhe von 3.365,40 € festzusetzen. Die Antragstellerin machte hierbei neben den Rechtsanwaltskosten auch die Kosten für den mitwirkenden Patentanwalt geltend. Ferner hat sie gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO beantragt, eine Verzinsung dieses Betrages ab Antragstellung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auszusprechen.

Der von der Antragsgegnerin beantragte Erstattungsbetrag errechnet sich auf der Grundlage eines von der Designabteilung mit Beschluss vom 16. November 2021 festgesetzten Gegenstandswerts von 50.000,- € aus einer 1,3-fachen Verfahrensgebühr nach Gebührentatbestand Nr. 3100 VV RVG gemäß der ab dem 1. Januar 2021 geltenden Gebührentabelle RVG sowohl für den Rechtsanwalt als auch den Patentanwalt in Höhe von jeweils 1662,70 € sowie zwei Telekommunikationspauschalen nach Nr. 7002 VV RVG von jeweils 20,- pro Anwalt.

Die Kostenbeamtin hat mit Verfügung vom 7. April 2022 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, nur die Kosten des Rechtsanwalts zu berücksichtigen und dabei statt der beantragten 1,3-fachen Verfahrensgebühr nach Gebührentatbestand Nr. 3100 VV RVG eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG anzusetzen, da es sich um ein Verwaltungsverfahren handele. Ferner sei die bis zum 31. Dezember 2020 geltende Gebührentabelle RVG maßgebend, da die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin bereits im

Juni 2020 und damit vor Inkrafttreten der aktuellen Gebührentabelle RVG am 1. Januar 2021 beauftragt worden seien.

Die Antragsgegnerin hat dazu geltend gemacht, dass die Kosten für den Patentanwalt im Hinblick auf § 52 Abs. 4 DesignG ohne Prüfung der Erforderlichkeit der Mitwirkung festzusetzen seien. Ungeachtet dessen sei die Mitwirkung des Patentanwalts auch erforderlich gewesen.

Die Kostenbeamtin der Designabteilung des DPMA hat mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Juni 2022 unter Zurückweisung des weitergehenden Kostenfestsetzungsantrags als erstattungsfähige Kosten eine 1,3 - Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG nach der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Gebührentabelle RVG für einen Rechtsanwalt (1.511,90 €) nebst der Telekommunikationspauschale nach Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20,- € anerkannt und Kosten in Höhe von insgesamt 1.531,90 € festgesetzt. Ferner hat sie die Verzinsung des zugesprochenen Betrages mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 3. September 2021, also ab Eingang des Kostenfestsetzungsantrags beim DPMA ausgesprochen.

Nicht anerkannt worden sind die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts, da die parallele Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts (sog. „Doppelvertretung“) nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig iS von § 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG i.V.m. §§ 62 Abs. 2, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO angesehen werden könne.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass bei dem allein auf die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit/Eigenart, nicht jedoch der technischen Bedingtheit gestützten Nichtigkeitsantrag keine schwierigen naturwissenschaftlich-technischen Fragen zu erörtern gewesen seien, die die Sachkunde eines Patentanwalts erfordert hätten. Dementsprechend sei auch seitens der Designabteilung kein technischer Sachverständiger hinzugezogen worden.

Die von der Antragsgegnerin zusätzlich vorgetragenen Umstände (umfangreiche Erfahrung des Patentanwaltes bei der Formulierung geometrischer Eigenschaften; Ausarbeitung einer Erwiderung auf den Vortrag der Antragstellerin zur angeblich fehlenden Eigenart des angegriffenen Designs aufgrund technisch-funktional bedingter Merkmale durch den Patentanwalt sowie die Abrechnung der Leistungen des Patentanwaltes gegenüber der Nichtigkeitsantragsgegnerin usw.) reichten dagegen nicht aus, um die Sachdienlichkeit einer Doppelvertretung bejahen zu können.

Es sei auch nicht ersichtlich, dass das verfahrensgegenständliche Design zeitgleich Gegenstand eines Verletzungsverfahrens zwischen den Beteiligten gewesen sei, so dass nur die Kosten des Rechtsanwalts berücksichtigt werden könnten.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragsgegnerin gegen die Nichtberücksichtigung der Kosten für einen Patentanwalt. Sie macht weiterhin geltend, dass die parallele Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei, daher auch die Kosten des Patentanwalts erstattungsfähig seien. Denn im Rahmen des auf mangelnde Neuheit und fehlende Eigenart gestützten Nichtigkeitsantrags sei wiederholt diskutiert worden, ob wesentliche Merkmale des Streitdesigns technisch-funktional bedingt und daher bei der Bewertung der Neuheit und Eigenart des Designs nicht zu berücksichtigen seien. Dieser Frage sei auch im Beschluss der Designabteilung eine maßgebende Bedeutung beigemessen worden. Vor diesem Hintergrund sei dann aber die Mitwirkung eines Patentanwalts erforderlich gewesen. Insbesondere zur Beurteilung der Merkmale des Schließfachmoduls, welches abgesehen von seinem besonderen Design ein konstruktives Gebilde darstelle und entsprechend unter Beachtung technischer Erfordernisse hergestellt werde, sei im Hinblick auf deren technische Bedingtheit ein technisches Verständnis des geschützten Gegenstandes erforderlich, welches das Können eines Rechtsanwalts überschreite. Zudem habe Patentanwalt F... im vorliegenden Verfahren die Recherche zum Registerstand der von der

Nichtigkeitsantragstellerin als Anlage 3 im Verfahren angeführten eingetragenen Designs 40 2011 006 090 -0006 und -0009 durchgeführt.

Entgegen den Ausführungen der Kostenbeamtin in dem angefochtenen Beschluss sei zudem ein paralleles Verletzungsverfahren mit dem Aktenzeichen 38 O 6/20 am LG D... anhängig, zu dem die Antragsgegnerin im vorliegenden Verfahren als Anlage MSP A3 die Klage an das Landgericht D... eingereicht habe und welches zudem umfangreich im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren thematisiert worden sei.

Erstattungsfähig seien daher eine (weitere) 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG für den mitwirkenden Patentanwalt in Höhe von 1.511,90 € (gemäß der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Gebührentabelle), so dass zuzüglich des bereits festgesetzten Betrages in Höhe von 1.531,90 € insgesamt 3.043,90 € zu Lasten der Antragstellerin festzusetzen seien.

Die Antragsgegnerin beantragt mit Schriftsatz vom 1. Juli 2022,

- den Beschluss der Designabteilung vom 15. Juni 2022 abzuändern und die von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.043,90 festzusetzen,
- die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen
- die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Antragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Der Senat hat den Verfahrensbeteiligten unter gleichzeitiger Übersendung des Schriftsatzes der Antragstellerin vom 13. Mai 2022 an die Antragsgegnerin mit Verfügung vom 4. September 2023 mitgeteilt, dass Termin zur Beratung und Entscheidung auf den 19. Oktober 2023 bestimmt worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



## II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG) eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat die Kostenbeamtin der Designabteilung nur die Kosten des mandatierten Rechtsanwalts als erstattungsfähig anerkannt, nicht jedoch die Kosten für den ebenfalls beauftragten Patentanwalt.

**A.** Eine Erstattung der Vertretungskosten sowohl für einen beauftragten Rechts- als auch Patentanwalt („Doppelvertretungskosten“) kann entgegen der von der Antragsgegnerin vor der Designabteilung geäußerten Auffassung nicht auf der Grundlage des § 52 Abs. 4 DesignG geltend gemacht werden.

1. § 52 Abs. 4 DesignG regelt die Erstattungsfähigkeit von Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer „Designstreitsache“ entstehen. Bei dem vorliegenden Designnichtigkeitsverfahren nach § 34 a DesignG handelt es sich jedoch nicht um eine „Designstreitsache“, da zu diesen nach § 52 Abs. 1 DesignG nur Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten gehören.

2. § 52 Abs. 4 DesignG ist im Designnichtigkeitsverfahren nach § 34 a DesignG – ebensowenig wie § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 a.F.) im patentamtlichen Verfallsverfahren nach §§ 49, 53 MarkenG sowie Nichtigkeitsverfahren nach §§ 50, 53 MarkenG sowie § 143 Abs. 3 PatG bei der Patentrichtigkeitsklage nach § 81 PatG - auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke als auch im Hinblick darauf, dass § 52 Abs. 4 MarkenG ebenso wie § 140 Abs. 4 MarkenG dem Anwaltszwang gemäß § 78 ZPO Rechnung trägt, an einer vergleichbaren Interessenlage fehlt (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 21, 22 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG sowie BPatG 28 W (pat) 95/10 v. 28.04.2011 und 24 W (pat) 49/14 vom 19.10.2016 zu § 140 Abs. 4 MarkenG).

**3.** Zudem hat der BGH im Anschluss an die auf ein Vorabentscheidungsersuchen (GRUR 2020, 1239 – Kosten des Patentanwalts VI) ergangene Entscheidung des EuGH GRUR 2022, 853 – NovaText - festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 Marken a.F.) ohne Prüfung der Notwendigkeit erstattungsfähig sind und es insbesondere auch nicht darauf ankommt, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat (vgl. *BGH GRUR 2012, 756 Rn. 20 – Kosten des Patentanwalts III*; *GRUR 2012, 759 Rn. 11 – Kosten des Patentanwalts IV*; *GRUR 2019, 93 Rn. 10 – Kosten des Patentanwalts V*), § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG a.F.) mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (*BGH GRUR 2023, 446 – Kosten des Patentanwalts VII*), was auch für § 52 Abs. 4 DesignG gilt.

**B.** Im Designnichtigkeitsverfahren richtet sich die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten demnach allein nach § 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG i.V.m. §§ 62 Abs. 2, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO. Zu erstatten sind danach die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendigen Kosten.

**1.** Insoweit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte (Hüßtege: in *Thomas/Putzo, ZPO, 34. Auflage, § 91 Rdn. 9*). Die Parteien trifft dabei im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit ihrer Prozessführungskosten die Obliegenheit, diese möglichst niedrig zu halten. Deshalb können bei Inanspruchnahme mehrerer Anwälte grundsätzlich nur die Kosten eines Anwalts als erstattungsfähig angesehen werden (vgl. § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, sowie Hüßtege: in *Thomas/Putzo, ZPO, 34. Auflage,*

§ 91 Rdn.24; BVerfG, NJW 1990, 3073).

**a.** Grundsätzlich sind (daher) in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entweder die Kosten eines Patentanwalts oder die Kosten eines Rechtsanwalts erstattungsfähig. Die Beteiligten haben dabei die Wahl, ob sie sich von einem Patent- oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen (vgl. dazu für das markenrechtliche Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16) So hat auch der Gesetzgeber in den für Verletzungsverfahren vor den Landgerichten geltenden Regelungen der §§ 140 Abs. 4 MarkenG, 52 Abs. 4 DesignG zum Ausdruck gebracht, dass er von einer besonderen Sachkunde des Patentanwalts nicht nur in patent- und/oder gebrauchsmusterrechtlichen Streitigkeiten, sondern auch im Kennzeichenrecht und Designrecht ausgeht (vgl. zum Kennzeichenrecht BGH GRUR 2011, 754 Nr. 26 – Kosten des Patentanwalts II).

**b.** Findet in diesen Verfahren sowohl eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt statt, sei es in Form einer sog. „Mitwirkung“ oder auch – wie vorliegend - durch gleichzeitige Mandatserteilung gegenüber einem Rechts- als auch einem Patentanwalt, hängt die Frage der Erstattungsfähigkeit der sog. Doppelvertretungskosten für einen Rechts- und Patentanwalt nach § 91 Abs. 1 ZPO – ebenso wie nunmehr nach BGH GRUR 2023, 446 – Kosten des Patentanwalts VII bei den (allein) die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Verletzungsverfahren betreffenden Vorschriften der §§ 140 Abs. 4 MarkenG, 143 Abs. 3 PatG und § 52 Abs. 4 DesignG - davon ab, ob die Vertretung sowohl durch einen Rechtsanwalt als auch durch einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl. BPatG 24 W (pat) 49/14 vom 19.10.2016), d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und wirtschaftlich vernünftig handelnden Beteiligten sowohl die Hinzuziehung bzw. Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem beauftragten Rechtsanwalt als auch gleichsam „umgekehrt“ die Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt als erforderlich und sachgerecht angesehen werden darf.

Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, die Umstände darzulegen und nachzuweisen, die es erforderlich machten, sowohl einen Rechts- als auch einen Patentanwalt zu beauftragen.

2. Ausgehend davon kann vorliegend die Tätigkeit des beauftragten Patentanwalts neben dem beauftragten Rechtsanwalt nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig erachtet werden, so dass hier nur die Kosten *eines* Anwalts erstattungsfähig sind.

a. Grundsätzlich ist bei der Prüfung, ob eine Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist, eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Rn. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Rn. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

**b.** Insoweit ist von Bedeutung, dass es in Designstreitsachen vor den Landgerichten wie auch im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG ebenso wie in Kennzeichenstreitsachen bzw. im patentamtlichen markenrechtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nach §§ 49, 50, 51, 53 MarkenG grundsätzlich nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen geht, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. Ein eingetragenes Design dient dem Gestaltungsschutz der Erscheinungsform eines Erzeugnisses iS von § 1 Nr. 1, 2 DesignG, dessen Schutzvoraussetzungen im Wesentlichen von Neuheit und Eigenart gegenüber dem vorbekannten Formschatz abhängen (§ 2 Abs. 1 DesignG). Der Ermittlung der Eigenart eines Designs iS von § 2 DesignG liegt dabei ein Formenvergleich mit dem der Öffentlichkeit bekannten bzw. zugänglich gemachten Formschatz im Wege eines Einzelvergleichs zugrunde. Dabei finden nur die äußerlichen Erscheinungsmerkmale Eingang in die Gegenüberstellung der Erscheinungsformen des älteren Designs und des eingetragenen Designs, nicht auch der Verwendungszweck (vgl. Jestaedt/Fink/Meiser, aaO § 2 Rdnr. 5).

Vor diesem Hintergrund kann allein die Übernahme von typischerweise (auch) in das Arbeits- und Tätigkeitsgebiet eines Patentanwalts fallenden Aufgaben wie insbesondere die Durchführung einer Recherche zum vorbekannten Formschatz oder zu in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen - wie zB zu den in Anlage 3 zum Nichtigkeitsantrag benannten eingetragenen Designs 40 2011 006 090 - 0006 und - 0009 - , die Ermittlung und schriftliche Wiedergabe der wesentlichen Merkmale eines Designs einschließlich seiner geometrischen Eigenschaften und Ausgestaltung sowie der zur Ermittlung von Neuheit und Eigenart erforderliche Vergleich mit dem vorveröffentlichten Formschatz nicht die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts begründen. Denn sowohl die Beschreibung der Merkmale eines Designs, die schriftliche Formulierung geometrischer Eigenschaften und die Ermittlung vergleichbarer vorveröffentlichter Formen als auch der zur Ermittlung von Neuheit und Eigenart des Designs erforderliche

Vergleich des ermittelten Formenschatzes mit dem angegriffenen Design befassen sich im Wesentlichen mit den äußerlichen Erscheinungsmerkmalen der Erscheinungsformen der miteinander zu vergleichenden Designs. Solange in diesem Zusammenhang keine spezifisch naturwissenschaftlichen und/oder technischen Fragen und Probleme aufgeworfen werden, können die vorgenannten Tätigkeiten und Aufgaben auch ohne weiteres durch einen Rechtsanwalt sach- und fachgerecht erbracht und behandelt werden.

**c.** Ausgehend davon kann die Tätigkeit und Mitwirkung eines Patentanwalts neben dem Rechtsanwalt im Designnichtigkeitsverfahren nach grundsätzlich nur dann als notwendig anerkannt werden, wenn es in Zusammenhang mit der Beurteilung der Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs aufgrund besonderer, grundsätzlich vom Anspruchsteller darzulegender Umstände des spezifischen naturwissenschaftlichen und/oder technischen Sachverstands eines Patentanwalts bedurfte. Solche Umstände lassen sich vorliegend jedoch nicht feststellen.

**aa.** Dabei kann offenbleiben, ob von solchen besonderen, die Hinzuziehung eines Patentanwalts erfordernden Umständen bereits dann auszugehen ist, wenn im patentamtlichen Verfahren vor der Designabteilung wegen „besonderer technischer Fragen“ die Hinzuziehung eines technischen Mitglieds nach § 23 Abs. 2 Satz 2 DesignG bzw. im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Erweiterung des Spruchkörpers nach § 24 Abs. 4 Satz 3 DesignG erfolgt ist, die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts somit gleichsam „vermutet“ wird. Denn eine Hinzuziehung eines technischen Mitglieds nach § 23 Abs. 2 Satz 2 DesignG ist seitens der Designabteilung nicht erfolgt.

**bb.** Besondere, die Hinzuziehung eines Patentanwalts erfordernde Umstände ergeben sich in der vorliegenden Sache auch nicht daraus, dass die Designabteilung im Beschluss vom 5. Mai 2021 ihre Entscheidung zur Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs maßgeblich darauf gegründet hat, dass bei dem angegriffenen Design gebrauchsbefindliche und damit technisch-funktionale

Gestaltungsnotwendigkeiten zu einer Einschränkung des Gestaltungsspielraums eines Entwerfers führen mit der Folge, dass den der bestimmungsgemäßen Verwendung dienenden Merkmalen im Gesamteindruck des angegriffenen Designs ein geringeres Gewicht gegenüber den sonstigen Merkmalen zukommt (vgl. dazu Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 2 Rdnr. 57).

**aaa.** Zwar kann bei Fragen zur Einschätzung des Gestaltungsspielraumes eines Entwerfers bei funktionell gestalteten Erzeugnissen und den sich daraus ergebenden Folgen für die Gewichtung der betreffenden Merkmale im Gesamteindruck eines Designs nicht von vornherein die Notwendigkeit einer Mitwirkung eines Patentanwalts in Abrede gestellt werden, und zwar auch dann nicht, wenn seitens der Designabteilung keine Hinzuziehung eines technischen Mitglieds zur Einschätzung des Gestaltungsspielraumes und dessen Einschränkung aufgrund von technischen Funktionalitäten erfolgt ist.

Allerdings handelt es sich dabei um Fragen, die im Rahmen des Formenvergleichs maßgeblich auf Grundlage des Verwendungszwecks zu beurteilen sind. Dazu bedarf es in aller Regel nicht des besonderen naturwissenschaftlichen und/oder technischen Sachverständnisses eines Patentanwalts, vielmehr kann zB die technisch-funktionale Ausgestaltung einzelner oder mehrere Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses ebenso wie bei dreidimensionalen Marken in aller Regel auch durch nicht besonders naturwissenschaftlich und/oder technisch vorgebildete Personen und damit auch durch einen Rechtsanwalt sach- und fachgerecht beurteilt werden. Lediglich wenn die Funktion solcher Merkmale nicht ohne weiteres auf der Hand liegt und daher eine besondere Prüfung und gegebenenfalls vertiefte Darstellung der technischen Zusammenhänge erforderlich erscheint, kann die Hinzuziehung eines Patentanwalts als notwendig erachtet werden. Entsprechendes gilt, wenn die betreffende Funktion aus technischer Sicht zwingend eine Ausgestaltung des Merkmals in der konkreten Weise erfordert, wie es anhand des der (markenrechtlichen) Entscheidung EuGH GRUR 2010, 1008 – Lego zugrundeliegenden Spielbausteins („Legostein“) verdeutlicht werden kann, bei dem

die Funktion der einzelnen Merkmale wie insbesondere der Noppen auf der Oberseite als Klemmelemente auch für einen technisch nicht vorgebildeten Verbraucher/Benutzer erkennbar ist. Hingegen wäre die Frage, ob die Klemmwirkung der Noppen nur in der ganz konkreten Ausgestaltung erreicht werden kann, nicht aber bei abweichender Ausgestaltung der Noppen zB in Höhe, Durchmesser, Oberfläche, eine technische Frage, die die Hinzuziehung eines Patentanwalts rechtfertigen würde.

**bbb.** Dass vorliegend die Erfassung und Bewertung der Funktion einzelner Merkmale des angegriffenen Designs eines besonderen naturwissenschaftlichen und/oder technischen Sachverstands sowie einer vertieften Darstellung technischer Zusammenhänge bedurfte, ist jedoch weder dargetan noch ersichtlich. Vielmehr handelte es sich bei sämtlichen Merkmalen, denen die Designabteilung aufgrund von Gestaltungsnotwendigkeiten ein geringeres Gewicht für den Gesamteindruck beigemessen hat, um solche, deren funktionelle Bedeutung auf der Hand lag, ohne dass es dazu besonderer technischer und/oder naturwissenschaftlicher Kenntnisse bedurfte. Dies gilt gleichermaßen für die Auswirkungen der Funktionalität dieser Merkmale auf den Gestaltungsspielraum eines Entwerfers.

**cc.** Weitere Umstände, die in Zusammenhang mit der Beurteilung der Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs den besonderen naturwissenschaftlichen und/oder technischen Sachverstand eines Patentanwalts erforderten, sind weder vorgetragen noch erkennbar. Insbesondere hinsichtlich der seitens des Patentanwalts durchgeführten Recherche zu den als Entgegenhaltung in das Verfahren eingeführten eingetragenen Designs ist nicht erkennbar, inwieweit eine solche sich im Wesentlichen auf die Erscheinungsform und den für die Offenbarung iS von § 5 DesignG maßgeblichen Zeitpunkt der Bekanntmachung (vgl. Jestaedt/Meiser/Fink, aaO, § 5 Rdnr. 26) beziehende Recherche einen besonderen naturwissenschaftlichen und/oder technischen Bezug aufweist. Eine solche Recherche kann vielmehr – wie bereits dargelegt - ohne weiteres durch einen Rechtsanwalt sach- und fachgerecht durchgeführt werden.



**3.** Die Tätigkeit des beauftragten Patentanwalts kann daher neben dem beauftragten Rechtsanwalt nicht als zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig erachtet werden, so dass die Antragsgegnerin hier nur die Kosten *eines* Anwalts beanspruchen kann.

**4.** Es kommt daher auch nicht mehr darauf an, ob „umgekehrt“ die Beauftragung des Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ebenfalls als „notwendig“ angesehen werden kann, weil zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitdesign betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war.

**C.** Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

**D.** Die Kostenentscheidung beruht auf § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i.V.m. §§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 97 ZPO.

**E.** Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 23 Abs. 4 Satz 4 DesignG i.V.m. § 80 Abs. 3 PatG ist nicht veranlasst, da Billigkeitsgründe dafür nicht ersichtlich sind. Soweit die Designabteilung den Schriftsatz der Antragstellerin vom 13. Mai 2022 der Antragsgegnerin nicht zur Kenntnis gegeben hat, wirkte sich dieser Verfahrensfehler nicht in der Sache aus, da die Antragsgegnerin nach Übermittlung dieses Schriftsatzes weiterhin an der Beschwerde festgehalten hat und diese sich auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin zu diesem Schriftsatz im Ergebnis als unbegründet erwiesen hat.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.