



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 801/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Design ...

**(hier: Nichtigkeitsverfahren ...; Beschwerde gegen die Versagung von
Verfahrenskostenhilfe)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Werner und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss der Designabteilung 3.7 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. August 2014 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe für die Verteidigung seines Designs im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Der Beschwerdeführer ist Inhaber des am 23. Januar 2013 angemeldeten und am 15. Juli 2013 eingetragenen Sammeldesigns ..., bestehend aus 62 Designs, die unter der Erzeugnisangabe „Zäune“, Warenklasse 25-02, eingetragen sind. Die Wiedergabe des Designs laufende Nr. 0040 zeigt folgendes ... in hellen Graustufen mit Flechtstruktur:

...

Der Beschwerdegegner hat am 28. Februar 2014 Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Designs lfd. Nr. 0040 gestellt und den Antrag auf fehlende Neuheit/Eigenart gemäß § 2 DesignG gestützt.

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Der Beschwerdeführer hatte im Januar 2014 ein Ebay-Angebot des Beschwerdegegners entfernen lassen, indem er auf sein Designrecht hingewiesen hatte. Gleichzeitig hatte er den Beschwerdegegner aufgefordert, den Vertrieb des geschützten Designs zu unterlassen. Mit E-Mail seines Verfahrensbevollmächtigten vom 17. Februar 2014 forderte der Beschwerdeführer den Beschwerdegegner erneut zur Unterlassung der Nutzung und zur Abgabe einer Unterwerfungserklärung auf.

Der Antragsteller hat unter Beweisantritt vorgetragen, das angegriffene Design sei weder neu noch habe es Eigenart. Er benutze es seit mehreren Jahren, jedenfalls vor Januar 2013, und sei damit auf dem deutschen Markt vertreten. Sein Sohn habe die notwendige Form zur Produktion im Jahr 2007 von dem Produzenten der Musterform, Herrn W... gekauft (Beweis Erklärung W... in deutscher Übersetzung Anlage 2, Bl. 65 VA, Angebot Zeugnis W...) und ihm sodann zur Verfügung gestellt. Das Muster sei 2009 und 2010 außerdem von der Firma B... GmbH & Co. KG offenbart worden, und zwar auf Baumessen in R... in den Jahren 2009 und 2010 (Beweis Auszüge einer Internetrecherche mit Fotografien Anlage 3a Bl. 66 f. VA; Angebot Zeugnis der Geschäftsführer M1... und M2..., Bl. 57 d. A.). Der Antragsteller selbst habe das Muster offenbart, indem er einen entsprechenden Zaun für Frau S... im Jahr 2011 errichtet habe (Beweis Foto vom 28. Februar 2012, Bl. 33 VA; Angebot Zeugnis S... Anschrift Bl. 17 VA; Augenscheineinnahme des ...).

Der Beschwerdeführer und Inhaber des angegriffenen Designs hat dem ihm mit Verfügung vom 28. März 2014 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit am 11. April 2014 eingegangenem Schriftsatz seines Verfahrensbevollmächtigten vom 10. April 2014 widersprochen und gleichzeitig unter Abgabe einer Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe unter Beiordnung seines Verfahrensbevollmächtigten Rechtsanwalt U... gestellt. Zur Begründung hat er vorgetragen, die Entgegenhaltungen des Löschungsantragstellers seien entweder nicht brauchbar, da verschwommen und verzerrt, oder sie enthielten kein identisches oder denselben Gesamteindruck vermittelndes Muster. Der Vortrag des Antragstellers zum Erwerb der Formen werde bestritten. Die angebliche Erklärung des Produzenten liege nicht in der Amtssprache Deutsch vor. Das angegriffene Design verfüge nicht über große sichtbare, sich deutlich absetzende augenartige Astlöcher, die auf den Entgegenhaltungen zu erkennen seien. Es sei dagegen glatt bzw. gemasert ausgeführt. Im Bereich des ... und gerade bei ... gebe es eine Viel-

zahl von Mustern, sodass bereits geringe Abweichungen vom Formenschatz schutzbegründend seien. Die angegebenen Daten, das Angebot aus dem Jahr 2011, Herstellung des ... in Anlage 2 im September 2011 sowie die Angebote auf Ebay würden bestritten. Zudem stimmten die in den Anlagen erkennbaren Designs nicht mit dem angegriffenen überein.

Mit Beschluss vom 20. August 2014 hat die Designabteilung 3.7 des DPMA den Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe wegen fehlender Erfolgsaussicht des Verteidigungsvorbringens zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angegriffene Design sei in der Internetveröffentlichung der Fa. B... GmbH & Co. KG, einem von dem Nichtigkeitsantragsteller unabhängigen, seriösen mittelständischen Unternehmen, bereits vorweggenommen. Sowohl das verfahrensgegenständliche Design als auch die Entgegenhaltung zeigten ein ... mit rechteckiger Grundform und einer prägenden Flechtstruktur mit erkennbar nachgeahmten Astlöchern. Die Entgegenhaltung weise eine identische Flechtstruktur aus 13 Elementen auf, die sich um 4 Stege winden und an der Oberseite einen bogenförmigen Abschluss finden. Auch die Farbgestaltung erscheine - in hellen Graustufen bzw. einem hellen Beige (bzw. Natur, Sand) – sehr ähnlich.

Gegen den ihm am 27. August 2014 zugestellten Zurückweisungsbeschluss hat der Inhaber des angegriffenen Designs mit am 12. September 2014 eingegangenen Schriftsatz seines Verfahrensbevollmächtigten Beschwerde eingelegt.

Er trägt vor, seine Rechtsverteidigung gegen den Nichtigkeitsantrag habe Aussicht auf Erfolg. Aus der Veröffentlichung der Firma B... GmbH & Co. KG im Internet könne nicht hergeleitet werden, dass das dort abgebildete Muster bereits 2009 und 2010 auf einer Messe veröffentlicht worden sei. Webseiten könnten - auch von Dritten - ständig verändert werden; die Behauptung auf der Website erbringe deshalb keinen Beweis. Diese sei wohl nachträglich eingestellt worden, um das vorliegende Verfahren zu beeinflussen. Auch sei nicht feststellbar, wann das

Bild auf der Webseite veröffentlicht worden sei. Die Verwendung des Designs im Verkehr werde bestritten, ebenso, dass es dem Verkehr bereits zugänglich gemacht worden sei.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und dem Beschwerdeführer Verfahrenskostenhilfe für das Designnichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt betreffend das Design ... zu gewähren.

Der Beschwerdegegner stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, der Beschwerdeführer sei nicht bedürftig. Er verfüge über insgesamt 62 eingetragene Designs, die er wahrscheinlich vermarkte oder zu vermarkten plane. Zudem sei seine Ehefrau Geschäftsführerin der R... UG, die Beton- und Bauelemente vertreibe. Die Gründung dieser Gesellschaft stehe auch in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Design-Anmeldung durch den Beschwerdeführer. Daher liege es nahe, dass der Beschwerdeführer auch an dieser Firma beteiligt sein könne. Zudem habe die Rechtsverteidigung keine Aussicht auf Erfolg. Die Veröffentlichung der Firma B... GmbH & Co. KG sei ein objektiver Beweis, dass die Bilder der ... auf den Messen 2009 und 2010 gemacht worden seien. Die Teilnahme an den entsprechenden Messen sei dem Beschwerdegegnervertreter auch telefonisch bestätigt worden. Für eine Manipulation der Webseite fehle jeder Hinweis.

II.

1. Die zulässige Beschwerde ist gemäß §§ 24 Satz 2, 34a DesignG i. V. m. §§ 132 Abs. 2, Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. §§ 114 bis 116 ZPO begründet. Die Rechtsverteidigung des Verfahrenskostenantragstellers und Designinhabers erscheint weder mutwillig noch kann ihr nach dem jetzigen Sach- und Streitstand die Erfolgsaussicht abgesprochen werden.

Gemäß § 24 Satz 2 DesignG ist einem Beteiligten im Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG auf Antrag unter entsprechender Anwendung des § 132 Abs. 2 des Patentgesetzes Verfahrenskostenhilfe zu gewähren. Gemäß § 132 Abs. 2 PatG ist die Vorschrift des § 132 Abs. 1 Satz 1 PatG auf den Einsprechenden und die Beteiligten im Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents entsprechend anzuwenden, wenn der Antragsteller ein eigenes schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht. Gemäß § 132 Abs. 1 Satz 1 PatG erhält der Patentinhaber auf Antrag unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 ZPO Verfahrenskostenhilfe. Auf § 132 Abs. 1 Satz 2, wonach nicht zu prüfen ist, ob die Rechtsverteidigung des Inhabers des mit dem Einspruch angegriffenen Patents hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, verweist § 132 Abs. 2 PatG nicht.

Gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

2. Dem Verteidigungsvorbringen des Beschwerdeführers kann die Erfolgsaussicht nach dem jetzigen Sachstand nicht von vornherein versagt werden. Zwar ist der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des angegriffenen Designs gemäß §§ 33 Abs. 1, 34, 34a DesignG zulässig. Der Antrag nach § 33 Abs. 1 DesignG kann von jedermann gestellt werden. Er ist gemäß § 34a DesignG schriftlich beim DPMA

eingereicht worden. Er ist auf fehlende Neuheit/Eigenart gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 DesignG gestützt; die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind angegeben.

Der Beschwerdeführer und Inhaber des angegriffenen Designs hat dem Nichtigkeitsantrag rechtzeitig gemäß § 34a Abs. 2 DesignG innerhalb eines Monats widersprochen.

3. Sowohl der auf fehlende Neuheit und Eigenart gestützte Nichtigkeitsantrag als auch das gegen ihn gerichtete Verteidigungsvorbringen haben nach derzeitigem Sachstand Aussicht auf Erfolg. Über die streitigen Tatsachenbehauptungen wird Beweis zu erheben sein, dessen für den Beschwerdeführer ungünstiger Ausgang derzeit nicht vorhersehbar ist.

a) Ein Design gilt gemäß § 2 Abs. 2 DesignG als neu, wenn vor dem Anmeldetag, hier also dem 23. Januar 2013, kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Gemäß § 5 DesignG ist ein Design offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Designs nicht bekannt sein konnte.

Gemäß § 2 Abs. 3 DesignG hat ein Design Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt. Da der Wortlaut der Vorschrift identisch mit der Vorläuferregelung des § 2 GeschmMG ist, kann die dazu entwickelte Rechtsprechung auch der neuen Vorschrift zugrunde gelegt werden.

Maßgeblich für die Beurteilung der Eigenart sind die Vorstellungen des informierten Benutzers. Dies ist eine Person, die sowohl mit dem Warengbiet des jeweiligen Erzeugnisses vertraut ist als auch über Kenntnisse des Designbestands in der maßgeblichen Warengruppe verfügt (Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 4. Aufl. 2010, § 2 Rn. 27).

b) Der Senat geht mit der Designabteilung vorläufig davon aus, dass das angegriffene Design von dem auf der Website der Firma B... abgebildeten ... und von dem von dem Beschwerdegegner angebotenen ... allenfalls in unwesentlichen Einzelheiten abweicht und sich von diesen auch im Gesamteindruck nicht wesentlich unterscheidet.

Im Vergleich stehen sich folgende Designs gegenüber:

(1.) Angegriffenes Design:

...

(2.) Muster des nach Vortrag des Nichtigkeitsantragstellers von ihm selbst in 2011
angebotenen und installierten ...:

...

(3.) Nach dem Vortrag des Nichtigkeitsantragstellers offenbartes ... der Firma B... GmbH & Co. KG:

...

Vergleicht man die vorgelegten Bilder mit dem oben abgebildeten Ausdruck der Datei des Designs, die sich auf einer DVD in der Registerakte befindet, erkennt man, dass die Form jener ... mit dem angegriffenen Design nahezu vollständig identisch ist, und zwar nicht nur hinsichtlich der Flechtführung und der Zahl und Anordnung der senkrechten Stege, sondern sogar hinsichtlich der Maserung. Besonders deutlich wird das an der identischen Position der Astlöcher. Die Abbildung des braunen ... unterscheidet sich nur in der Farbe und der Zahl der Lamellen. Bis zur 13. Lamelle von oben ist die Musterung identisch. Lediglich die Verbindungspfosten weichen voneinander ab, da der braune ... Pfosten mit Steinmotiv aufweist, während in dem angegriffenen Design Pfosten mit unauffälliger Holzstruktur gewählt sind.

Der ausgestellte hell-beige ... der Firma B... (Anlage 3B) stimmt im Muster und Form ebenfalls mit dem angegriffenen Design überein. Er weist auch die identische Lamellenzahl auf. Lediglich die Farbe weicht geringfügig ab, er scheint eher in beige gehalten, während das angegriffene Design in Grautönen eingetragen ist.

Damit hat die Argumentation des Beschwerdeführers, das Design unterscheide sich von den Vergleichsmustern durch Differenzen in der Struktur, da es anders als diese keine Astlöcher aufweise, keine Aussicht auf Erfolg. Die vorgelegten Muster geben das angegriffene Design identisch wieder. Die Abweichungen in Farbe und Zahl der Lamellenelemente dürften als unwesentliche Einzelheiten gemäß § 2 Abs. 2 DesignG einzuordnen sein, da es allgemein und damit auch dem informierten Benutzer bekannt ist, dass Betonteile in jeder Wunschfarbe eingefärbt werden können und ... je nach Bedarf mit identischem Muster in unterschiedlicher Höhe angeboten werden. Auch Eigenart dürfte dem Design bei Offenbarung der Vergleichsmuster nicht zukommen. Die farblichen Unterschiede bewegen sich im Rahmen des bekannten Formenkreises. Gleiches gilt für die Höhendifferenzen.

c) Der Beschwerdeführer hat die Offenbarung der Vergleichsdesigns vor Anmeldung des angegriffenen Designs jedoch in zulässiger Weise sowohl im Ausgangsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren bestritten. Er bestreitet sowohl die Ausstellung auf den Messen als auch die Echtheit der vorgelegten Webseitenausdrucke sowie die Veröffentlichung der dort erkennbaren Bilder vor Anmeldung des angegriffenen Designs.

Zugunsten des Rechtsinhabers wird gemäß § 39 DesignG vermutet, dass die an die Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs zu stellenden Anforderungen, also auch die Anforderung von Neuheit und Eigenart, erfüllt sind. Der Antragsteller muss daher die fehlende Neuheit oder Eigenart darlegen und bei Bestreiten durch den Inhaber des Designs auch den Beweis für die Offenbarung der Entgegenhaltungen vor Anmeldung erbringen (Eichmann/von Falckenstein, a. a. O., § 5 Rn. 21).

Dieser Beweis ist nach dem bisherigen Sach- und Streitstand entgegen der Auffassung der Designabteilung noch nicht erbracht. Die als Anlage 1 zum Schriftsatz vom 28. Februar 2014 vorgelegten mit dem Datum 28.02.2012 versehenen Farbkopien von Fotografien sind nicht geeignet, den Beweis dafür zu erbringen, dass diese Fotografien tatsächlich im Februar 2012 aufgenommen worden sind. Denn es ist allgemein bekannt, dass die Datumsanzeige in Kameras beliebig verändert werden kann.

Die als Anlage 3a zum Schriftsatz des Nichtigkeitsantragstellers vom 16. Mai 2014 vorgelegten Ausdrucke eines Internetauftritts der Firma B... sind nicht datiert. Die dortige über dem entsprechenden ... positionierte Angabe „Messen – Ausstellungen Besuchen Sie uns wie jedes Jahr auf einer Messe! Hier einige Impressionen aus 2009 und 2010“ hat weder Beweiswert für die Behauptung, die gezeigte Fotografie sei tatsächlich auf einer Messe in dieser Zeit entstanden, noch dafür, dass das Foto bereits vor Anmeldung des streitigen Designs im Internetauftritt der Firma B... veröffentlicht war. Wie das Bundespatentgericht zum Patentanmeldeverfahren bereits entschieden hat, ist das Internet in der Regel kein geeigneter Informationsdienst zur Ermittlung des Standes der Technik im Prüfungsverfahren, da aktuell gefundene Informationen nicht die Feststellung zulassen, dass sie bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit im Internet eingestellt waren (BPatGE 46, 76, 80 f. - Computernetzwerk-Information; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 3 Rn. 62c; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl. § 3 Rn. 41). Nichts anderes kann für die Frage der Offenbarung von Designs gelten.

Dies gilt selbst unter Berücksichtigung des vom erkennenden Senat ermittelten Umstands, dass das oben als Anlage 3b bezeichnete Bild des ... in dem Internetarchiv „archive.org“ bereits am 7. Dezember 2010 und am 3. Mai 2011 auf der Website www.b....de erscheint. Denn die Zuverlässigkeit von unter solchen Adressen abrufbaren Informationen ist nicht höher als die jeder unter einer anderen Internetadresse abrufbaren Information (BPatG, a. a. O., - Computernetzwerk-Information). Die Beweislage stellt sich anders dar als bei einem gedruckten Katalog, der in der Regel mit dem Datum des Drucks versehen ist und deshalb unter Umständen im Wege des Freibeweises oder in Verbindung mit Zeugenaussagen als Beleg für den Zeitpunkt der Offenbarung dienen kann. Soweit der 17. Senat des Bundespatentgerichts davon abweichend dem Internetarchiv archive.org Beweiskraft für den Zeitpunkt einer Veröffentlichung zugesprochen hat (BPatG 17 W (pat) 70/09 v. 11. Mai 2010 - Netbook mit alphanumerischer Tastatur), handelt es sich um eine abweichende Rechtsauffassung in einer nicht abschließend geklärten Rechtsfrage, auf die eine Versagung von Verfahrenskostenhilfe nicht gestützt werden kann (Thomas/Putzo, a. a. O., § 114 Rn. 5).

Bei dieser Sachlage durfte die Designabteilung bei der Beurteilung der Erfolgsaussicht der Rechtsverteidigung die Offenbarung im Anmeldezeitpunkt nicht als bewiesen ansehen. Da somit über die Begründetheit des Nichtigkeitsantrages Beweis zu erheben ist und keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für einen für den Beschwerdeführer ungünstigen Ausgang der Beweisaufnahme bestehen, kann das Verteidigungsvorbringen des Designinhabers nicht von vornherein als aussichtslos bewertet und die Verfahrenskostenhilfe aus diesem Grund nicht versagt werden. Der Beschwerdeführer benötigt für die Wahrung seiner Rechte in der Beweisaufnahme schon aus Gründen der Waffengleichheit auch die Beiordnung eines Rechtsanwalts.

4. Eine abschließende Entscheidung über die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe ist nach dem jetzigen Sachstand noch nicht möglich, da nicht endgültig feststeht, dass der Beschwerdeführer nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen gemäß § 114 ZPO nicht in der Lage ist, die Kosten der Verfahrensführung ganz oder zum Teil selbst aufzubringen. Die Designabteilung wird dem berechtigten Einwand des Nichtigkeitsantragstellers und Beschwerdegegners nachgehen müssen, dass der Beschwerdeführer über 61 eingetragene Designs verfügt, zu deren Wert, Verwertung und Verwertbarkeit er bisher keine Angaben gemacht hat.

Hacker

Werner

Uhlmann

Pü