

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 30 W (pat) 801/16

Entscheidungsdatum: 8. September 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: DesignG § 34a Abs. 2; PatG § 82 Abs. 2

Tabaktopf

1. Wird einem Design-Nichtigkeitsantrag nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen, so ist – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen – die Nichtigkeit des Designs durch förmlichen Beschluss festzustellen oder zu erklären, gegen den die Beschwerde zum Patentgericht stattfindet.
2. Anders als bei einer Patentnichtigkeitsklage erfolgt in einem solchen Fall keine sachliche Prüfung des Nichtigkeitsantrags auf der Basis des Vorbringens des Antragstellers.



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 801/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. September 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das eingetragene Design 402015200116-0001

(hier: Nichtigkeitsverfahren N 23/15)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Die Beschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsgegner auferlegt.

Gründe

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 12. Januar 2015 angemeldeten und am 21. April 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Designregister eingetragenen Designs 402015200116-0001, das einen Tabaktopf für Wasserpfeifen betrifft.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit am 5. Juni 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG gestellt.

Der Nichtigkeitsantrag ist dem Antragsgegner mit Übergabeeinschreiben, das am 14. Juli 2015 zur Post gegeben wurde, zugestellt worden. Der Antragsgegner hat dem Antrag nicht widersprochen.

Mit Beschluss vom 19. Oktober 2015 hat die Designabteilung 3.5 des DPMA daraufhin festgestellt, dass das eingetragene Design 402015200116-0001 nichtig ist. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Designinhaber und Antragsgegner habe dem ihm mit am 14. Juli 2015 zur Post aufgegebenen Übergabeeinschreiben zugestellten Nichtigkeitsantrag nicht innerhalb eines Monats widersprochen (§ 34 a Abs. 2 Satz 1 DesignG). Mangels Widerspruchs sei daher die Nichtigkeit des eingetragenen Designs ohne weitere Sacherörterung festzustellen, § 34 a Abs. 2 Satz 2 DesignG.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Antragsgegner mit seiner Beschwerde. Er macht geltend, dass die von der Antragstellerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nicht vorlägen.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Oktober 2015 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht nach wie vor geltend, dass das eingetragene Design aus den von ihr näher dargelegten Gründen nichtig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die form- und fristgerecht sowie unter rechtzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig (§ 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG). Sie ist insbesondere ungeachtet der Frage, ob über die Nichtigkeit eines eingetragenen Designs mangels rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Löschungsantrag nach § 34 a Abs. 2 Satz 2 DesignG überhaupt durch rechtsmittelfähigen Beschluss zu entscheiden ist (s. dazu 2.), statthaft, da sie sich gegen einen formellen Beschluss der Markenabteilung richtet.

2. Die Beschwerde hat aber in der Sache keinen Erfolg. Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den zulässigen Antrag der Antragstellerin auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs 402015200116-0001 vom 5. Juni 2015 zu Recht dessen Löschung angeordnet, weil dem Löschungsantrag nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Löschungsantrags widersprochen worden ist (§ 34 a Abs. 2 Satz 2 DesignG).

Die Nichtigkeit ist, wie geschehen, durch rechtsmittelfähigen Beschluss festzustellen. Eine bloße Löschungsverfügung wie im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren genügt insoweit nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut – „wird die Nichtigkeit festgestellt oder erklärt“ – nicht (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 34 a Rdnr. 11; aA, aber unzutreffend Günther/Beyerlein, Designgesetz, § 34 a Rdnr. 29). Gegen eine solche Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit des Designs ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben, allerdings nur mit der Begründung, die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit habe aus formellen Gründen zu unterbleiben; eine materiellrechtliche Überprüfung des Nichtigkeitsantrags findet hingegen nicht statt. Das Gericht ist daher auf die Prüfung beschränkt, ob die Voraussetzungen einer Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit mangels fristgerechter Widerspruchserklärung nach § 34 a Abs. 2 Satz 2 Designgesetz vorlagen. Dies ist vorliegend der Fall.

Gemäß § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG ist die Nichtigkeit eines eingetragenen Designs festzustellen, wenn der Designinhaber einem Nichtigkeitsantrag nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Antrags widersprochen hat.

a. Der Antrag der Antragstellerin vom 5. Juni 2015 wurde dem Antragsgegner wirksam gemäß § 4 Abs. 1 VwZG durch ein am 14. Juli 2015 zur Post aufgegebenes Übergabeeinschreiben ausweislich des mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Auslieferungsbelegs Nr. RB 027240322 DE am 15. Juli 2015 zugestellt, so dass die einmonatige Frist zur Einlegung des Widerspruchs mit Ablauf des 16. August 2015 endete. Zustellung bzw. Zugang des Antrags wurden seitens des Antragstellers auch nicht in Abrede gestellt. Der Antragsgegner hat dem Nichtigkeitsantrag weder innerhalb der einmonatigen Frist des § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG noch danach widersprochen. Der anwaltliche Vertreter des Antragsgegners hat hierzu in der mündlichen Verhandlung erklärt, die Sache sei beim Antragsgegner „untergegangen“.

b. Soweit weiterhin für eine Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG eine „Schlüssigkeit“ des Nichtigkeitsantrags gefordert wird (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 34a Rdnr. 11), betrifft dies im Wesentlichen die formellen Voraussetzungen des Antrags nach § 34a Abs. 1 DesignG i. V. m. § 21 DesignV, nämlich die Angabe der Nummer des Designs (§ 21 Abs. 2 Nr. 1 DesignV), die Benennung des Antragstellers (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 DesignV), die Angabe der Nichtigkeitsgründe nach § 33 Abs. 1, 2 DesignG (§ 21 Abs. 2 Nr. 3 DesignV) sowie gegebenenfalls den Umfang des Nichtigkeitsbegehrens (§ 21 Abs. 2 Nr. 5 DesignV).

Zudem sind im Designnichtigkeitsantrag nach § 34a Abs. 1 Satz 2 DesignG i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 4 DesignV wie bei einer patentrechtlichen Nichtigkeitsklage (vgl. § 81 Abs. 5 Satz 2 PatG) die zur Begründung des Antrags dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Nicht verlangt werden kann allerdings, dass diese Begründung „nachvollziehbar“ sein muss in dem Sinne, dass sie den (gel-

tend gemachten) Nichtigkeitsgrund „schlüssig“ belegt, d. h. dass sich aus der Begründung die Nichtigkeit des Designs ergibt (so möglicherweise aber Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, a. a. O., wonach erforderlich ist, dass der „Antrag schlüssig ist, also mit nachvollziehbarer Begründung auf einen Nichtigkeitsgrund nach § 33 Abs. 1, 2 DesignG gestützt wird“). Anders als im Falle einer patentrechtlichen Nichtigkeitsklage, bei der bei fehlender oder nicht rechtzeitiger Erklärung des Nichtigkeitsbeklagten gegenüber der Nichtigkeitsklage jede vom Kläger behauptete Tatsache als erwiesen anzusehen ist (§ 82 Abs. 2 PatG), was zur Folge hat, dass ein Patent auch im Falle eines fehlenden Widerspruchs gegen die Nichtigkeitsklage nur nach materiellrechtlicher Prüfung der Nichtigkeitsgründe auf Grundlage des Vortrags des Nichtigkeitsklägers für nichtig erklärt werden kann, ist eine solche materiellrechtliche Prüfung im Designnichtigkeitsverfahren bei fehlendem Widerspruch gegen einen Nichtigkeitsantrag nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG nicht vorgesehen. Vielmehr hängt die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG - ebenso wie die Löschung einer eingetragenen Marke wegen fehlenden Widerspruchs nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG - allein von formellen Voraussetzungen ab, nämlich von der Zulässigkeit des entsprechenden Antrags (§ 34a DesignG i. V. m. § 21 Abs. 2 DesignV), dessen wirksamer Zustellung an den Design- bzw. Markeninhaber und dem fehlenden bzw. nicht fristgerecht eingelegten Widerspruch. Liegen diese Voraussetzungen vor, erfolgt die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG – ebenso wie die Löschung einer eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG – ohne jegliche weitere Sachprüfung. Dies bedingt, dass auch die Begründung lediglich den zur Zulässigkeit des Antrags nach § 34a Abs. 1 DesignG i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 4 DesignV erforderlichen formellen Anforderungen genügen muss, d. h. dass sie sich in irgendeiner Form auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe beziehen muss.

Der unter Verwendung des amtlichen Formblatts gestellte Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin entspricht offensichtlich den danach zu stellenden (formellen) An-

forderungen. Er enthält sämtliche nach § 34a Abs. 1 DesignG i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 1 – 5 DesignV erforderlichen Angaben. Insbesondere hat die Antragstellerin nicht nur die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nach § 33 Abs. 1, 2 DesignG benannt, sondern diese auch näher begründet.

Danach lagen die für eine Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG erforderlichen (formellen) Voraussetzungen vor.

c. Mit dem in der Beschwerdebegründung vorgebrachten sachlich-rechtlichen Einwand, die von der Antragstellerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe lägen nicht vor, kann der Beschwerdeführer und Designinhaber hingegen nicht gehört werden.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 23 Abs. 4 Satz 4 DesignG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

prä