



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 801/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

betreffend das Design 40 2011 003 809 - 0001

(hier: Nichtigkeitsverfahren N 58/14)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. November 2016 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 3.7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2014 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 2011 003 809 – 0001.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 21. Juli 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG gestellt.

Der Nichtigkeitsantrag ist dem Designinhaber am 15. August 2014 zugestellt worden. Dieser hat dem Antrag nicht widersprochen.

Mit Bescheid vom 2. Oktober 2014 wurden die Beteiligten darauf hingewiesen, dass im Designnichtigkeitsverfahren die Kostenregelungen der ZPO anzuwenden seien, wobei neben den §§ 91,92 ZPO auch § 93 ZPO Anwendung finde, wonach bei einem sofortigen Anerkenntnis des Designinhabers dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen seien, sofern der Designinhaber durch sein Verhalten keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Ein sofortiges Anerkenntnis könne auch darin liegen, dass einem zulässigen Nichtigkeitsantrag nicht widersprochen werde.

Mit einem am 30. Oktober 2014 beim DPMA eingegangenen Fax-Schreiben hat der Designinhaber geltend gemacht, dass er keinen Anlass zur Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens gegeben habe, da er nicht am Design festgehalten habe. Es liege daher ein Fall des sofortigen Anerkenntnisses vor. Die Antragstellerin hat darauf nicht erwidert.

Die Designabteilung 3.7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. Dezember 2014 die Nichtigkeit des eingetragenen Designs 402011003809-0001 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 hingegen der Antragstellerin aufzuerlegen. Gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbs. i. V. m. §§ 62 Abs. 2, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG seien die Kostenregelungen der ZPO sinngemäß anzuwenden, so dass grundsätzlich das Unterliegensprinzip gelte, §§ 91, 92 ZPO. Allerdings sei auch § 93 ZPO zu berücksichtigen, wonach im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen seien, sofern

der Designinhaber durch sein Verhalten keinen Anlass zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Davon sei vorliegend auszugehen.

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.

Der Designinhaber habe auch keinen Anlass zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gegeben. Sein entsprechender Vortrag im Schreiben vom 30. Oktober 2014 sei unbestritten geblieben und gelte daher als zugestanden.

Eine Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich gewesen.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostenentscheidung. Die Kosten des Verfahrens seien dem Designinhaber aufzuerlegen. Dieser habe sich nicht nur gegenüber der Antragstellerin seiner Rechte aus dem streitgegenständlichen Design berüht, sondern sei auch den Aufforderungen der Antragstellerin, das streitgegenständliche Design löschen zu lassen, nicht nachgekommen, so dass er jedenfalls Anlass zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe.

So habe der Designinhaber am 9. September 2013 die Antragstellerin telefonisch kontaktiert und dieser mitgeteilt, er sei Inhaber eines eingetragenen Designs, aus welchem ihm Ansprüche gegen die Antragstellerin wegen deren Vertriebs des Glasmagnetboards „art verum“ zustünden.

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2013 habe die Antragstellerin die Ansprüche zurückgewiesen und ihn aufgefordert, bis spätestens 15. Januar 2014 sein Design löschen zu lassen. Dieser Aufforderung sei der Antragsgegner nicht nachgekommen. Er habe sich nicht erneut bei der Antragstellerin gemeldet.

Mit weiterem Schreiben vom 11. Februar 2014 hätten die rechtlichen Vertreter der Antragstellerin den Designinhaber nochmals mit Fristsetzung bis zum 4. März 2014 zur Löschung des Designs aufgefordert und anderenfalls die Einreichung eines Nichtigkeitsantrags nach § 33 Designgesetz beim DPMA angekündigt. Auch auf dieses zweite Schreiben sei keine Reaktion des Designinhabers erfolgt, insbesondere sei er der weiteren Löschungsaufforderung nicht nachgekommen.

Einen Antrag zu Sache hat die Antragstellerin und Beschwerdeführerin nicht gestellt.

Der Designinhaber und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert, insbesondere nicht auf die ihm zugestellte Beschwerdebegründung nebst Anlagen reagiert.

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 3.7 des Deutschen Patent- und Markenamts 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 richten, mit dem gemäß § 34 a

Abs. 2 Satz 2 DesignG die Nichtigkeit des eingetragenen Designs mangels rechtzeitigen Widerspruchs des Designinhabers festgestellt wurde.

Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht 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 Patentnichtigkeitsachen auch in Verfahren betreffend die Nichtigkeit eines Designs nach § 34 a DesignG Kostenurteile grundsätzlich nur mit der Hauptsache angegriffen werden können, eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung daher grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. für 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(urteil)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 isolierte Beschwerde gegen die Kostenentscheidung statthaft, und zwar ungeachtet der Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen § 93 ZPO im Designnichtigkeitsverfahren sinngemäß Anwendung findet.

Soweit die Antragstellerin keinen konkreten Antrag gestellt hat, steht dies der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegen. Denn aus der Beschwerdebegründung ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit, dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kostenpunkt zu Lasten des Designinhabers abgeändert werden soll.

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 vorliegend 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 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 des Rechtsstreits aufzuerlegen sind, wenn der Antragsgegner und Designinhaber nicht durch sein Verhalten zur Antragstellung 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 vergleichbarer Weise einen Erfolg des Klage- bzw. Löschungsbegehrens sichert.

Ob man danach auch das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag nach § 34a DesignG 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 gleichstellen kann, wovon die Designabteilung im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BPatGE 8, 47, 50) ausgegangen ist, erscheint aber jedenfalls dann zweifelhaft, wenn sich – wie vorliegend – das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft, ohne dass der Designinhaber in irgendeiner (positiven) Form sein Einverständnis mit der Löschung zum Ausdruck gebracht hat (z. B. durch ein erklärtes Einverständnis mit der Löschung, Erklärung des Verzichts etc.). 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 dürfte auch in Verfahren nach dem DesignG im Schweigen auf einen Nichtigkeitsantrag weder ein ausdrückliches noch ein konkludentes Anerkenntnis eines geltend gemachten Löschungsbegehrens liegen. 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.

Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da es vorliegend an der weiteren Voraussetzung, nämlich der fehlenden Veranlassung zur Stellung eines Nichtigkeitsantrags fehlt.

Eine Veranlassung zur Erhebung einer (Patent)Nichtigkeitsklage bzw. eines Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit/Löschung eines Gebrauchsmusters bzw. Designs ergibt sich grundsätzlich dann, wenn das Verhalten des Schutzrechtsinhabers vor Prozess- bzw. Verfahrensbeginn gegenüber dem Kläger/Antragsteller so gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen (vgl. dazu Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl. (2016), § 93 Rn. 4). Im Designnichtigkeitsverfahren ist dies ebenso wie im Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich erst der Fall, wenn der Antragsteller den Designinhaber unter substantiiertes Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat (vgl. BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326 – Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent sowie Benkard/Hall/Nobbe, PatG, 11. Aufl., § 84 Rn.31; zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BPatGE 26, 139, 140; 21, 38, 39; ferner Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 25).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der jeweilige Antragsteller in diesen Verfahren von sich aus zu einer vorherigen Aufforderung zum Verzicht auf das jeweilige Schutzrecht vortragen bzw. Gründe darlegen muss, warum ggf. eine solche Aufforderung entbehrlich war. Insoweit ist zu beachten, dass nach den allgemeinen Regeln zunächst diejenige Partei, die sich auf einen Ausnahmetatbestand wie vorliegend § 93 ZPO beruft, dessen Tatbestandsvoraussetzungen darlegen und gegebenenfalls beweisen muss (vgl. BGH, GRUR 2007, 629, 630; Zöller-Herget, ZPO, 31. Aufl. § 93 Rdnr. 6 zu „Beweislast“). Danach obliegt es auch im Designnichtigkeitsverfahren zunächst dem für die Voraussetzungen des Ausnahmetatbe-

stands des § 93 ZPO darlegungs- und beweispflichtigen Designinhaber, neben einem sofortigen „Anerkenntnis“ zumindest auch klar und unmissverständlich den Grund dafür zu benennen, warum er keine Veranlassung zur Antragstellung gegeben hat, wie z. B. das Fehlen einer vorherigen Verzichtsaufforderung. Erst dann ist es Sache des Antragstellers, im Rahmen seiner „sekundären“ Darlegungslast dazu näher vorzutragen.

Vorliegend hat der Designinhaber vor der Designabteilung zwar geltend gemacht, dass er keine Veranlassung zur Stellung eines Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Er hat dafür jedoch keinen tatsächlichen Grund benannt. Insbesondere hat er nicht geltend gemacht, dass er vor Antragstellung nicht zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert worden sei, sondern lediglich auf seinen fehlenden Widerspruch verwiesen. Dies besagt aber nichts darüber, ob der Designinhaber (keine) Veranlassung zur Antragstellung gegeben hat. Das Vorbringen des Designinhabers erschöpft sich insoweit in einer rechtlich unzutreffenden Schlussfolgerung, nämlich dass der fehlende Widerspruch auch eine fehlende Veranlassung zur Antragstellung beinhaltet. Dem Vorbringen kann aber keine tatsächliche Begründung für eine fehlende Veranlassung zur Antragstellung i. S. von § 93 ZPO entnommen werden, so dass bereits aus diesem Grunde für die Anwendung dieser Vorschrift kein Raum bestand.

Zudem hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren substantiiert unter Vorlage der entsprechenden Schreiben vorgetragen, dass sie den Designinhaber sowohl mit Schreiben vom 16. Dezember 2013 als auch mit einem weiteren Schreiben vom 15. Januar 2014 unter Zurückweisung der erhobenen Ansprüche aufgefordert hat, sein Design löschen zu lassen. Dieser Vortrag der Antragstellerin ist seitens des Designinhabers unbestritten geblieben und gilt daher vor dem Hintergrund, dass der Designinhaber auch im Verfahren vor der Designabteilung keinen tatsächlichen Grund für eine fehlende Veranlassung zur Antragstellung vorgetragen hat, als zugestanden.

Nach dem sich danach ergebenden Sach- und Streitstand hat der Designinhaber durch sein Verhalten zur Einreichung des Löschungsantrags Veranlassung gegeben.

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 Antragstellers, so dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kostenpunkt wie aus der Beschlussformel ersichtlich abzuändern ist.

III.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 23 Abs. 4 Satz 5, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO ebenfalls dem Antragsgegner aufzuerlegen. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragstellerin nach § 97 Abs. 2 ZPO besteht keine Veranlassung, da die Kostenfolge des § 93 ZPO nicht erst auf Grundlage des (erstmaligen) Vorbringens der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren ausscheidet, sondern aus den dargelegten Gründen bereits mangels hinreichenden Vortrags des Antragsgegners zu den Voraussetzungen § 93 ZPO, insbesondere was die fehlende Veranlassung zur Antragstellung betrifft, nicht in Betracht kam.

IV.

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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Pr