



BUNDESPATENTGERICHT

30 (W) pat 801/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Designnichtigkeitssache

...

betreffend das Design ...

(hier: Nichtigkeitsverfahren ... Festsetzung des Gegenstandswerts)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Januar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf

150.000,- €

festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 27. Juni 2012 eingetragenen Designs Nr. ... mit der Erzeugnisangabe

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 14. April 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG gestellt.

Die Designabteilung 3.5 hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit Beschluss vom 21. März 2017 die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festgestellt, da diesem am Tag der Anmeldung jedenfalls die erforderliche Eigenart (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG) gefehlt habe.

Die Inhaberin des eingetragenen Designs hat Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 8. November 2022 (Bl. 461 dA) hat die Beschwerdegegnerin den Antrag auf Nichtigklärung zurückgenommen.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2022 die Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren beantragt. Sie hält eine Streitwertfestsetzung vor dem Hintergrund, dass die Antragsgegnerin das Design intensiv verteidigt habe, das Design noch über eine erhebliche Laufzeit verfüge und umfangreiche Verletzungshandlungen seitens der Antragstellerin vorgelegen hätten, einen Gegenstandswert von 150.000,- € für angemessen.

Der Antragstellerin ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, dass Umstände, die ein Abweichen von dem nach der Rechtsprechung des BGH anzunehmenden Regelgegenstandswert von 50.000,- € rechtfertigen würden, nicht ersichtlich seien. Die dazu von der Antragsgegnerin geltend gemachten Umstände wie eine intensive Verteidigung des Designs und umfangreiche Verletzungshandlungen seien nicht näher konkretisiert worden. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang die restliche Laufzeit des Designs, zumal es sich um ein Design aus dem schnelllebigen Bereich der Mode handle.

Zudem habe das Landgericht ... im parallel laufenden Klageverfahren ... wegen Verletzung des verfahrensgegenständlichen eingetragenen Designs den Streitwert antragsgemäß auf 50.000,-€ festgesetzt.

Die Antragstellerin hat dazu vorgetragen, dass Gegenstand dieses Verfahrens nur der Auskunftsanspruch sowie der Schadensersatzanspruch dem Grund nach waren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist nach freiem Ermessen zu bestimmen (vgl. § 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 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 designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei einem Design, das entweder unbenutzt oder wenig benutzt ist oder bei dem sich Feststellungen zu Art und Umfang seiner Benutzung nicht treffen lassen, ebenso wie im markenrechtlichen Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse 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 Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke höher oder niedriger als den im Regelfall angemessenen Wert von 50.000 € festzusetzen (vgl. BGH I ZB 25/18 v. 28. Mai 2020, veröffentlicht in GRUR 2020, 1016, Rn. 9, 11).

b. Solche besonderen, eine höhere Festlegung nahelegenden Umstände ergeben sich vorliegend zwar nicht aus einer von der Antragsgegnerin dazu geltend gemachten intensiven Verteidigung bzw. von ihr behaupteten „umfangreichen Verletzungshandlungen“ seitens der Antragstellerin, da sie diese Umstände – worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist – nicht näher substantiiert hat. Es bedarf daher auch keiner Erörterung, ob diese Umstände überhaupt ein Abweichen

vom Regelgegenstandswert rechtfertigen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Restlaufzeit des Designs, welche hier mangels Vortrags zu Art und Umfang seiner Benutzung ebenfalls keine höhere Gegenstandswertfestsetzung rechtfertigt.

c. Nicht unbeachtet bleiben kann jedoch die seitens des Landgerichts ... im parallelen Verletzungsverfahren ... erfolgte Festsetzung des Streitwerts auf 50.000,- €

Denn vergleichbar der Rechtslage in einem Patentnichtigkeitsverfahren beziffert auch in einem Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG der Streitwert eines Verletzungsverfahrens regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsantragstellers an der erstrebten Vernichtung des Designs, mit der der Verletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll, und spiegelbildlich hierzu das Mindestinteresse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung des Designs. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb des Betrages eines Verletzungsverfahrens kommt daher regelmäßig nicht in Betracht (vgl. zur Patentnichtigkeitsklage BGH GRUR 2011, 757 Rn. 2 – Nichtigkeitsstreitwert).

Im vorliegenden Fall weicht die im Verletzungsverfahren erfolgte Festsetzung des Streitwerts zwar nominal nicht von dem vorgenannten Regelgegenstandswert eines Designnichtigkeitsverfahrens (50.000,- €) ab. Gegenstand des Verletzungsverfahrens waren jedoch nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Antragsgegnerin nur der Auskunftsanspruch sowie der Schadensersatzanspruch dem Grunde nach.

Für das Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung des Designs kann es aber keinen Unterschied machen, ob ein Unterlassungsanspruch Gegenstand einer Verletzungsklage ist oder ob sich aufgrund einer vom Nichtigkeitsantragsteller vorprozessual abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung sein prozessuales Interesse – wie vorliegend - auf die Durchsetzung der vor dem

Verletzungsgericht dann noch geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht beschränkt hat.

Im letztgenannten und hier gegebenen Fall ist daher das Interesse an der Aufrechterhaltung des Designs nach dem „fiktiven“ Gesamtstreitwert eines Verletzungsprozesses einschließlich eines Unterlassungsanspruchs zu bemessen.

Dies führt vorliegend zu einer Erhöhung des Gegenstandswerts für das Nichtigkeitsverfahren über den Regelgegenstandswert hinaus.

Denn - wie bereits dargelegt - lagen der seitens des Landgerichts ... im parallelen Verletzungsverfahren ... erfolgten Festsetzung des Streitwerts auf 50.000,- € nur die streitgegenständlichen Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht zugrunde. Anhaltspunkte dafür, dass die Festsetzung des Streitwerts durch das Landgericht ... objektiv unrichtig ist, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Ausgehend von dieser Streitwertfestsetzung ist dann aber unter Berücksichtigung der Streitwertpraxis von Verletzungsgerichten, wonach vom Gesamtstreitwert eines Verletzungsprozesses unter Einbeziehung eines – in dem Verfahren vor dem Landgericht ... nicht verfahrensgegenständlichen – Unterlassungsanspruchs auf diesen regelmäßig $\frac{2}{3}$ bis $\frac{7}{10}$ sowie auf den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht $\frac{3}{10}$ bis $\frac{1}{3}$ entfallen (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 142 Rdnr. 3, 4 m.w.Nachw.), von einem „fiktiven“ Gesamtstreitwert für ein Verletzungsverfahren einschließlich eines Unterlassungsanspruchs von 150.000,-€ auszugehen.

Ausgehend davon ist eine entsprechende, vom Regelgegenstandswert abweichende Festsetzung des Gegenstandswerts für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren in dieser Höhe geboten.

Soweit im Anschluss an die vorgenannte Rechtsprechung des BGH im Patentnichtigkeitsverfahren der sich am Verletzungsverfahren orientierende

Streitwert regelmäßig pauschal um 25 % erhöht wird, um insbesondere der unter gewöhnlichen Umständen zu erwartenden und durch die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren nicht erfassten Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung zu tragen (BGH GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert), besteht dafür vorliegend ungeachtet des Umstands, dass eine unter gewöhnlichen Umständen zu erwartende Eigennutzung durch einen Patentinhaber nicht mit der Eigennutzung eines nicht eine technische Lehre, sondern lediglich die Ausgestaltung und äußere Erscheinungsform eines Erzeugnisses betreffenden Designs vergleichbar ist, schon deshalb kein Anlass, weil die Antragsgegnerin ihr Interesse als Designinhaberin mit 150.000,- € bemessen hat.

d. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist daher auf

150.000.- €

festzusetzen.

2. Gemäß § 33 Abs. 9 RVG ist das Verfahren über den Antrag gerichtsgebührenfrei, wobei auch Kosten nicht erstattet werden.

3. Für eine Rechtsmittelbelehrung besteht kein Raum, da sich aus § 33 Abs. 4 S. 3 RVG ergibt, dass hinsichtlich der Festsetzung des Gegenstandswerts eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht statthaft ist.

Hacker

Merzbach

Wagner