



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 801/18

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Design ...**  
**(Nichtigkeitsverfahren N 63/16)**  
**(hier: Gegenstandswertfestsetzung)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Weitzel beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des eingetragenen Designs .... Die Antragstellerin mit einem am 7. November 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt, dem die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen hat.

Die Designabteilung 3.5 des DPMA hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit Beschluss vom 17. Oktober 2017 die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festgestellt und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin und Designinhaberin auferlegt sowie den Gegenstandswert – wie von den Verfahrensbeteiligten übereinstimmend vorgeschlagen – auf 150.000 Euro festgesetzt. Gegen den Beschluss der Designabteilung hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 2. November 2017 Beschwerde eingelegt.

Das Nichtigkeitsverfahren ist von den Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2020 übereinstimmend für erledigt erklärt worden. Mit Beschluss vom selben Tag hat der Senat die Sache zum Zwecke der Einstellung des Verfahrens an das DPMA zurückverwiesen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin auferlegt.

Mit Schriftsatz vom 19. März 2021 beantragt die Antragsgegnerin,

den Wert für das Beschwerdeverfahren auf 150.000 Euro festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt mit Schriftsatz vom 16. April 2021,

den Wert für das Beschwerdeverfahren auf 25.000, höchstens auf 50.000 Euro festzusetzen.

Sie führt aus, die beantragte Festsetzung des Gegenstandswerts auf 150.000 Euro sei zu hoch. Zu hoch sei auch der regelmäßig angenommene Mittelwert in Höhe von 100.000 Euro. Es gebe Gründe, die für ein geringes wirtschaftliches Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs und damit für eine Verringerung des Gegenstandswerts sprächen. Unter anderem sei das streitgegenständliche Design bereits zehn Monate nach der Erhebung der Beschwerde abgelaufen, nämlich am 23. August 2018. Außerdem habe das Landgericht München I im Urteil von 13. Juni 2018 in dem gegenläufigen Verletzungsverfahren zwischen den Beteiligten ausdrücklich auf den „kleinen Schutzbereich“ des streitgegenständlichen Designs abgestellt.

Die Antragsgegnerin hält einen Gegenstandswert von 150.000 Euro nach wie vor für angemessen. Es seien – außer dem Interesse der Antragsgegnerin, weniger Kosten erstatten zu müssen – keine Anhaltspunkte ersichtlich, die einen niedrigeren

Gegenstandswert rechtfertigten. In dem Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München I sei der Streitwert auf 300.000 Euro festgesetzt worden. Die Antragsgegnerin habe im Lösungsverfahren vor dem DPMA vor der Einigung auf 150.000 Euro auf diesen Betrag Bezug genommen und sogar einen um 25 % höher liegenden Gegenstandswert (187.500 Euro) für angemessen erachtet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Der Gegenstandswert war für das Beschwerdeverfahren auf 150.000 Euro festzusetzen.

2. Die Antragsgegnerin war im Beschwerdeverfahren durch ihren Verfahrensbevollmächtigten vertreten. Das Beschwerdeverfahren hat durch die übereinstimmende Erledigungserklärung seinen Abschluss gefunden, so dass der Anspruch auf Vergütung des Verfahrensbevollmächtigten fällig geworden ist (§ 33 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 RVG). Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes ist somit nach § 33 Abs. 2 Satz 1 und 2 RVG zulässig.

3. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG). Maßgeblich für die Festsetzung ist das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Mai 2020 I ZB 25/18 Rn. 7 - Sporthelm) zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags (BPatG 30 W (pat) 810/18, Rn. 14 – Schachtel-Design). Es entspricht im Regelfall billigem Ermessen, den Gegenstandswert in solchen Verfahren auf 50.000 Euro festzusetzen, wenn keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen, das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs höher oder niedriger festzusetzen (BGH, a. a. O. Rn. 8 – Sporthelm).

4. Vorliegend ist eine vom Regelfall abweichende Festsetzung auf 150.000 Euro angemessen.

Für Festsetzung in der vorgenannten Höhe spricht der Umstand, dass die Parteien diesen Betrag im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt übereinstimmend für angemessen gehalten haben. Hintergrund war, dass das Landgericht München I den Streitwert im gegenläufigen Verletzungsverfahren auf 300.000 Euro festgesetzt hatte wo Ansprüche aus DesignG und UWG geltend gemacht waren, während im Nichtigkeitsverfahren nur das Klagedesign angegriffen war.

Der übereinstimmenden Erklärung der Angemessenheit eines Gegenstandswerts in Höhe von 150.000 Euro im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA kommt ein erhebliches Gewicht zu, da sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, zu dem die spätere Kostentragungspflicht noch offen war (vgl. BGH X ZR 110/11 Rn. 4 – Vorausbezahlte Telefongespräche II).

Insofern führt das Vorbringen der Antragstellerin vorliegend nicht zu einer Verringerung des Gegenstandswerts. Die Ausführungen zur geringen Laufzeit und zum keinen Schutzbereich des Streitdesigns, also zu Umständen, die sich grundsätzlich mindernd auf den Gegenstandswert auswirken können, begründen, wie auch die weiteren Argumente, keine andere Einschätzung. Diese Umstände werden durch die übereinstimmende Einschätzung der Parteien im Amtsverfahren und die entsprechenden Erklärungen der Antragstellerin überlagert.

Diese hat im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA noch mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2017 angeregt, dem Verfahren unter „Berücksichtigung der verbleibenden Laufzeit“ des Designs einen Gegenstandswert von 150.000 Euro zugrunde zu legen. Die Antragstellerin trägt keine überzeugenden Gründe dafür vor, warum der schon

damals bekannte Schutzrechtsablauf nunmehr zu einer Verringerung des Gegenstandswerts führen sollte.

Gleiches gilt für den Vortrag zum „kleinen Schutzbereich“ des streitgegenständlichen Designs, den das Landgericht München I angenommen hat. Als Beklagte des Verletzungsprozesses war der Antragstellerin an der Feststellung eines „kleinen Schutzbereichs“ des Designs gelegen. Dennoch hielt sie im sich zeitlich überschneidenden Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA einen Gegenstandswert 150.000 Euro für angemessen.

Nach alledem ist die Antragstellerin zu der vorliegend für die Festsetzung des Gegenstandswerts maßgeblichen Zeit, der Stellung des Nichtigkeitsantrags am 7. November 2016, selbst von einem erhöhten Gegenstandswert – und zwar sogar höher als die später übereinstimmend angeregten 150.000 Euro – ausgegangen.

### III.

Das Verfahren über den Antrag auf Gegenstandswertfestsetzung ist gerichtsgebührenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

### IV.

Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes ist nach § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.