



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 805/20

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

**betreffend das Design 40 2018 204 040-0001**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren N 12/19)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2020 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. aufgehoben und dahingehend abgeändert, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegner war Inhaber des am 1. Dezember 2018 angemeldeten und am 9. April 2019 eingetragenen Designs 40 2018 204 040-0001 mit der Erzeugnisangabe "Akupunkturnadeln, Nadeln für chirurgische Zwecke".

Gegen dieses eingetragene Design hat der Antragsteller mit einem am 6. Juni 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz, der

am 11. Juni 2019 um die Adresse des Antragstellers ergänzt wurde, Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG wegen fehlender Neuheit/Eigenart gestellt. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass Produkte nach dem angegriffenen Design bereits seit dem 14. September 2016 auf der Verkaufsplattform Amazon im deutschen Markt angeboten worden seien.

Dieser Nichtigkeitsantrag wurde dem Antragsgegner mit Amtsschreiben vom 12. Juni 2019, das am selben Tag als Übergabeeinschreiben zur Post aufgegeben wurde, zugestellt.

Mit einem am 17. Juni 2019 beim DPMA eingegangenen Faxschreiben hat der Antragsgegner persönlich den Verzicht auf das angegriffene Design erklärt.

Mit weiterem, am 20. Juni 2019 beim DPMA eingegangenem Faxschreiben hat er in die Löschung des angegriffenen Designs 40 2018 204 040-0001 eingewilligt und um dessen sofortige Löschung gebeten.

Mit Eingabe vom 12. Juli 2019 haben sich Verfahrensbevollmächtigte für den Antragsgegner bestellt und in seinem Namen „vorsorglich den Verzicht auf das eingetragenen Design 40 2018 204 040-0001“, unter Freistellung des Antragstellers von allen Ansprüchen aus dem Design, erklärt. Zudem haben sie „hilfsweise und vorsorglich und mit Vollmacht des Antragsgegners“ in die Löschung des eingetragenen Designs nach § 33 Abs. 6 DesignG eingewilligt.

Der Antragsteller hat mit am 17. Juli 2019 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz das Nichtigkeitsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und Kostenantrag gestellt. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien dem Antragsgegner aufzuerlegen, da dieser bösgläubig diverse Produkte des Antragstellers auf eBay unter Hinweis auf das angegriffene Design, dessen Schutzunfähigkeit ihm bekannt gewesen sei, habe löschen lassen. Aus einem Chat-Verlauf bei WhatsApp (Anlage AST 7 zum Schriftsatz vom 24.09.2020) gehe hervor, dass der Antragsgegner

wiederholt die Verletzung seiner registrierten Designs reklamiert und mit Abmahnung durch seinen Anwalt gedroht habe. Mit Schreiben vom 11. Juni 2019 (Anlage AST 4 zum Schriftsatz vom 17.07.2019) sei er zur Unterlassung des widerrechtlichen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Antragstellers aufgefordert und ihm sei die gerichtliche Durchsetzung dieses Anspruchs angedroht worden.

Mit Schriftsatz seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 7. August 2019 hat der Antragsgegner der Erledigungserklärung widersprochen und beantragt, „über die Nichtigkeit des Designs zu entscheiden“.

Zur Begründung hat er ausgeführt, das Verfahren sei infolge des Verzichts „nunmehr als in der Hauptsache beendet“ anzusehen. Es handele sich bei dem Verzicht aber „nicht um ein erledigendes Ereignis“. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien gemäß § 93 ZPO dem Antragsteller aufzuerlegen, da der gutgläubig handelnde Antragsgegner keine Veranlassung zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben und das Lösungsbegehren des Antragstellers sofort gesichert habe, indem er den Verzicht und die Einwilligung in die Löschung erklärt habe.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2020 hat die Designabteilung 3.5 des DPMA festgestellt, dass sich das Nichtigkeitsverfahren in der Hauptsache erledigt hat. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Antragsteller auferlegt, der Gegenstandswert wurde auf 30.000 € festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Antrag auf Feststellung der Erledigung sei zulässig und begründet. Das Nichtigkeitsverfahren habe sich in der Hauptsache erledigt. Die vom Antragsgegner persönlich am 20. Juni 2019 erklärte Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Designs, durch die das Schutzrecht von Anfang an erloschen sei, stelle ein erledigendes Ereignis dar. Im Zeitpunkt dieses erledigenden Ereignisses sei der Nichtigkeitsantrag sowohl gemäß § 34a DesignG

zulässig als auch wegen Nichtigkeit des Designs nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG begründet gewesen. Es sei unstreitig, dass der Antragsgegner seit Anfang des Jahres 2017 - und damit vor dem Anmeldetag - auf dem deutschen Markt Produkte angeboten habe, die der Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs im Anmeldezeitpunkt entgegengestanden hätten.

Die Kosten des Verfahrens habe gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1 HS 2 DesignG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, §§ 91 Abs. 1 und 93 ZPO der Antragsteller zu tragen. Wer im Designnichtigkeitsverfahren die Kosten zu tragen habe, entscheide sich grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip, §§ 91 ff. ZPO. Jedoch seien die Kosten vorliegend ausnahmsweise entsprechend § 93 ZPO dem – im Feststellungsstreit über die Erledigung obsiegenden - Antragsteller aufzuerlegen, weil der Antragsgegner keine Veranlassung zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt habe.

Der Antragsgegner habe nach Erhalt des Schreibens des Antragstellers vom 11. Juni 2019 und telefonischer Rücksprache am 13. Juni 2019 mit dem Bevollmächtigten des Antragstellers umgehend am 17. Juni 2019 den Verzicht und sodann am 20. Juni 2019 die Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Designs erklärt, wodurch das Schutzrecht von Anfang an erloschen und das Löschungsbegehren in vollem Umfang gesichert worden sei. Damit liege ein „sofortiges“ Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO vor. Der Antragsgegner habe durch sein Verhalten auch keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben. Es sei unstreitig, dass der Antragsteller ihn vor Stellung des Nichtigkeitsantrags nicht zum Verzicht auf das angegriffene Design aufgefordert habe. Eine solche vorherige Löschungsaufforderung sei vorliegend auch nicht entbehrlich gewesen. In der vorgelegten WhatsApp-Kommunikation habe der Antragsgegner lediglich mit Abmahnung durch seinen Anwalt gedroht und damit die vorprozessuale Ebene nicht verlassen, was für sich nicht die Entbehrlichkeit einer Löschungsaufforderung begründe. Auch aus dem sonstigen Gesamtverhalten des Antragsgegners ergebe sich kein Anhaltspunkt dafür, dass eine vorherige

Aufforderung zur Löschung von vornherein zwecklos oder dem Antragsteller unzumutbar erscheinen musste.

Mit seiner Beschwerde wendet sich der Antragsteller gegen die ihn beschwerende Kostenentscheidung.

Er macht weiterhin geltend, dass der Antragsgegner Veranlassung zur sofortigen Stellung des Nichtigkeitsantrags ohne vorherige Löschungsaufforderung gegeben habe. Insbesondere sei eine vorherige Löschungsaufforderung vorliegend entbehrlich gewesen, nachdem der Antragsgegner wiederholt die Löschung der Angebote des Antragstellers bei eBay durch eine Meldung im sog. VeRi-Programm von Ebay veranlasst habe. Dies müsse unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung dem in der Rechtsprechung anerkannten Fall gleichgestellt werden, wonach eine vorherige Löschungsaufforderung entbehrlich sei, wenn der Schutzrechtsinhaber bereits eine Verletzungsklage erhoben oder eine einstweilige Verfügung erwirkt habe.

Der Antragsteller und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2019 im Kostenpunkt aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden;
2. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Senat hat den Beteiligten am 24. September 2021 einen rechtlichen Hinweis erteilt.

Die Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners haben mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2021 mitgeteilt, dass das Mandat niedergelegt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Beschwerde des Antragstellers gegen die ihn beschwerende Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2020 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. Zwar können aufgrund der Bestimmungen der §§ 34a Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 DesignG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99 Absatz 1 ZPO Kostengrundentscheidungen in Designnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nur zusammen mit der Hauptsacheentscheidung angegriffen werden, während eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser [im Folgenden zitiert als: EJFM], DesignG, 6. Aufl.

2019, § 34 a Rn. 42; BPatG 30 W (pat) 801/15 = BeckRS 2016, 127364 – Glasmagnetboard; siehe auch zum Patentnichtigkeitsverfahren: Benkard-Hall/Nobbe, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 84 Rn. 43).

Hat die Designabteilung aber wie hier nach einseitiger Erledigungserklärung durch den Antragsteller seinem Antrag stattgegeben und die Erledigung in der Hauptsache festgestellt, über die Kosten jedoch nach den Grundsätzen des § 93 ZPO – unter Annahme eines „sofortigen Anerkenntnisses“ des Designinhabers - entschieden und dadurch den Antragsteller im Kostenpunkt beschwert, so muss diesem hiergegen - und losgelöst von der Hauptsacheentscheidung - ein Rechtsmittel eröffnet werden, zumal sich für ihn die Anfechtung der in der Hauptsache zu seinen Gunsten ergangenen Feststellung verbietet (vgl. Zöller-Althammer, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 91a Rn. 49 unter Hinweis auf die Grundsätze zur Anfechtung einer fehlerhaften Entscheidung; siehe auch OLG Oldenburg NJW-RR 1993, 1340; OLG Köln NJW-RR 1997, 956; OLGR Köln 98, 151). Dies stimmt auch mit der Rechtsprechung des Senats überein, wonach im Designnichtigkeitsverfahren entsprechend § 99 Abs. 2 ZPO dann eine isolierte Beschwerde gegen die Kostenentscheidung statthaft sein muss, wenn die Designabteilung von einem „Anerkenntnis“ ausgeht und die Kosten abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO nicht der unterlegenen Partei, sondern entsprechend § 93 ZPO dem Antragsteller auferlegt (vgl. BPatG, a. a. O., BeckRS 2016, 127364 – Glasmagnetboard; siehe auch MüKoZPO-Schulz, 6. Aufl. 2020, § 99 Rn. 29).

**2.** Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Die Designabteilung hat dem im Verfahren über die Erledigung obsiegenden Antragsteller zu Unrecht die Kosten des Designnichtigkeitsverfahrens auferlegt.

**a.** Gegenstand der Beschwerde ist alleine die Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung vom 9. Juli 2020, losgelöst von der inhaltlichen Richtigkeit der nicht angefochtenen Hauptsacheentscheidung, die in Bestandskraft



erwachsen ist und nicht der Prüfung durch das Beschwerdegericht unterliegt (vgl. OLG Köln, OLGR 2005, 91, 92; MüKoZPO-Schulz, a. a. O., § 99 Rn. 29). Zu prüfen ist damit die richtige Anwendung der Kostentatbestände, insbesondere des von der Designabteilung angenommenen § 93 ZPO, d.h. der Frage, ob der Designinhaber „sofort“ anerkannt und keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben hat (MüKoZPO-Schulz, a. a. O., § 99 Rn. 29). Sonstige prozessuale oder materiell-rechtliche Mängel der angefochtenen Entscheidung, die ihren Grund nicht im Kostenrecht haben, können dagegen mit der isolierten Kostenbeschwerde nicht geltend gemacht werden (MüKoZPO-Schulz, a. a. O., § 99 Rn. 29).

**b.** Wer im Designnichtigkeitsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeits- bzw. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip (§ 91 ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG und von dort auf die Kostenvorschriften der ZPO (vgl. EJFM, a. a. O., 6. Aufl., § 34a Rdnr. 35).

Das Unterliegensprinzip nach § 91 ZPO findet auch vorliegend, nach einseitiger Erledigungserklärung des Antragstellers, Anwendung. Stellt im Designnichtigkeitsverfahren der Designinhaber und Antragsgegner bei Erledigungserklärung durch den Antragsteller die Erledigung streitig und beantragt – wie hier sinngemäß - weiterhin die Zurückweisung des Nichtigkeitsantrags, so wird das Verfahren über die Erledigung fortgeführt (vgl. [zum PatentR] Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 82 Rn. 63; siehe ferner Zöller-Althammer, a. a. O., § 91a Rn. 34). Die Designabteilung prüft und entscheidet, ob die Hauptsache tatsächlich erledigt ist, d. h. ob der ursprünglich zulässige und begründete Nichtigkeitsantrag durch ein nachträgliches Ereignis gegenstandslos geworden ist. Trifft das zu, stellt das Patentamt – wie hier - die Erledigung der Hauptsache fest (Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 82 Rn. 63). Da dabei eine strenge am Sach- und Streitstand ausgerichtete Prüfung der Erfolgsaussicht des ursprünglichen Nichtigkeitsantrags vorzunehmen ist, handelt es sich um eine echte Sachentscheidung, bei der die nach § 91a ZPO bezweckte

Verfahrensvereinfachung nicht in Betracht kommt (Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 82 Rn. 63). Wegen der Notwendigkeit einer streitigen Sachentscheidung (Feststellung über die Erledigung) folgt die Kostenentscheidung nicht § 91a ZPO, sondern dem Unterliegensprinzip nach § 91 ZPO (h. M., vgl. u.a. BGHZ 83, 12, 14; Zöller-Althammer, a. a. O., § 91a Rn. 47; Thomas/Putzo-Hüßtege, ZPO, 42. Aufl., § 91a Rn. 39; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 82 Rn. 63; jeweils mwN).

Dies führt vorliegend zur Kostenauflegung nach § 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz DesignG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO auf den Designinhaber und Antragsgegner, der im Streit über die Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens unterlegen ist. Die Designabteilung hat die Erledigung des ursprünglich zulässigen und begründeten Nichtigkeitsantrags mit Recht festgestellt. Entgegen der Auffassung seiner früheren Verfahrensbevollmächtigten stellt die bereits am 20. Juni 2019 vom Antragsgegner persönlich erklärte Einwilligung in die Löschung seines Designs ein erledigendes Ereignis dar, da sie ex tunc-Wirkung entfaltet und unmittelbar zur Folge hat, dass die Schutzwirkungen des Designs als von Anfang an nicht eingetreten gelten, § 33 Abs. 6 Satz 2 DesignG (vgl. BPatG, a. a. O., BeckRS 2016, 127364 – Glasmagnetboard; EJFM, a. a. O., § 33 Rn. 38; zum Erlöschen des Schutzrechts als erledigendes Ereignis siehe ferner CepI/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 91a Rn. 13). Sämtliche nachfolgenden Erklärungen der Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners in Bezug auf das Schutzrecht, u. a. mit Schriftsatz vom 12. Juli 2019, gehen demgegenüber ins Leere, zumal die Einwilligung in die Löschung nach ihrem Zugang beim DPMA am 20. Juni 2019 nicht mehr zurückgenommen werden konnte (EJFM, a. a. O., § 33 Rn. 38) und ihre Rechtswirkungen bereits eingetreten waren.

c. Eine davon abweichende Kostenauflegung nach Maßgabe des § 93 ZPO auf den Antragsteller kommt entgegen der Auffassung der Designabteilung nicht in Betracht, da ein „Anerkenntnis“ im Sinne der Vorschrift nicht vorliegt.

**aa.** 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 Löschungs- bzw. Antragsbegehrens sichert (vgl. BPatG, a. a. O., BeckRS 2016, 127364 – Glasmagnetboard). Dies kann bei einem auf die absoluten und/oder relativen Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1, 2 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag der Fall sein, wenn der Designinhaber - wie vorliegend - in die Löschung des eingetragenen Designs einwilligt (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG) mit der Folge, dass die Schutzwirkungen des Designs als von Anfang an nicht eingetreten gelten, § 33 Abs. 6 Satz 2 DesignG (vgl. BPatG, a. a. O., BeckRS 2016, 127364 – Glasmagnetboard).

**bb.** Allerdings muss der Designinhaber, um die Anwendung der Kostenvorschrift nach § 93 ZPO zu seinen Gunsten zu eröffnen, zugleich auch auf die Fortsetzung des Rechtsstreits in der Hauptsache verzichten (vgl. MüKoZPO-Musielak, a. a. O., § 307 Rn. 5 mwN). Dies hat der Designinhaber vorliegend aber nicht getan, da er durch seine damaligen Verfahrensbevollmächtigten der nachfolgenden Erledigungserklärung des Antragstellers widersprochen, an seinem Rechtsschutzbegehren festgehalten und hierdurch die Durchführung eines streitigen (Feststellungs-)Verfahrens veranlasst hat.

§ 93 ZPO ist Ausdruck des das gesamte Kostenrecht prägenden Veranlasserprinzips und durchbricht aus Billigkeitsgründen die Grundregel des § 91 ZPO, wonach den Unterliegenden die Kostenlast trifft. Der Zweck der Regelung geht allerdings über die Herstellung von Kostengerechtigkeit hinaus (MüKoZPO-Schulz, a. a. O., § 93 Rn. 1). Indem sie den Rechtsuchenden dazu anhält, unnötige Prozesse zu vermeiden, dient sie zugleich der Entlastung der Gerichte (BGH NJW 2006, 2490 Rn. 19; OLG München, NJW-RR 2001, 42, 43; MüKoZPO-Schulz. a. a. O., § 93 Rn. 1; Stein/Jonas, ZPO, Bd. 2, 22. Aufl., § 93 Rn. 1). Hinzu tritt der Gesichtspunkt der Prozessökonomie, der es gebietet, in jedem Stadium des Rechtsstreits Möglichkeiten zu eröffnen, die zu einer zügigen Erledigung führen (vgl. MüKoZPO-Schulz, a. a. O., § 93 Rn. 1 mwN).

Ausgehend hiervon setzt ein Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO stets voraus, dass der Wille des Beklagten erkennbar wird, den vom Kläger gegen ihn erhobenen Anspruch für begründet zu erklären, sich also diesem Anspruch zu unterwerfen und den Rechtsstreit wegen dieses Anspruchs nicht fortsetzen zu wollen (vgl. u. a. BGH GRUR 2018, 755, Rn. 12; MüKoZPO-Musielak, a. a. O., § 307 Rn. 5). Ein Beklagter, der zwar vorbehaltlos die Klageforderung erfüllt, aber weiterhin Abweisung der Klage beantragt, erkennt nicht an (BGH NJW 1985, 2713, 2716; MüKoZPO-Musielak, a. a. O., § 307 Rn. 5 mwN), da er an seinem Rechtsschutzbegehren festhält (BGH NJW 1985, 2713, 2716) und die Fortsetzung des Prozesses veranlasst.

So liegt der Fall auch hier. Der Antragsgegner hat zwar nach § 33 Abs. 6 Satz 2 DesignG in die Löschung (mit ex-tunc-Wirkung) seines Designs eingewilligt und dem Antragsteller hierdurch der Sache nach einen Erfolg seines Antragsbegehrens gesichert. Jedoch hat er nachfolgend der Erledigungserklärung des Antragstellers widersprochen und weiterhin auf seinem Zurückweisungsantrag beharrt, so dass die Designabteilung eine strenge am Sach- und Streitstand ausgerichtete Prüfung der Erfolgsaussicht des ursprünglichen Nichtigkeitsantrags vornehmen und eine echte - streitige - Sachentscheidung treffen musste.

Für die Annahme eines Anerkenntnisses im Sinne von § 93 ZPO bleibt daher entgegen der Auffassung der Designabteilung kein Raum.

**d.** Sonstige Billigkeitsgesichtspunkte gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind nicht ersichtlich. Der Vortrag zur Gutgläubigkeit des Antragsgegners, der nicht um die Grundsätze des Designrechts sowie die Schutzunfähigkeit seines Designs gewusst habe, spielt für die Kostenentscheidung im Feststellungsstreit über die Erledigung des Verfahrens keine Rolle. Auch die Tatsache, dass der Antragsgegner sofort nach Zustellung des Nichtigkeitsantrags in die Löschung seines Designs eingewilligt hat, befreit ihn aus den dargelegten Grundsätzen nicht von der Kostenlast, da ein Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO mangels Verzicht auf die Fortführung des Rechtsstreits nicht vorliegt. Der Antragsgegner hätte, um seiner Kostentragungspflicht zu entgehen, der Erledigungserklärung des Antragstellers zustimmen müssen.

**e.** 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 im Streit über die Verfahrenserledigung unterlegenen Antragsgegners, so dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kostenpunkt wie aus der Beschlussformel ersichtlich abzuändern ist.

**3.** 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.

### **III.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem Antragsgegner 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