



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 26/18

vom

28. Mai 2020

in der Design-Nichtigkeitssache

betreffend das Design Nr. 40 2008 001 031-0001

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Senat hat mit Beschluss vom 12. Dezember 2018 auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 23. November 2017 aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
- 2 Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 11. März 2020 die Streitwertfestsetzung beantragt, ohne sich zur Höhe des Streitwerts zu äußern. Die Designinhaberin hat zu diesem Antrag keine Stellungnahme abgegeben.
- 3 Die Einzelrichterin hat die Sache gemäß § 33 Abs. 8 Satz 2 RVG auf den Senat übertragen (Beschluss vom 15. April 2020 - I ZB 26/18, juris).
- 4 II. Auf den Antrag der Antragstellerin ist der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit für das Rechtsbeschwerdeverfahren gemäß § 33 Abs. 1 RVG auf 50.000 € festzusetzen.

- 5 1. Für die Entscheidung über den Antrag nach § 33 Abs. 1 RVG, den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit festzusetzen, wenn sich die Gebühren in einem gerichtlichen Verfahren - wie hier - nicht nach dem für die Gerichtsgebühren maßgebenden Wert berechnen oder es an einem solchen Wert fehlt, ist aus den Gründen des Beschlusses der Einzelrichterin vom 15. April 2020 auch beim Bundesgerichtshof grundsätzlich der Einzelrichter zuständig. Im Streitfall ist allerdings der Senat zur Entscheidung berufen, weil die zuständige Einzelrichterin dem Senat die Sache wegen grundsätzlicher Bedeutung übertragen hat.
- 6 2. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit ist gemäß § 34a Abs. 5 Satz 2 DesignG in Verbindung mit § 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 und § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren entspricht die Festsetzung des Gegenstandswerts auf 50.000 € im Regelfall billigem Ermessen.
- 7 a) Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Rechtsbeschwerdeverfahrens im Designnichtigkeitsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs (zum Markenlöschungsstreit: BGH, Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Beschluss vom 29. März 2018 - I ZB 17/17, WRP 2018, 950 Rn. 2).
- 8 b) In einem Markenlöschungsstreit entspricht nach der Rechtsprechung des Senats die Festsetzung des Gegenstandswerts für das Rechtsbeschwerdeverfahren auf 50.000 € im Regelfall billigem Ermessen (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). Dies gilt auch im Widerspruchsverfahren (BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 - I ZB 6/16, MarkenR 2018, 454 Rn. 11).

- 9 c) Das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs ist mit demselben Wert zu bemessen, wenn das in Rede stehende Design entweder unbenutzt ist oder - wie im Streitfall - sich zu Art und Umfang seiner Benutzung keine Feststellungen treffen lassen.
- 10 aa) Allerdings wird die Auffassung vertreten, der Gegenstandswert eines designrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens nach § 34a DesignG sei höher zu bewerten als derjenige eines markenrechtlichen Lösungsverfahrens nach §§ 50, 54 MarkenG, weil eine Marke in erster Linie die Funktion habe, auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen, während sich der Schutz des eingetragenen Designs auf die Erscheinungsform eines Erzeugnisses und damit auf das Erzeugnis selbst beziehe. Deshalb sei im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren bei Designs, die entweder unbenutzt seien oder bei denen sich zu Art und Umfang einer Benutzung keine Feststellungen treffen ließen, regelmäßig eine Verdoppelung des im markenrechtlichen Lösungsverfahren allgemein angenommenen Gegenstandswerts von 50.000 € und damit ein Gegenstandswert von 100.000 € angemessen (BPatG, Beschluss vom 7. Dezember 2017 - 30 W [pat] 801/16, juris; Beschluss vom 10. Januar 2019 - 30 W [pat] 802/17, juris Rn. 17 und 19; Beschluss vom 12. Dezember 2019 - 30 W [pat] 802/15, juris Rn. 33 bis 36; Beschluss vom 12. Dezember 2019 - 30 W [pat] 803/15, juris Rn. 28 bis 31; Kühne/Meiser in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG GGV, 6. Aufl., § 34a DesignG Rn. 43).
- 11 bb) Dem kann jedoch nicht zugestimmt werden. Fehlt es an Anhaltspunkten für die Bemessung des wirtschaftlichen Interesses des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs, ist die Situation mit derjenigen im Markenlösungsverfahren vergleichbar, 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. Danach ist im Designnichtigkeitsverfahren der Gegenstandswert ebenfalls im Regelfall auf 50.000 € festzusetzen.

12 III. Die Entscheidung ergeht gerichtsbührenfrei, Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 23.11.2017 - 30 W(pat) 803/15 -