



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 319/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 10 2004 016 573

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und den Richter Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Einsprüche der Einsprechenden 1 bis 4 als nicht erhoben gelten.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Patentinhaberin unter der Nummer 10 2004 016 573 ein Patent mit der Bezeichnung „IdO-Hörgerät zur binauralen Versorgung eines Patienten“ erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung war der 3. November 2005.

Gegen dieses Patent haben die Einsprechenden mit einem gemeinsamen Schriftsatz vom 3. Februar 2006 und vertreten durch einen gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten Einspruch erhoben und gleichzeitig eine einzige Einspruchsgebühr

von 200,- € eingezahlt. Das Einspruchsschreiben ist noch am 3. Februar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Akten dem Bundespatentgericht gem. § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung vom 6. September 2005 zur Entscheidung vorgelegt.

Mit ihrer Einspruchsschrift vom 3. Februar 2006 hatten die vier Einsprechenden beantragt,

das Patent 10 2004 016 573 zu widerrufen.

Mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2006, eingegangen beim Bundespatentgericht am 23. Oktober 2006, hatte die Patentinhaberin den Hauptantrag gestellt,

das Patent 10 2004 016 573 im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.

Für den im selben Schriftsatz gestellten Hilfsantrag der Patentinhaberin wird Bezug genommen auf Bl. 32, 38, 42 ff der Gerichtsakte.

Mit Verfügung vom 26. August 2009 hat der Senatsvorsitzende die Verfahrensbeteiligten auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der Senat seine in BPatGE 48, 13 ff. vertretene Rechtsauffassung aufgeben könnte, wonach im vorliegenden Fall nur eine Einspruchsgebühr angefallen wäre. Der Senat werde erneut prüfen, ob nach der im November 2004 geltenden Rechtslage bei mehreren Einsprechenden im selben Einspruchsverfahren in jedem Fall für jeden Einsprechenden eine gesonderte Einspruchsgebühr angefallen ist, im vorliegenden Fall also nicht nur eine, sondern vier Gebühren angefallen wären. Eine entsprechende Änderung der bisherigen Auffassung des Senats zur dieser gebührenrechtlichen Frage könne die Wirksamkeit der im vorliegenden Verfahren eingelegten Einsprüche berühren.

Zu diesem Hinweis haben die Einsprechenden keine Stellung genommen.

In der mündlichen Verhandlung vom 05. Oktober 2009 waren alle Verfahrensbeteiligten nicht vertreten. Das hatten die Einsprechende zu 1) und die Patentinhaberin zuvor auch schriftsätzlich angekündigt.

II.

Der mit Schriftsatz vom 3. Februar 2006 fristgerecht erhobene Einspruch gilt gem. § 6 Abs. 2 Patentkostengesetz in der Fassung vom 1. Juli 2004 (im Folgenden: PatKostG a.F.) als nicht erhoben, weil mit der Einspruchserhebung für vier Verfahrensbeteiligte gem. Nr. 313 600 Gebührenverzeichnis in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG a.F. vier Einspruchsgebühren fällig geworden waren und sich die eine, tatsächlich gezahlte Gebühr keinem der vier Einsprechenden eindeutig zuordnen lässt.

1.1 Die vier Einsprechenden nehmen als vier selbständige, rechtlich von einander unabhängige juristische Personen des Gesellschaftsrechts an dem Einspruchsverfahren teil. Nur als solche sind sie während des gesamten Verfahrens in Erscheinung getreten. Sie haben zu keiner Zeit dargetan, dass zwischen ihnen eine besondere Rechtsgemeinschaft bestünde und dass sie im Namen dieser Rechtsgemeinschaft und nur für diese Rechtsgemeinschaft handeln wollten. So hat auch jede von ihnen dem einen, gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten mit gesonderter schriftlicher Erklärung Vollmacht erteilt.

1.2 Die für die Gebührenpflicht des Einspruchsverfahrens maßgebende Vorschrift ist Nr. 313 600 Gebührenverzeichnis in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG a.F.. Sie hat folgenden Wortlaut:

„313 600 Einspruchsverfahren (§ 59 Abs. 1 PatG)
Gebühr in Euro: 200“

1.3 Obwohl dieser Text auf das Einspruchsverfahren abstellt und nicht auf die Person des Einsprechenden oder der Einsprechenden, lässt sich Nr. 313 600 Gebührenverzeichnis a.F. nicht als gebührenrechtliche Regelung des Inhalts auslegen, dass damals für ein Einspruchsverfahren jedenfalls dann nur eine einzige Einspruchsgebühr anfallen sollte, wenn - wie im vorliegenden Fall - mehrere Einsprechende gemeinsam Einspruch einlegten, ohne dabei als eine Rechtsgemeinschaft aufzutreten. Dem steht der Wille des Gesetzgebers entgegen, wie er in der Begründung zum Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (im folgenden Kostenbereinigungsgesetz) niedergelegt worden ist. Kernstück dieses Artikelgesetzes war die Schaffung des damals neuen Patentkostengesetzes, das in seiner ersten Fassung vom 1. Januar 2002 mit den hier maßgebenden Vorschriften vom 1. Juli 2004 identisch ist. Mit dem Patentkostengesetz vom 1. Januar 2002 war zum ersten Mal eine Gebührenpflicht für das Einspruchsverfahren eingeführt worden. Zuvor war das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt gebührenfrei. Die neue Gebührenpflicht hat der Gesetzgeber eindeutig in der Nähe zu den Gebührenpflichten im patentrechtlichen Beschwerdeverfahren angesiedelt. So heißt es in der Begründung zum Kostenbereinigungsgesetz zu Nr. 313 600 des Gebührenverzeichnisses der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG a.F. (BIPMZ 2002, 36 ff, 46):

„...“

Es wird deshalb vorgeschlagen, eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro einzuführen, die innerhalb der Einspruchsfrist - ebenso wie die Beschwerdegebühr - zu zahlen ist (s. Begründung zu § 6 Abs. 2). ...“

Es entspricht der hier gezogenen Parallele zwischen den Gebühren für das Einspruchsverfahren einerseits und denen für das Beschwerdeverfahren andererseits, dass sich der Wortlaut der für die neue Einspruchsgebühr geschaffenen Nr. 313 600 Gebührenverzeichnis a.F. anlehnt an den Wortlaut von Nr. 411 100

und 411 200 Gebührenverzeichnis a.F., mit denen die Gebühren für das Beschwerdeverfahren festgelegt worden waren:

„Beschwerdeverfahren gem. § 73 Abs. 1 PatG		
411 100	gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch	500 Euro
411 200	in anderen Fällen	200 Euro“

Auch hier wird nur das Beschwerdeverfahren als solches erwähnt, nicht dagegen der (oder mehrere) Beschwerdeführer.

Diese gesetzlichen Regelungen müssen vor folgendem Hintergrund gesehen werden: Zur Zeit der Verabschiedung des neuen Patentkostengesetzes am Ende des Jahres 2001 war es die regelmäßige Praxis, für jeden Beschwerdeführer eine gesonderte Gebühr zu erheben. Für die Einspruchsbeschwerdeverfahren hatte der Bundesgerichtshof bereits Anfang der 80-iger Jahre ausdrücklich entschieden, dass in diesen Verfahren für jede Beschwerde eines Einsprechenden eine gesonderte Beschwerdegebühr anfiel und zwar auch dann, wenn die Einsprechenden - ähnlich wie im vorliegenden Fall - ohne als eine Rechtsgemeinschaft aufzutreten, das Beschwerdeverfahren gemeinschaftlich betrieben, eine gemeinsame Beschwerdeschrift einreichten und sich gemeinsam von demselben Verfahrensbevollmächtigten vertreten ließen, (BGH GRUR 1984, 36 - Transportfahrzeug, GRUR 1982, 414 - Einsteckschloss). Kernpunkt dieser Rechtsprechung war die Entscheidung, dass der in § 27 Gerichtskostengesetz alte Fassung (im folgenden: GKG a.F.) niedergelegte Grundsatz des Gerichtskostenrechts, wonach für denselben Teil eines Streitgegenstandes in jedem Rechtszug nur eine Gebühr erhoben werden soll, vor dem Patentamt und vor dem Patentgericht keine Anwendung finden sollte, weil die Gebühren im gerichtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht - nach damaligem Recht - generell nicht nach dem Gerichtskostengesetz erhoben wurden, sondern nach dem Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzei-

chengesetz sowie nach dem Gesetz über die Gebühren des Patentamts und Patentgerichts.

Aus den vorstehenden Gründen versteht der Senat - unter Aufgabe seiner in BPatGE 48, 13 ff. dazu vertretenen Rechtsauffassung - Nr. 313 600 Gebührenverzeichnis a.F. nunmehr dahin, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die neue Gebührenpflicht für das Einspruchsverfahren parallel zu der bereits langjährig bestehenden Gebührenpflicht in den patentrechtlichen Beschwerdeverfahren gestaltet werden sollte mit der Folge, dass in Einspruchsverfahren mit mehreren Einsprechenden auch in Fällen wie dem vorliegenden für jeden Einsprechenden eine gesonderte Einspruchsgebühr anfiel.

1.4 Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs GRUR 1987, 348 - Bodenbearbeitungsmaschine - steht dieser Auslegung nicht entgegen. In dieser Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof die Feststellung getroffen, dass es im Kostenrecht einen allgemeinen Grundsatz gibt, wonach bei einem einheitlichen Gegenstand des Rechtsstreits oder Verfahrens auch dann die Zahlung einer Gebühr genüge, wenn mehrere Kläger oder Antragsteller beteiligt sind. Dazu hatte der Bundesgerichtshof auf § 27 GKG hingewiesen, sowie auf § 15 GVKostG, § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1 KostO und auf § 6 Abs. 2 JVKostO. In Abweichung von seinen früheren Entscheidungen für das Einspruchsbeschwerdeverfahren hat der Bundesgerichtshof diesen u. a. im § 27 GKG a.F. niedergelegten allgemeinen Grundsatz des Kostenrechts auf ein patentrechtliches Verfahren vor dem Bundespatentgericht angewandt - in diesem Fall auf das Nichtigkeitsverfahren - und daraus gefolgert, dass im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren eine Klagegebühr genügt, wenn mehrere nicht in Rechtsgemeinschaft stehende Kläger durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit einem gemeinsamen Schriftsatz eine Nichtigkeitsklage gegen dasselbe Patent erheben.

Das Spannungsverhältnis zu seiner früheren Rechtsprechung zum Gebührenanfall im Einspruchsbeschwerdeverfahren (BGH GRUR a. a. O. - Transportfahrzeug,

und GRUR a.a.O. - Einsteckschloss), die eine Anwendbarkeit des § 27 GKG a.F. in den gerichtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht generell abgelehnt hatte, hat der Bundesgerichtshof gesehen. Dabei hat er die unterschiedliche Behandlung der Einspruchsbeschwerdeverfahren einerseits und der Nichtigkeitsverfahren andererseits nicht etwa als begründet gerechtfertigt, sondern vielmehr festgestellt, dass seine frühere Rechtsprechung gelegentlich, auch mit Rücksicht auf die Neugestaltung des Einspruchsverfahrens, überprüft werden sollte. Dazu ist es nicht gekommen, weil es zu der damals in Erwägung gezogenen Neugestaltung des Einspruchsverfahrens nicht mehr kam und die Frage der Gebührenpflicht im Einspruchsbeschwerdeverfahren dem Bundesgerichtshof kein weiteres Mal zur Entscheidung vorgelegt wurde. Auch nach der Entscheidung des BGH GRUR 1987, 348 - Bodenbearbeitungsmaschine - blieb es bei der bisherigen Praxis, dass in den Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, also auch in den Einspruchsbeschwerdeverfahren, jeder Beschwerdeführer eine gesonderte Beschwerdegebühr zahlen musste.

Schon bei den Beratungen über das neue Patenkostengesetz lag die BGH-Entscheidung „Bodenbearbeitungsmaschine“ seit langem vor. Dennoch hat der Senat keine Anknüpfungspunkte für eine Absicht des Gesetzgebers gefunden, den Grundgedanken des § 27 GKG a.F. kraft Gesetzes in das patentrechtliche Gebührenrecht einzuführen, sei es generell, sei es für bestimmte Gebührenbereiche. Insbesondere hat der Gesetzgeber davon abgesehen, in das neue Patenkostengesetz, das auf eine umfassende Vereinfachung und Vereinheitlichung der Kostenregelungen für die gewerblichen Schutzrechte angelegt war, eine Vorschrift zu übernehmen, die inhaltlich dem § 27 GKG a.F. (heute § 35 GKG) entsprochen hätte oder auf diesen verweist.

1.5 Eine Auslegung von Nr. 313 600 Gebührenverzeichnis a.F. dahin, dass die neue Gebührenpflicht für das Einspruchsverfahren parallel zu der bereits langjährig bestehenden Gebührenpflicht in den patentrechtlichen Beschwerdeverfahren gestaltet werden sollte mit der Folge, dass in Einspruchsverfahren in jedem Fall

für jeden Einsprechenden eine gesonderte Einspruchsgebühr anfiel, wird auch nicht von späteren Entscheidungen des Gesetzgebers in Frage gestellt. Vielmehr liegt die Änderung des bis dahin geltenden Patentkostengesetzes durch das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006, BGBl I 2006, 1318, 1321, auf der Linie dieser Auslegung. Mit Artikel 6 Nr. 6 Buchstabe a) hat der Gesetzgeber in Teil A (Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts) des Gebührenverzeichnisses in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG den bisherigen Wortlaut zu Absatz 1 gemacht und folgenden neuen Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die Gebühren Nummern 313 600, 323 100, 331 600, 333 300 und 362 100 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.“

Das Änderungsgesetz ist am 1. Juli 2006 in Kraft getreten. Seitdem schreibt das Gebührenverzeichnis in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG n.F. für das - nunmehr wieder beim Deutschen Patent- und Markenamt angesiedelte - Einspruchsverfahren ausdrücklich vor, dass für jeden Einsprechenden eine gesonderte Gebühr anfällt.

Das Änderungsgesetz vom 21. Juni 2006 führt im Aufbau des Gebührenverzeichnisses auch die Parallele zwischen Einspruchsverfahren einerseits und Beschwerdeverfahren andererseits fort: Mit Artikel 6 Nr. 6 Buchstabe b) dieses Gesetzes ist folgende Änderung von Teil B (Gebühren des Bundespatentgerichts) des Gebührenverzeichnisses in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG eingeführt worden:

„Teil B wird wie folgt geändert:

aa) Vor dem Abschnitt I wird folgende Vorbemerkung eingefügt:

„(1) Die Gebühren 400 000 bis 401 300 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.

(2) ...“

Die Nummern 401 100 bis 401 300 des neuen Gebührenverzeichnis betreffen jede die Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht.

2. Die Einsprechenden haben die eine, tatsächlich gezahlte Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist keinem von ihnen eindeutig zugeordnet, auch nicht hilfsweise. Deswegen gelten alle vier Einsprüche als nicht erhoben (vgl. BGH a. a. O. - Transportfahrzeug; BGH a. a. O. - Einsteckschloss; BPatGE 46, 260, 264).

3. Gem. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG war die Rechtsbeschwerde zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen. Denn die Rechtsprechung der Technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts zu der Frage nach dem Gebührenanfall im Einspruchsverfahren nach der Rechtslage in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 ist unverändert konträr (vgl. z. B. den früheren Beschluss des erkennenden 20. Technischen Beschwerdesenats in BPatGE 48, 13 sowie den Beschluss des 34. Technischen Beschwerdesenats vom 29. August 2006 - 34 W (pat) 343/05 -, veröffentlicht bei Juris; beide Entscheidungen haben in Fällen wie dem vorliegenden eine einzige Einspruchsgebühr für mehrere Einsprechende genügen lassen; dagegen haben z. B. der 11. Technische Beschwerdesenat, Beschluss vom 24. Januar 2005, 11 W (pat) 345/04, veröffentlicht bei Juris, und der 19. Technische Beschwerde-

senat, BPatGE 46, 260 ff, auch in Fällen wie dem vorliegenden für jeden Einsprechenden eine gesonderte Gebühr verlangt).

Dr. Mayer

Werner

Kleinschmidt

Musiol

Pr