



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 3/14

vom

18. August 2015

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Mauersteinsatz

PatKostG § 6 Abs. 2

- a) Legen mehrere Patentinhaber gegen eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Einspruchsverfahren Beschwerde ein, hat jeder eine Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum PatKostG Nr. 401 100) zu entrichten.
- b) Wird bei einer von mehreren Beteiligten erhobenen Beschwerde nur eine Gebühr gezahlt, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann.

BGH, Beschluss vom 18. August 2015 - X ZB 3/14 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. August 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 1 wird der Beschluss des 10. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 2013 aufgehoben, soweit festgestellt worden ist, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt.

Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 2 wird zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

#### Gründe:

- 1 A. Die beiden Rechtsbeschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des Patents 10 2006 002 825 mit der Bezeichnung "Satz aus Mauersteinen". Auf den Einspruch der Rechtsbeschwerdegegnerin wurde das Streitpatent mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2009 widerrufen. Gegen den ihnen am 9. September 2009 zugestellten Beschluss haben die Patentinhaberinnen mit Schriftsatz ihres gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten vom 9. Oktober 2009, der am gleichen Tag per Telefax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist,

Beschwerde eingelegt. Zugleich wurde eine Gebühr in Höhe von 500 EUR durch Erteilung einer Einzugsermächtigung entrichtet.

2 Das Patentgericht hat beschlossen, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt. Dagegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde, mit der die Patentinhaberinnen Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht erstreben. Die Einsprechende tritt dem Rechtsmittel entgegen.

3 B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 1 ist begründet. Dies führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht. Das Rechtsmittel der Patentinhaberin zu 2 ist unbegründet.

4 I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung (GRUR-RR 2014, 227 = Mitt. 2014, 169) im Wesentlichen wie folgt begründet:

5 Die Patentinhaberinnen seien ihrer Zahlungsverpflichtung nicht in vollem Umfang nachgekommen, da sie zu ihrer gemeinsam eingelegten Beschwerde die Gebühr Nr. 401 100 gemäß dem Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) nur einmal entrichtet hätten. Da die Patentinhaberinnen je für sich als Antragstellerin im Sinne von Absatz 1 der Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des Gebührenverzeichnisses anzusehen seien, hätte jede von ihnen die Beschwerdegebühr entrichten müssen. Der Auffassung der Patentinhaberinnen, sie seien notwendige Streitgenossen im Beschwerdeverfahren und deshalb als Gesellschaft bürgerlichen Rechts anzusehen, könne nicht gefolgt werden. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte stellten sie eine Schutzrechtsinhabergemeinschaft nach Bruchteilen dar, der keine eigene Rechtspersönlichkeit zukomme. Die Beschwerdeschrift könne angesichts ihres eindeutigen Wortlauts auch nicht dahin ausgelegt werden, dass nur die Beschwerdeführerin zu 1 Beschwerde eingelegt habe.

6 Nach der gesetzlichen Regelung müsse bei einer Mehrheit von Beschwerdeführern die Beschwerdegebühr mehrfach gezahlt werden. Eine Unterscheidung danach, ob es sich bei den Beschwerdeführern um die Schutzrechtsinhaber oder die Einsprechenden handele, sei dem Gesetz nicht zu entnehmen. Die Regelung nehme auch keine Rücksicht darauf, ob es sich bei den Schutzrechtsinhabern um notwendige Streitgenossen handele. Zwar treffe zu, dass bei Patentinhabern, die als notwendige Streitgenossen Beschwerde gegen den Widerruf des Patents einlegten, eine Obliegenheit zur einheitlichen Antragstellung bestehe, doch könne dies nur berücksichtigt werden, wenn die entsprechende gebührenrechtliche Regelung dies ausdrücklich und unzweideutig bestimme. Daran fehle es hier. Auch in der Sache gebe es keinen Grund, mehrere Patentinhaber, die eine Beschwerde einlegten, gebührenrechtlich anders zu behandeln als mehrere Einsprechende. Lege nur einer von zwei Patentinhabern Beschwerde ein, sei der andere zwar notwendiger Streitgenosse und damit am Verfahren zu beteiligen, könne aber selbst keine Anträge stellen. Wolle er sich optimale Einflussmöglichkeiten auf das Beschwerdeverfahren sichern, sei er zur Einlegung einer eigenen Beschwerde - unter Zahlung der entsprechenden Gebühr - genötigt. Damit beurteilten sich die prozessualen Gegebenheiten bei einem von mehreren Patentinhabern nicht wesentlich anders als bei einem von mehreren Einsprechenden.

7 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

8 1. Das Patentgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass für die Beschwerde der Patentinhaberinnen zwei Beschwerdegebühren zu entrichten gewesen wären.

9 a) Die Patentinhaberinnen wenden sich mit der Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2009, mit dem das Streitpatent widerrufen worden ist. Nach § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG ist die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzulegen. § 6 Abs. 1 PatKostG sieht darüber hinaus vor, dass in allen Fällen,

in denen für die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer sonstigen Handlung durch Gesetz eine Frist bestimmt ist, innerhalb dieser Frist auch die dafür vorgesehene Gebühr zu zahlen ist. Nach § 6 Abs. 2 PatKostG gelten die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen oder die Handlung als nicht vorgenommen, wenn eine Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt ist.

10 § 6 Abs. 2 PatKostG unterscheidet damit zwischen Antrag und sonstiger Handlung. Bei dieser Unterscheidung unterfällt die Beschwerde - ebenso wie der Einspruch - der letztgenannten Gruppe, weil sie selbst unmittelbar prozessuale Wirkungen hervorruft und es zu ihrer Wirksamkeit keines Antrags bedarf (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2004 - X ZB 2/04, GRUR 2005 - Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr).

11 b) Für die Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG ist nach Nr. 401 100 des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz eine Gebühr in Höhe von 500 EUR zu entrichten. Nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses werden bestimmte Gebühren, darunter die Beschwerdegebühr, für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Hieraus ergibt sich, dass bei Einlegung einer Beschwerde, die von mehreren Personen erhoben wird, die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist. In der Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl. I, 1318), mit dem die erwähnte Vorbemerkung eingefügt wurde, heißt es dazu, es solle klargestellt werden, dass in bestimmten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht, in denen mehrere Beteiligte gemeinsam einen Antrag stellen oder einen Rechtsbehelf bzw. ein Rechtsmittel einlegen, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind (BT-Drucks. 16/735, S. 9 li. Sp. unten).

12 c) Die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Patentinhaberinnen seien als zwei Beschwerdeführerinnen anzusehen, ist nicht zu beanstanden. Mehrere Personen bilden nicht allein deshalb, weil sie gemeinsam Inhaber eines Patents sind, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern stehen, wenn sie keine abweichende

Vereinbarung getroffen haben, in einem Gemeinschaftsverhältnis nach §§ 741 ff. BGB (Chakraborty in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts § 3 Rn. 42 f.). Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass sie über die gemeinsame Inhaberschaft an dem Schutzrecht hinaus zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks zusammenarbeiten, haben die Patentinhaberinnen, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, nicht aufgezeigt. Die Rechtsbeschwerde erhebt insoweit auch keine Einwendungen.

13 d) Nicht zu beanstanden ist ferner die Annahme des Patentgerichts, die Beschwerde könne nicht dahin ausgelegt werden, dass sie lediglich von einer der beiden Patentinhaberinnen eingelegt worden sei. Die Beschwerde wurde ausdrücklich "namens und im Auftrag der Patentinhaberinnen" erhoben. Dass die der Beschwerdeschrift beiliegende Einzugsermächtigung in der Rubrik "Name des Schutzrechtsinhabers" nur eine der beiden Patentinhaberinnen aufführte, trägt unter diesen Umständen nicht die Annahme, allein diese habe Beschwerde einlegen wollen.

14 e) Damit waren für die von den beiden Patentinhaberinnen eingelegte Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist zwei Gebühren zu entrichten. Anhaltspunkte dafür, dass die Gebühr nur dann mehrfach anfällt, wenn mehrere Einsprechende Beschwerde erheben, ergeben sich aus dem Gesetz nicht. Anders als etwa in § 123 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 PatG wird in der erwähnten Vorbemerkung nicht danach unterschieden, ob die Beschwerde von Einsprechenden oder von Patentinhabern erhoben wird. Auch in den Materialien heißt es ohne Differenzierung nach der Parteirolle, dass im Falle eines Rechtsmittels von mehreren Beteiligten Gebühren von jedem zu entrichten sind (BT-Drucks. 16/735, S. 9 li. Sp. unten).

15 2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Patentgericht hätte die Feststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte, schon deshalb nicht treffen dürfen, weil die Beschwerdefrist mangels wirksamer Zustellung der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht in Lauf gesetzt worden sei. Die Auffassung der Rechtsbeschwerde, den Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberinnen hätten zwei Ausfertigungen der Entscheidung übermittelt werden müs-

sen, trifft nicht zu. Für die Zustellung im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verweist § 127 Abs. 1 PatG auf das Verwaltungszustellungsgesetz. Dessen Anforderungen wurde hier entsprochen. Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 VwZG genügt für den Fall, dass für mehrere Beteiligte ein Bevollmächtigter bestellt ist, die Zustellung eines Dokuments an ihn. Nur für den Fall, dass für mehrere Beteiligte lediglich ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt ist, sieht § 7 Abs. 2 VwZG vor, dass diesem so viele Ausfertigungen oder Abschriften zuzustellen sind, als Beteiligte vorhanden sind. Die Mitglieder der im Prüfungs- und Einspruchsverfahren für die Patentinhaberinnen tätigen Sozietät waren jedoch als Vertreter benannt, ihre Befugnisse waren damit nicht auf diejenigen eines bloßen Zustellungsbevollmächtigten beschränkt.

16           3. Zu Recht beanstandet die Rechtsbeschwerde jedoch, dass das Patentgericht nicht geprüft hat, ob die durch Erteilung einer innerhalb der Beschwerdefrist eingegangenen Einzugsermächtigung fristgerecht (§ 2 Nr. 4 PatKostZV in der Fassung vom 1. Januar 2004) gezahlte einfache Beschwerdegebühr einer der beiden Patentinhaberinnen mit der Folge zugeordnet werden konnte, dass die Beschwerde zumindest von dieser wirksam erhoben worden ist.

17           In den Fällen, in denen das Patentgericht bei einem Einspruch oder einer Beschwerde durch mehrere Beteiligte die Zahlung nur einer Gebühr für unzureichend erachtet, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr zumindest einem der Beteiligten zugeordnet werden kann (BPatGE 12, 158, 160 f.; 12, 163, 167; BPatG, Mitt. 2004, 70; BPatG, GRUR 2006, 169; BPatG, GRUR 2008, 1031; BPatG, Beschluss vom 26. August 2009 - 20 W (pat) 356/04, in juris; Beschlüsse vom 5. Oktober 2009 - 20 W (pat) 330/05 und 319/06, in juris). Hängt die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes nicht nur von der Einzahlung einer Gebühr ab, sondern wird ohne Weiteres gesetzlich die Nichtvornahme des entsprechenden Rechtsbehelfs fingiert, wenn die Gebührenzahung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt, ist es zur Vermeidung unzumutbarer Härten in Konstellationen wie der hier vorliegenden geboten, den Versuch zu unternehmen, die geleistete einfache Gebühr einem der Beschwerdeführer zuzuordnen, um zumindest diesem den Zugang zu einer sachlichen

Prüfung seines Anliegens zu eröffnen. Um eine mit dem Rechtsstaatlichkeitsgebot unvereinbare Erschwerung des Zugangs zu einer gerichtlichen Instanz zu vermeiden, darf hierbei kein strenger Maßstab angelegt werden.

- 18 Nach den im Streitfall gegebenen Umständen war die entrichtete Gebühr der Beschwerdeführerin zu 1 zuzuordnen. Zwar bezog sich die mit der Beschwerdeschrift übermittelte Einzugsermächtigung auf ein auf die anwaltlichen Vertreter der beiden Patentinhaberinnen lautendes Konto. Das entsprechende Formular wies jedoch in der Rubrik "Name des Schutzrechtsinhabers" die Unternehmensbezeichnung der Beschwerdeführerin zu 1 auf. Dies lässt den Schluss zu, dass die Beschwerdegebühr zu ihren Gunsten entrichtet worden ist. Die Zuordnung der nur einfach geleisteten Gebühr erfolgte damit zugleich innerhalb der Beschwerdefrist.
- 19 Damit kann die Entscheidung des Patentgerichts insoweit keinen Bestand haben, als dieses festgestellt hat, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt. Dagegen bleibt das Rechtsmittel der Patentinhaberin zu 2 erfolglos. Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (§ 108 Abs. 1 PatG), ist die Sache im Umfang der Aufhebung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

20 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 03.12.2013 - 10 W(pat) 17/14 -