



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 305/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 56 649

...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2003 durch den Richter Dr.-Ing. Barton als Vorsitzenden sowie die Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen

beschlossen:

- I. Der Antrag der Einsprechenden auf Wiedereinsetzung wird zurückgewiesen.
- II. Der Einspruch gilt als nicht erhoben.
- III. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Einsprechende hat gegen das am 29. August 2002 veröffentlichte Patent am 21. November 2002 Einspruch eingelegt, die Einspruchsgebühr aber erst am 15. Mai 2003 eingezahlt. Mit Schreiben vom 11. Juni 2003 hat die Rechtspflegerin mitgeteilt, dass festzustellen sein werde, dass der Einspruch wegen verspäteter Zahlung der Einspruchsgebühr als nicht erhoben gilt.

Auf einen rechtlichen Hinweis des Senats hin macht die Einsprechende geltend: Die Frist zur Zahlung der Einspruchsgebühr sei wiedereinsetzungsfähig. Diese Frist sei in PatG § 123 Abs 1 Satz 2 nicht unter denjenigen Fristen aufgeführt, die nicht wiedereinsetzungsfähig sind. Dort sei nur die Frist zur Erhebung des Einspruchs genannt, diese Frist habe die Einsprechende aber eingehalten.

Aus PatKostG § 6 Abs 2 ergebe sich, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Einspruchsgebühr der Einspruch als zurückgenommen gelte, was schon daraus folge, dass in der Anlage zum PatKostG das Einspruchsverfahren unter „sonstige Anträge“ aufgeführt sei. Daraus folge, dass der Einspruch fristgerecht eingelegt ist, andernfalls könne er nicht zurückgenommen werden. Die Nichtzahlung der Einspruchsgebühr bedeute nicht, dass der Einspruch nicht fristgerecht eingereicht worden sei. Die nachträgliche Entrichtung der Gebühr könne also durchaus zur Wiedereinsetzung führen. Dass das Einspruchsverfahren gemäß PatG § 61 Abs 1 Satz 2 nach Eintritt der Fiktion der Rücknahme des Einspruchs fortgesetzt werde - was im Interesse der Öffentlichkeit liege, die Allgemeinheit vor Scheinrechten zu schützen – deute auch daraufhin, dass es nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein kann, den Einspruch allein von der Gebührensatzung abhängig zu machen.

Wenn die Möglichkeit der Wiedereinsetzung beim Einspruch angeblich zu Rechtsunsicherheit führen soll, sei das unbegründet: Für die Wiedereinsetzung seien strikte Fristen vorgesehen.

Die Einsprechende beantragt,

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Die Patentinhaber beantragt,

den Einspruch zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Wiedereinsetzungsantrag der Einsprechenden ist zurückzuweisen. Versäumt eine Einsprechende die Frist zur Zahlung der Einspruchsgebühr, ist eine Wiedereinsetzung ausgeschlossen (14. Senat des Bundespatentgerichts in einer zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung vom 11. August 2003 – 14 W (pat) 328/02; 21. Senat des Bundespatentgerichts in einer unveröffentlichten Entscheidung vom 10. November 2003 – 21 W (pat) 326/03).

1. Soweit die Einsprechende die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung daraus herleiten will, dass bei nicht - bzw nicht rechtzeitiger Zahlung der Einspruchsgebühr der Einspruch als *zurückgenommen* gelte, kann ihr der Senat nicht folgen: der Einspruch gilt in diesen Fällen gemäß PatKostG § 6 Abs 2 als *nicht erhoben*.

Das ist allerdings nicht unbestritten.

Wie die Einsprechende meint auch Schulte PatG 6. Aufl. § 59 Rdn 61, in solchen Fällen müsse der Einspruch als „Antrag“ gemäß PatKostG § 6 Abs 2 als *zurückgenommen* gelten.

Dafür spricht zunächst, dass das Einspruchsverfahren in einer Anlage zum PatKostG unter „sonstige Anträge“ aufgeführt ist.

Dafür spricht auch das in der Gesetzesbegründung zum PatKostG BIPMZ 2002, 42 reSp angeführte Motiv des Gesetzgebers: „...im übrigen sollen die Folgen der Nichtzahlung vereinheitlicht werden. Es wird vorgeschlagen, nicht mehr die Nichtstellung des Antrages anzunehmen, sondern die Rücknahme des Antrages. Diese Regelung hätte den Vorteil, dass der Grund für die Fälligkeit einer Gebühr nicht nachträglich entfällt und die Gebühr notfalls beigetrieben werden kann“.

Nach Prüfung des eigentlichen Gesetzestextes, insbesondere des § 6 im Zusammenhang mit anderen Vorschriften des PatKostG kommt der Senat jedoch zum Ergebnis, dass der Gesetzgeber die genannte Absicht im Gesetz, was den Einspruch angeht, nicht umgesetzt hat.

Zahlt der Einsprechende die Einspruchsgebühr nicht oder verspätet, gilt der Einspruch gemäß PatKostG § 6 Abs 2 *als nicht erhoben*. Denn der Einspruch ist im Sinne des PatKostG § 6 Abs 2 eine „Handlung“, die als nicht vorgenommen fingiert wird (14. und 21. Senat des Bundespatentgerichts a.a.O.; ferner - soweit für den Senat ersichtlich - die Rechtspfleger des Bundespatentgerichts, allerdings ohne nähere Begründung; Fuchs-Wisseemann Mitt. 2003, 489; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 64 a Rdn 26).

Die „Handlung“ wird im Gesetzestext der „Anmeldung“ und dem „Antrag“ gegenübergestellt. Das verbietet es, in der „Handlung“ etwa einen übergeordneten Begriff zu sehen, der sowohl „Anmeldung“ wie „Antrag“ umfasst. Des weiteren unterscheidet das PatKostG in § 3 Abs 1 und in § 5 Abs 1 Satz 1 ausdrücklich zwischen einem Antrag und der Einlegung eines Einspruchs. Damit kann der Einspruch im Kontext des Patentkostengesetzes kein Antrag sein.

Zu diesem Ergebnis kommt auch Ströbele/Hacker a.a.O. Er legt „Antrag“ eng aus und versteht darunter nur Erklärungen, die entweder durch das Gesetz als Anträge definiert werden oder für die die Stellung eines förmlichen Antrags vorgeschrieben ist. Sofern diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist von einer „sonstigen Handlung“ auszugehen. Das gilt für den Widerspruch und die Beschwerde des Markengesetzes, aber auch für den Einspruch und die Beschwerde nach PatG § 59 bzw PatG § 73. Für beide ist kein Antrag erforderlich (van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, 2. Aufl, S. 63).

Hinzu kommt, dass die Einlegung des Einspruchs zur Eröffnung des Einspruchsverfahrens führt, ohne dass es dabei einer Tätigkeit oder Mitwirkung des Gerichts bedarf. Der Einspruch ruft damit unmittelbar prozessuale Wirkungen hervor (sog. Bewirkungshandlung: Zeiss, Zivilprozessrecht, 10. Aufl. § 35 IV 2). Dadurch unterscheidet er sich deutlich vom Antrag, der Patentamt oder Gericht zu einer bestimmten Entscheidung veranlassen soll (eine sog. Erwirkungshandlung: Rosenberg/Schwab, Zivilprozessrecht, 15. Aufl, § 64 I.).

Zu diesem Ergebnis kommt auch Fuchs-Wisseemann a.a.O. Er zieht zum Vergleich die Beschwerde heran, wie der Einspruch ein Rechtsbehelf. Aus der Neufassung

von RpfLG § 23 Abs 1 Nr 4 ergibt sich eindeutig, dass der Gesetzgeber die Beschwerde als nicht erhoben behandeln und mithin als eine „sonstige Handlung“ im Sinne des § 6 Abs 2 PatKostG ansehen wollte. Fuchs-Wisseemann weist auch zutreffend darauf hin, dass für die Praxis eine Rücknahmefiktion unbefriedigend ist, weil das Verfahren nach PatG § 61 Abs 1 Satz 2 nach ihrem Eintritt von Amts wegen fortzusetzen ist.

2. Nach PatG § 123 Abs 1 Satz 2 ist die Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Einspruchs ausgeschlossen. In eben dieser Frist ist aber nach PatKostG § 6 Abs 1 Satz 1 auch die Gebühr zu zahlen. PatKostG § 6 Abs 1 Satz 1 sieht für die Zahlung der Einspruchsgebühr keine eigene Frist vor, sondern verlangt die Zahlung innerhalb der Einspruchsfrist und macht die Zahlung damit zu einem Bestandteil der innerhalb dieser einheitlichen Frist zu erfüllenden Erfordernisse der Einspruchseinlegung. Das wird dadurch bestätigt, dass der Einspruch, wenn die Gebühr nicht oder nicht fristgerecht gezahlt wird, als nicht erhoben gilt. Die wirksame Einspruchseinlegung setzt danach in den genannten Fällen voraus, dass innerhalb der Einspruchsfrist nicht nur der Einspruch eingeht, sondern zusätzlich auch die Einspruchsgebühr entrichtet wird. Die Regelung in PatG § 123 Abs 1 Satz 2, nach der die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Erhebung des Einspruchs ausgeschlossen ist, kann nur auf alle Erfordernisse bezogen werden, die innerhalb dieser Frist zu erfüllen sind. Deshalb musste die Frist zur Zahlung der Einspruchsgebühr nicht ausdrücklich in PatG § 123 Abs 1 Satz 2 aufgeführt werden.

Im Hinblick auf die bestehende Verknüpfung der Erhebung des Einspruchs und der Zahlung der Einspruchsgebühr ist es für die Beurteilung der Tragweite dieser Vorschrift auch nicht von Bedeutung, dass PatG § 123 Abs 1 Satz 2 durch einen Klammerzusatz auf § 59 Abs 1, nicht aber auf PatKostG § 6 Abs 1 Satz 1 verweist, der die Pflicht zur Zahlung der Einspruchsgebühr innerhalb der Beschwerdefrist regelt. Der Ausschluss der Wiedereinsetzung in die Frist, die dem Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs zusteht, erfasst vielmehr ohne weiteres

auch die zur wirksamen Einspruchseinlegung gehörende und innerhalb der in § 59 Abs 1 Satz 1 genannten Frist zu bewirkende Zahlung der Einspruchsgebühr. Einer besonderen Bezugnahme in PatG § 123 Abs 1 Satz 2 auf das Patentkostengesetz bedurfte deshalb es nicht.

Die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Einspruchsgebühr würde auch dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung zuwiderlaufen, durch die die Wiedereinsetzung in die Frist, die dem Einsprechenden zur Erhebung des Einspruchs zusteht, ausgeschlossen ist. Durch den Ausschluss der Wiedereinsetzung sollte nach der Begründung zu der Einführung dieser Regelung im Patentgesetz vom 26. September 1936 im Interesse der Rechtssicherheit erreicht werden, dass der durch den Ablauf der Frist herbeigeführte Rechtszustand endgültig bestehen bleibt (BIPMZ 1936, 113). Die Zulassung der Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der Einspruchsgebühr würde die durch den Ausschluss der Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung des Einspruchs angestrebte Rechtssicherheit wieder beseitigen. Zudem ist nicht einzusehen, warum diese beiden Versäumnisse unterschiedlich behandelt werden sollten.

Im übrigen ist der vorliegende Fall vergleichbar mit der Beschwerdegebühr, die ein beschwerdeführender Einsprechender verspätet zahlt. Auch hier ist die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr nicht ausdrücklich in PatG § 123 Abs 1 Satz 2 aufgeführt. Gleichwohl ist diese nicht wiedereinsatzfähig (ständige Rechtsprechung BGH BIPMZ 1984, 248 – Schlitzwand; Schulte PatG 6. Aufl. § 123 Rdn 84). Ebenfalls vergleichbar ist die Situation beim Widerspruch in Markensachen. Hier sind nach der ausdrücklichen gesetzlichen Klarstellung in MarkenG § 91 Abs 1 Satz 2 sowohl die Frist zur Erhebung des Widerspruchs wie auch die Frist zur Zahlung der Widerspruchgebühr nicht wiedereinsatzfähig.

Die Einsprechende hat danach die Unwirksamkeit des Einspruchs bei nicht fristgemäßer Zahlung der Beschwerdegebühr hinzunehmen. In jedem Falle bleibt ihr die

Nichtigkeitsklage, so dass ihr durch den Ablauf der Frist die Wahrung ihrer Rechte nicht in unbilliger und rechtsstaatswidriger Weise erschwert wird.

3. Für die Feststellung, dass der Einspruch als nicht erhoben gilt, ist in entsprechender Anwendung des RpfLG § 23 Abs 1 Nr 4 regelmäßig der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts zuständig (Fuchs-Wisseemann a.a.O. S. 490). Die Tätigkeit, die auf den Rechtspfleger übertragen wird, erschöpft sich auch hier regelmäßig darin, festzustellen, ob eine Gebühr rechtzeitig und vollständig gezahlt ist oder nicht.

4. Die Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbeschwerde folgt aus PatG § 100 Abs 2 Nr 1. Die Unterscheidung zwischen „Handlung“ und „Antrag“ im Rahmen des PatKostG stellt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar, die sich auch in anderen Rechtsgebieten stellt und nicht auf das Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht und damit auf eine bloße Übergangsregelung beschränkt ist.

Dr. Barton

Hövelmann

Dr. Frowein

Ihsen

Ko

Leitsätze

1. Wird die Einspruchsgebühr nicht, nur teilweise oder verspätet gezahlt, scheidet eine Wiedereinsetzung aus (ebenso der 14. Senat des Bundespatentgerichts: Entscheidung vom 11. August 2003 – 14 W (pat) 328/02 – zur Veröffentlichung vorgesehen; 21. Senat des Bundespatentgerichts in einer unveröffentlichten Entscheidung vom 10. November 2003 – 21 W (pat) 326/03).

2. In diesem Fall gilt der Einspruch als nicht erhoben. Diese Feststellung trifft regelmäßig der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts.