



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 803/15

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12.Dezember 2019

...

BESCHLUSS

In der Design-Nichtigkeitssache

...

betreffend das Design 40 2008 001 031-0001

(hier: Nichtigkeitsverfahren N 14/14)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2015 aufgehoben.
- II. Es wird festgestellt, dass das eingetragene Design 40 2008 001031-0001 nichtig ist.
- III. Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.
- IV. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 100.000,-- € festgesetzt.

Gründe

I.

Für die Designinhaberin ist seit dem 23. Juli 2008 das am 28. Februar 2008 angemeldete Einzeldesign Nr. 40 2008 001 031-0001 eingetragen. Dafür sind fünf Abbildungen hinterlegt:

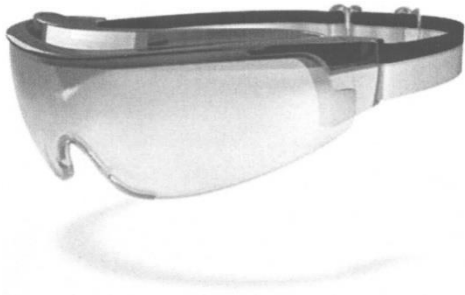


Abbildung 1

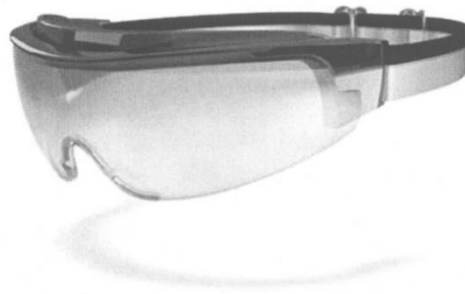


Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

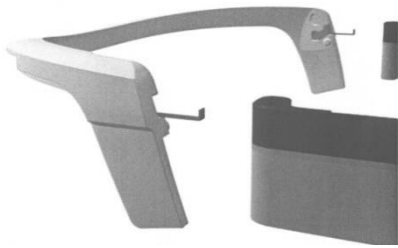


Abbildung 5

Für das Design sind folgende Erzeugnisse angegeben: Blendschutzbrillen, Brillen, Brillenbügel, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenscharniere, Brillenstege, Optische Artikel, Schutzbrillen, Sonnenbrillen. Der Anmeldung war eine Beschreibung zur Erläuterung der Wiedergabe einer "Spezialbrille für Skilangläufer und Biathleten" beigefügt. Darin heißt es unter anderem, die Brille bestehe aus einem zweiteiligen Rahmen, der mit einem verstellbaren Kopfband in seiner Position beim Tragen fixiert werde. Brille und Brillenband seien in verschiedenen Farbzusammenstellungen aufeinander abgestimmt. Dabei nehme ein innerer Rahmen über eine Gelenkanbindung einen äußeren Rahmen schwenkbar gelagert auf.

Die Antragstellerin hat am 20. Februar 2014 die Feststellung der Nichtigkeit dieses Designs mit der Begründung beantragt, ihm fehle die Schutzfähigkeit, weil es keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen lasse.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag mit Beschluss vom 16. Juni 2015 zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat mit Beschluss vom 23. November 2017 zurückgewiesen (GRUR 2018, 730 = WRP 2018, 966).

Auf die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 20. Dezember 2018 (I ZB 26/18, GRUR 2019, 835 – Sportbrille) den vorgenannten Beschluss des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts könne keinen Bestand

haben, da dem eingetragenen Design mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes die Designfähigkeit gemäß § 1 Nr. 1 DesignG fehle. Da dem Bundesgerichtshof eine eigene Sachentscheidung verwehrt sei (§ 23 Abs. 5 DesignG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 PatG), sei die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren beantragt die Antragstellerin weiterhin sinngemäß,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2015 aufzuheben und die Nichtigkeit des Designs 40 2008 001 031-0001 festzustellen.

Die Antragsgegnerin beantragt weiterhin,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nachdem der Bundesgerichtshof die Entscheidung des erkennenden Senats vom 23. November 2017 auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hin im Rechtsbeschwerdeverfahren mit Beschluss vom 20. Dezember 2018 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat, hat der erkennende Senat unter Beachtung der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs in der Sache erneut zu entscheiden (§ 23 Abs. 5 DesignG i. V. m. § 108 Abs. 2 PatG).

Danach hat die zulässige Beschwerde der Antragstellerin auch in der Sache Erfolg. Das eingetragene Design 40 2008 001 031-0001 ist gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig, weil ihm die Designfähigkeit gemäß § 1 Nr. 1 DesignG fehlt.

A. Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design nichtig, wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses wiedergegeben wird, weil sich dann der Gegenstand des Designschutzes nicht bestimmen lässt. In diesem Fall gibt das eingetragene Design nicht eine (einheitliche) Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wieder (vgl. BGH a. a. O., Tz. 11).

1. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 20. Dezember 2018 festgestellt, dass dem eingetragenen Design 40 2008 001 031-0001 auch nach Auslegung kein einheitlicher Schutzgegenstand und damit nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG entnommen werden könne, so dass ihm mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes die Designfähigkeit gemäß § 1 Nr. 1 DesignG fehle (BGH a. a. O., Tz. 11/35).

2. Aufgrund dieser für den Senat nach § 23 Abs. 5 DesignG in Verbindung mit § 108 Abs. 2 PatG bindenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs ist ohne weitere Sachprüfung die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festzustellen (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1, Abs. 3 DesignG).

Eine entsprechende Feststellung seitens des Bundesgerichtshofs ist nur deshalb unterblieben, weil ihm nach § 23 Abs. 5 DesignG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 PatG eine eigene Sachentscheidung verwehrt war (vgl. BGH a. a. O. Tz. 36). In diesem Fall bezieht sich die Bindungswirkung nach § 23 Abs. 5 DesignG in Verbindung mit § 108 Abs. 2 PatG nicht nur auf die Punkte, deren rechtsirrtümliche Würdigung die Aufhebung der ersten Entscheidung unmittelbar herbeigeführt haben, sondern umfasst jedenfalls dann, wenn – wie vorliegend – der zu beurteilende Sachverhalt

und die Rechtslage unverändert bleiben bzw. hinsichtlich des Sachverhalts, nämlich des eingetragenen Designs, sogar unveränderlich ist, auch die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs zur Nichtigkeit des verfahrensgegenständlichen Designs nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Nr. 1 DesignG.

3. Der angefochtene Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2015 ist daher aufzuheben und die Nichtigkeit des angegriffenen Designs 40 2008 001 031-0001 festzustellen (§ 33 Abs.3 DesignG).

B. Die Kostenentscheidung folgt aus § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

C. Der Gegenstandswert ist nach freiem Ermessen zu bestimmen (§ 34a Abs. 5 Satz 2 DesignG i. V. m. §§ 23 Abs. 3 Satz 2, 33 Abs. 1 RVG).

Maßstab ist dabei im Hinblick auf den Popularcharakter des Nichtigkeitsantrages wie in Patentnichtigkeitsverfahren und Markenlöschungsverfahren grundsätzlich das Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigkeitsfeststellung bzw. der Löschung, welches in der Regel dem gemeinen Wert des angegriffenen Designs entspricht (vgl. für die Nichtigkeitswiderklage BGH GRUR 1957, 79, 80; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl. 2014, § 54 Rdnr. 7).

In markenrechtlichen Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50, 54 MarkenG - deren Gegenstandswert ebenfalls gemäß § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 RVG nach freiem Ermessen zu bestimmen ist - wird bei unbenutzten Marken bzw. Marken, zu deren Benutzung sich keine hinreichend zuverlässigen Feststellungen treffen lassen, ein Regelgegenstandswert von 50.000,- € als angemessen erachtet (vgl. BPatG 30 W (pat) 1/14 – Titanshield; 27 W (pat) 15/11 – KHR Trainer; 28 W (pat) 48/11 – kiel; 29 W (pat) 39/09 – Andernacher Geysir; 29 W (pat) 15/10 – Wasserkraft).

Im vorliegenden Fall lassen sich ebenfalls keine hinreichend sicheren Feststellungen zu Art und Umfang einer Benutzung des gelöschten Designs treffen.

Zu beachten ist jedoch, dass das von einem eingetragenen Design ausgehende Behinderungspotential gegenüber einer eingetragenen Marke grundsätzlich höher zu bewerten ist. Denn während Marken Waren und Dienstleistungen ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen nach kennzeichnen, betrifft das eingetragene Design die Gestaltung eines Produkts bzw. einer Ware hinsichtlich seines optischen Erscheinungsbildes und seiner Benutzbarkeit und damit das Produkt/die Ware als solches und nicht nur dessen (betriebliche) Herkunftskennzeichnung. Der Gegenstandswert eines designrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens nach § 34a DesignG ist dann aber deutlich höher zu bewerten als derjenige eines markenrechtlichen Lösungsverfahrens nach §§ 50, 54 MarkenG.

Der Senat hält insoweit im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei Designs, die entweder unbenutzt sind oder bei denen sich zu Art und Umfang einer Benutzung keine Feststellungen treffen lassen, unter Abwägung aller Gesichtspunkte wie insbesondere der Restlaufzeit des verfahrensgegenständlichen Designs eine Verdoppelung des im markenrechtlichen Lösungsverfahren bei unbenutzten Marken allgemein angenommenen Gegenstandswerts von 50.000,- € und damit einen (Regel-)Gegenstandswert von

100.000,- €

für angemessen, aber auch ausreichend (vgl. BPatG 30 W (pat) 801/16 – Tabaktopf, veröffentlicht in juris und auf der Internetseite des BPatG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht, soweit es die Hauptsache betrifft, 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.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr