

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 30 W (pat) 811/16

**Entscheidungsdatum:** 18. Mai 2017

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** DesignG § 34a Abs. 2  
ZPO § 93

---

Innensohle

Gibt der Designinhaber auf einen Nichtigkeitsantrag innerhalb der Frist des § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG keine Erklärung ab, so liegt darin kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO.



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 811/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

**betreffend das Design 40 605 966 - 0001**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren N 51/15)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2016 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. aufgehoben und dahingehend abgeändert, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner.

**Gründe**

**I.**

Der Antragsgegner und Designinhaber (nachfolgend: Designinhaber) war Inhaber des eingetragenen Designs 40 605 966 – 0001, das die Innensohle für einen Schuh betrifft.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 4. Dezember 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG gestellt, da das eingetragene Design nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG nichtig sei.

Der Nichtigkeitsantrag ist dem Designinhaber am 14. Dezember 2015 zugestellt worden. Dieser hat dem Antrag nicht widersprochen.

Mit am 12. März 2016 beim DPMA eingegangenem Fax-Schreiben hat der Designinhaber jedoch geltend gemacht, dass er keine Veranlassung zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben und durch das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs den Nichtigkeitsantrag auch sofort anerkannt habe. Die Kosten des Verfahrens seien daher gemäß § 93 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. Mai 2016 die Nichtigkeit des eingetragenen Designs 40 605 966 -0001 festgestellt, da der Designinhaber dem Nichtigkeitsantrag nicht innerhalb der Frist von einem Monat nach Zustellung widersprochen habe (§ 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG). Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG. i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG hingegen der Antragstellerin aufzuerlegen.

Der Designinhaber habe keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben. Entsprechend der Rechtslage in Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sei auch ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs erst veranlasst, wenn der Inhaber einer angemessen befristeten und mit Gründen versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts nicht entspreche. Eine diesen Anforderungen genügende Aufforderung zur Aufgabe des Schutzrechts liege nicht vor, könne insbesondere nicht in dem Schreiben der spanischen Kanzlei B... vom 13. Mai 2015 gesehen werden. Eine Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich gewesen.

Der Designinhaber habe die geltend gemachte Nichtigkeit seines Designs auch sofort anerkannt.

Nach der ständigen Rechtsprechung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren stehe das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen den Löschungsantrag einem sofortigen Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO gleich. Dies gelte in Verfahren über die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs entsprechend, da Gebrauchsmuster und eingetragenes Design als ungeprüfte Schutzrechte ähnlich ausgestaltet seien.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostenentscheidung. Die Kosten des Verfahrens seien dem Designinhaber aufzuerlegen. Dieser sei der mit Schreiben der spanischen Kanzlei B... vom 13. Mai 2015 übermittelten Aufforderung, das streitgegenständliche Design löschen zu lassen bzw. auf dieses zu verzichten, nicht nachgekommen, so dass er Anlass zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Es fehle zudem auch an einem sofortigen Anerkenntnis, da er weder auf das Design noch auf etwaige Ansprüche aus dem Design gegenüber der Antragstellerin ausdrücklich verzichtet habe.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2016 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden.

Der Designinhaber und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 ist zulässig, insbesondere statthaft. Gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG findet gegen die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts in Verfahren nach dem DesignG die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Diese kann sich demnach auch gegen die zu Lasten des Antragstellers getroffene Kostengrundentscheidung in einem Beschluss, mit dem gemäß § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG die Nichtigkeit des eingetragenen Designs mangels rechtzeitigen Widerspruchs des Designinhabers festgestellt wurde, richten.

Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht auch nicht entgegen, dass aufgrund der Bestimmungen der §§ 34a Abs. 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99 Abs. 1 ZPO davon auszugehen ist, dass - wie in Patentnichtigkeitssachen - auch in Verfahren betreffend die Nichtigkeit eines Designs nach § 34a DesignG Kostengrundentscheidungen grundsätzlich nur mit der Hauptsache angegriffen werden können, eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung daher grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren: Benkard-Hall/Nobbe, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 84 Rdnr. 43). Denn sowohl nach der im Patentnichtigkeitsverfahren wie auch gemäß §§ 34a Abs. 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG im Designnichtigkeitsverfahren anwendbaren Bestimmung des § 99 Abs. 2 ZPO findet gegen eine in einem Urteil getroffene Kosten(grund)entscheidung eine (sofortige) Beschwerde statt, wenn die Hauptsache durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses ausgesprochene Verurteilung erledigt ist. Von einem solchen Fall ist die Designabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausgegangen. Ausweislich der Begründung hat sie einen fehlenden Widerspruch gegen die beantragte Feststellung der Nichtigkeit des Designs einem „Anerkenntnis“ gleichgestellt und die Kosten abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO nicht der unterlegenen Partei, sondern nach § 93 ZPO der Antragstellerin auferlegt. In diesem Falle ist dann entsprechend § 99 Abs. 2 ZPO die Beschwerde ge-

gen die Kostenentscheidung statthaft, und zwar ungeachtet der Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen § 93 ZPO im Designnichtigkeitsverfahren sinngemäß Anwendung findet.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Wer im Designnichtigkeitsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeits- bzw. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 34a Rdnr. 17).

Dies führt zu einer Auferlegung der Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor der Designabteilung des DPMA auf den Designinhaber. Dieser hat dem ihm zugestellten Antrag auf Löschung des eingetragenen Designs nicht innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist widersprochen, so dass die Designabteilung ohne weitere Sachprüfung die Nichtigkeit des Designs festgestellt hat (§ 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG). Als Unterlegener hat er demnach die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Eine davon abweichende Kostenauflegung nach Maßgabe des § 93 ZPO auf die Antragstellerin kommt entgegen der Auffassung der Designabteilung hingegen vorliegend nicht in Betracht.

Mit der Designabteilung ist zwar davon auszugehen, dass im Designnichtigkeitsverfahren aufgrund der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG - ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - sinngemäß auch die Regelung des § 93 ZPO gilt, was bedeutet, dass dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen sind, wenn der Antragsgegner und Designinhaber nicht durch sein Verhalten zur An-

tragstellung Veranlassung gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt hat.

Im Designnichtigkeitsverfahren kommt zwar ebenso wenig wie im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) in diesen Verfahren nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der Designinhaber/Antragsgegner dem Antragsteller in einer einem Anerkenntnis vergleichbaren Weise einen Erfolg des Löschungsbegehrens sichert. Dies wäre - wie im Patentnichtigkeitsverfahren - z. B. bei einem Verzicht auf das eingetragene Design (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design der Fall. Dem gleichzustellen ist die aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl. Teil I 2016, 558) ab dem 1. Juli 2016 nunmehr auch bei einem - wie vorliegend - auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag bestehende Möglichkeit, in die Löschung des eingetragenen Designs einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG), wenngleich diese Möglichkeit dem Antragsgegner (noch) nicht offen stand, weil ihm der auf den absoluten Nichtigkeitsgrund des § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG gestützte Antrag am 14. Dezember 2015 und damit vor Inkrafttreten des vorgenannten Änderungsgesetzes zugestellt worden ist; zum diesem Zeitpunkt konnte ein Inhaber eines eingetragenen Designs jedoch gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 DesignG a. F. nur in die Löschung eines eingetragenen Designs bei einem auf die relativen Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 2 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag einwilligen (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 33 Rdnr. 15).

Soweit die die Designabteilung 3.5 im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BPatGE 8, 47, 50) hingegen davon ausgegangen ist, dass auch das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag im Hinblick auf die in § 34a

Abs. 2 Satz 2 DesignG angeordnete Rechtsfolge der Löschung des Designs ohne jede Sachprüfung einem sofortigen Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO gleichzustellen ist, vermag dem der Senat jedenfalls für den Fall nicht zu folgen, dass sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Denn einem solchen Schweigen bzw. einer solchen Nichterklärung kommt grundsätzlich keine Erklärungswirkung zu (vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 75. Aufl., Einf. v. § 116 Rdnr. 7). Im bloßen Schweigen bzw. in einer Nichterklärung liegt daher auch kein Anerkenntnis (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 307 Rdnr. 3). Dementsprechend liegt auch in Verfahren nach dem DesignG im Schweigen auf einen Nichtigkeitsantrag weder ein ausdrückliches noch ein konkludentes Anerkenntnis eines geltend gemachten Löschungsbegehrens. Aus § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG ergibt sich insoweit nichts anderes. Diese gesetzliche Bestimmung weist einer Nichterklärung bzw. einem Schweigen zwar insoweit eine rechtserhebliche Bedeutung zu, als daran (nach Ablauf der in § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG bestimmten Frist) die Feststellung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs geknüpft sein kann, sie besagt aber nichts darüber, ob damit auch ein Anerkenntnis des geltend gemachten Löschungsbegehrens i. S. der §§ 307, 93 ZPO verbunden ist.

Gegen eine Deutung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO spricht ferner, dass dem Designinhaber die Möglichkeit offen stand, zwar nicht durch eine Einwilligung nach § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG, so doch durch einen Verzicht auf das eingetragene Design (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design in unwiderruflicher Weise zum Ausdruck zu bringen, dass er das eingetragene Design ebenfalls in vollem Umfang für nicht rechtsbeständig hält.

Hinzu kommt, dass eine wegen unterlassenen Widerspruchs angeordnete Löschung eines Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG den Antragsteller nicht mit der gleichen Sicherheit vor einer Inanspruchnahme aus dem eingetragenen

Design schützt wie es bei einem einem seitens des Inhabers des eingetragenen Designs erklärten Verzicht auf das eingetragene Design (unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design) bzw. bei einer seit dem 1. April 2016 auch bei einem auf § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag möglichen Einwilligung in die Löschung des eingetragenen Designs gemäß § 33 Abs. 6 DesignG der Fall ist. Denn während ein Verzicht auf das eingetragene Design bzw. die Einwilligung in dessen Löschung als Verfahrenshandlungen unwiderruflich sind, ist im Falle der Löschung wegen fehlenden Widerspruchs der Verlust des Schutzrechts auf Seiten des Designinhabers insoweit nicht unabänderlich, als z. B. die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung gegen die versäumte Widerspruchsfrist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 DesignG i. V. m. § 123 Abs. 1 bis 5 und 7 PatG besteht.

Das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag nach § 34a DesignG kann daher nicht einem (sofortigen) Anerkenntnis i. S. von § 93 ZPO gleichgestellt werden, wenn sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Dies gilt erst recht für Anträge, welche nach dem 1. Juli 2016 gestellt worden sind, da dem Inhaber des eingetragenen Designs ab diesem Zeitpunkt auch in Zusammenhang mit den auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Anträgen die Möglichkeit eröffnet ist, das geltend gemachte Begehren auf Löschung des eingetragenen Designs nicht nur durch einen entsprechenden Verzicht, sondern auch durch Einwilligung in dessen Löschung gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG gleichsam „anzuerkennen“.

Es verbleibt daher bei der Kostenfolge nach §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO zu Lasten des Antragsgegners, so dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kostenpunkt wie aus der Beschlussformel ersichtlich abzuändern ist.

### III.

Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 34 Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO dem Antragsgegner aufzuerlegen.

### IV.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 23 Abs. 5 Satz 1 und 2 DesignG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) ist nicht erforderlich, insbesondere nicht im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. Denn aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl. Teil I 2016, 558) unterscheidet sich die Rechtslage nach dem DesignG nunmehr von der des Gebrauchsmustergesetzes insoweit, als nach den Bestimmungen des DesignG seit dem 1. Juli 2016 nicht nur bei einem auf die relativen Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 2 DesignG, sondern auch bei einem auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag die Möglichkeit besteht, in die Löschung des eingetragenen Designs einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG), was aber aus den vorgenannten Gründen auf jeden Fall der Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO entgegensteht. Hingegen sieht das GebrMG eine solche Einwilligung in eine Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters nicht vor. In Bezug auf die vor dem 1. Juli 2016 jedenfalls bei den absoluten Nichtigkeitsgründen des § 33 Abs. 1 DesignG vergleichbare Rechtslage zum Gebrauchsmustergesetz fehlt es an einer grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage, da es sich insoweit lediglich um künftig nicht mehr vorkommende Altfälle handelt (vgl. zu

der entsprechenden Rechtslage nach dem Markengesetz Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 83 Rdnr. 21).

## V.

### **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.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr