



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 31/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Patent 44 15 532**

(hier: Zahlung der 7. Jahresgebühr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Patentabteilung 34 – vom 13. März 2002 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**G r ü n d e**

**I.**

Die beiden Patentinhaber haben am 3. Mai 1994 eine Erfindung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Erhitzung eines Gutes“ gemeinsam zum Patent angemeldet und dabei angegeben, dass Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) an die Adresse des Patentinhabers zu 1) zu richten seien. Die Patenterteilung ist am 26. September 1996 veröffentlicht worden.

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2000 hat das DPMA mitgeteilt, dass die siebte Jahresgebühr erst nach Ablauf der zuschlagsfreien Zahlungsfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit entrichtet worden sei, weshalb das Patent als erloschen zu

gelten habe, wenn nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem diese Benachrichtigung zugestellt worden sei, ein Verspätungszuschlag in Höhe von 34,50 DM bezahlt werde. Auf dem Benachrichtigungsvordruck ist zwar als Zustellungsmodalität „Einschreiben“ vorgesehen. In der Akte findet sich aber kein Nachweis für die Versendung der Nachricht als Einschreibbrief. Wie schon bei früheren Gebührenmitteilungen sind in der an den Patentinhaber zu 1) adressierten Nachricht „K... U.A.“ als Beteiligte vermerkt.

Nachdem das DPMA für den 13. Dezember 2000 eine Einzahlung in Höhe von 34,05 DM verbucht hat, hat es dem Patentinhaber mit Schreiben vom 23. Mai 2001 mitgeteilt, dass das Patent wegen nicht vollständiger Gebühreinzahlung (nur 34,05 DM statt 34,50 DM) als erloschen gelten müsse.

Gegen das Patent sind zwei Einsprüche eingelegt worden. Den Einsprechenden hat das DPMA mit Schreiben vom 21. August 2001 mitgeteilt, dass wegen Erlöschens des angegriffenen Patents das Einspruchsverfahren beendet sei, sofern kein begründetes Rechtsschutzinteresse an dessen Fortführung dargelegt werde. Letzteres ist nicht geschehen.

Der Patentinhaber zu 1) hat am 26. Juni 2001 die achte Jahresgebühr in Höhe von 460,00 DM sowie einen Betrag in Höhe von 0,45 DM eingezahlt. Er ist davon ausgegangen, dass damit sein Patent erhalten bleibe. Nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass dies in Ermangelung eines Wiedereinsetzungsantrags nicht der Fall sei, hat der Patentinhaber zu 1) mit Schreiben vom 30. November 2001 um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gebeten.

Durch Beschluss der Patentabteilung 34 vom 13. März 2002 hat das DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr als unzulässig verworfen, weil er zu spät gestellt worden sei. Adressat des Beschlusses ist der Patentinhaber zu 1) gewesen. Ihm und den beiden Einsprechenden ist der Beschluss auch zugestellt worden.

Gegen den genannten Beschluss wendet sich der Patentinhaber zu 1) im Wege der Beschwerde. Er stellt sinngemäß die Anträge,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr zu gewähren.

Die Einsprechenden haben sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

1. Auch wenn die Beschwerde nur durch den Patentinhaber zu 1) erhoben worden ist, ist der Patentinhaber zu 2) als notwendiger Streitgenosse gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 62 ZPO Beteiligter des Beschwerdeverfahrens (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 74 Rdn. 7). Ebenso sind die beiden Einsprechenden beteiligt, weil deren Rechte vom Beschwerdeverfahren berührt werden (vgl. Schulte, a.a.O., § 74 Rdn. 9 m.w.N.).

2. Der Beschluss des DPMA vom 13. März 2002 hätte nicht ergehen dürfen, weil die Patentinhaber die Frist zur Zahlung der siebten Jahresgebühr nicht versäumt haben und somit kein Anlass für eine Entscheidung über die Wiedereinsetzung vorhanden gewesen ist.

a) Nach dem hier maßgeblichen, bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Gebührenrecht ist die Jahresgebühr am 31. Mai 2000 fällig gewesen (§ 17 Abs. 3 PatG a.F.). Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 PatG a.F. konnte die Gebühr zuschlagsfrei

bis zwei Monate nach Fälligkeit entrichtet werden, hier also bis zum 31. Juli 2000. Nachdem die Zahlung nicht innerhalb dieses Zeitraums erfolgt ist, kommt § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F. zur Anwendung. Danach hatte das DPMA eine Gebührennachricht zuzustellen. Die ordnungsgemäße Zustellung der Gebührennachricht hätte zur Folge gehabt, dass das Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen wäre, wenn die Gebühr zuzüglich eines Verspätungszuschlags nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Zustellungsmonats entrichtet worden wäre.

b) Die Gebührennachricht vom 10. Oktober 2000 konnte die Rechtsfolge des § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG jedoch nicht herbeiführen, weil ihre Zustellung mit Mängeln behaftet ist. Zum einen findet sich in der Akte kein Vermerk i.S.d. § 127 Abs. 1 PatG i.V.m. § 4 Abs. 2 VwZG, woraus entnommen werden könnte, ob die vorgesehene Zustellung durch Einschreibbrief überhaupt stattgefunden hat. Zum anderen ist nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass im vorliegenden Fall das Patent für zwei Patentinhaber erteilt worden ist, was dazu führt, dass beide Patentinhaber auch im Verfahren des DPMA notwendige Streitgenossen i.S.d. § 62 ZPO und dementsprechend auch zu beteiligen sind (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 47 Rdn. 55).

Zwar hat das Patentamt insoweit richtig gehandelt, als es die Gebührennachricht lediglich an den Patentinhaber zu 1), dessen Adresse bei der Patentanmeldung als Zustelladresse angegeben worden war, gesandt hat. Jedoch hätte auch der Patentinhaber zu 2) als Empfänger des Bescheids ausdrücklich genannt werden müssen. Denn dem Zustelladressaten (hier dem Patentinhaber zu 1) muss unzweifelhaft vermittelt werden, dass die Sendung nicht nur ihn, sondern auch den Streitgenossen (hier den Patentinhaber zu 2) betrifft. Der Vermerk „K... U.A.“ bringt die Beteiligung des Patentinhabers zu 2) nicht ausreichend zum Ausdruck. Außerdem hätte der Sendung gemäß § 8 Abs. 2 VwZG ein zweites Exemplar für den Patentanmelder zu 2) beigelegt werden müssen; wegen Fehlens eines gegenteiligen Hinweises muss davon ausgegangen werden, dass dies nicht geschehen ist. Die Verletzung dieser zwingenden Vorschrift macht die Zustellung unwirk-

sam, ohne dass dieser Mangel nach § 9 VwZG geheilt werden könnte. Wenn gemäß § 8 Abs. 2 VwZG mehrere Exemplare eines Beschlusses oder Bescheids zugestellt werden müssen, setzt die Anwendung des § 9 VwZG nämlich voraus, dass seitens der Behörde der Wille hierzu überhaupt vorhanden war (siehe Senatsbeschluss vom 9. Dezember 2004 – Az. 10 W (pat) 40/04 - m.w.N.).

c) Mangels wirksamer Zustellung der Gebührennachricht ist die Nachfrist gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F. nicht in Gang gesetzt worden, weshalb die Zahlung der noch ausstehenden Restgebühr in Höhe von 0,45 DM am 26. Juni 2001 nicht verspätet gewesen ist.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 80 Abs. 3 PatG. Sie erscheint im Hinblick auf die vom Patentamt zu verantwortenden Verfahrensfehler als angemessen.

4. Da das Patent nicht durch verspätete Gebührenzahlung erloschen ist, ist auch das Einspruchsverfahren entgegen der an die Einsprechenden gerichteten Mitteilung vom 21. August 2001 nicht beendet worden. Vielmehr wird die zuständige Patentabteilung das Einspruchsverfahren nunmehr fortzusetzen haben.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr