



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 810/18

**(AktENZEICHEN)**

An Verkündungs Statt

zugestellt am

17. Mai 2021

## BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

**betreffend das eingetragene Design 40 109 822-0001**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren N 16/16)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin Akintche

beschlossen:

1. Der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2018 ist wirkungslos.
2. Das Nichtigkeitsverfahren wird eingestellt.
3. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.

4. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000,- € festgesetzt.

#### I.

Der Antragsgegner ist Inhaber des eingetragenen Designs 40 109 822-0001 mit dem Anmeldetag 6. November 2001. Das Design wurde am 3. April 2002 in das Designregister eingetragen. Als Erzeugnisangabe ist „Schachtel und Schachtelzuschnitt“ erfasst.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 9. Februar 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz einen auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit/Eigenart (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 2 DesignG) gestützten Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt, dem der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 12. Mai 2016 fristgerecht widersprochen hat. Die Designabteilung 3.5 hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit Beschluss vom 10. August 2018 die Nichtigkeit des angegriffenen eingetragenen Designs festgestellt und die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Der Gegenstandswert wurde auf 100.000 Euro festgesetzt.

Der Antragsgegner hat Beschwerde eingelegt. Die Antragstellerin hat in der auf ihren hilfsweise gestellten Antrag anberaumten mündlichen Verhandlung vom 4. März 2021 den Nichtigkeitsantrag zurückgenommen.

Der Antragsgegner hat daraufhin beantragt, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

#### II.

1. Durch die Rücknahme des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit ist die Grundlage des Designnichtigkeitsverfahrens entfallen und daher der Beschluss der Designabteilung vom 10. August 2018 wirkungslos, was von Amts wegen in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 ZPO festzustellen war.

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 betreffend 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 BPatG 30 W (pat) 801/20 v. 3. Dezember 2020). Denn in diesem Fall ist § 34 a Abs. 5 Satz 5 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 § 34 a Abs. 5 Satz 5 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 (§§ 34 a 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 5 DesignG, so dass eine Zurückverweisung zum Zwecke der Einstellung des Verfahrens in diesem Fall eine unnötige Förmerei darstellen würde.

Bei Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens in der Beschwerdeinstanz ist daher nach erfolgter Antragsrücknahme die nach § 34 a Abs. 2 Satz 3 DesignG zwingend vorgeschriebene Einstellung des Verfahrens jedenfalls dann durch den erkennenden Senat des Bundespatentgerichts zu beschließen, wenn ein Kostenantrag gestellt worden ist.

**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 aufzuerlegen.

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

**a.** Der Bundesgerichtshof geht im Anschluss an seine Rechtsprechung zur Festsetzung des Gegenstandswerts in einem 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 auch im desingnrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei einem Design, das entweder unbenutzt oder wenig benutzt 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 festzusetzen (vgl. BGH I ZB 25/18 v. 28. Mai 2020, GRUR 2020, 1016, Tz. 9, 11).

**b.** Aufgrund dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs geht der Senat beim designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ebenfalls von einem Regelwert i. H. v. 50.000,- € aus.

**c.** Besondere Umstände, die eine höhere oder niedrigere Festlegung nahelegen (vgl. BGH aaO, Tz. 11), sind nicht ersichtlich.

Weder lässt sich eine die Erhöhung des Gegenstandswerts nach sich ziehende umfangreiche Benutzung des eingetragenen Designs feststellen noch lassen sich Feststellungen zu Inhalt und Umfang einer seitens des Antragsgegners in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten Lizenzerteilung an dem angegriffenen Design treffen. Andererseits hatte das angegriffene Design zum insoweit maß-

geblichen Zeitpunkt der Antragstellung auch nicht nur noch eine geringe und eine Abweichung „nach unten“ rechtfertigende Restlaufzeit.

Hacker

Merzbach

Akintche

prä