



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 26/16

(Aktenzeichen)

ZWISCHENBESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2013 106 070

der

...

weitere Verfahrensbeteiligte:

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Körtge

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin L... GmbH ist wirksam erhoben.
2. Die Beschwerden der Patentinhaberinnen T... und T1... AG gelten als nicht wirksam eingelegt.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung des von der B... Aktiengesellschaft, P...ring, in M..., mit Schriftsatz vom 8. April 2015 erhobenen Einspruchs das am 12. Juni 2013 angemeldete und am 17. Juli 2014 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

„Seitenwandgruppe für Personenkraftwagen“,

am Ende der Anhörung durch verkündeten Beschluss vom 14. April 2016 widerrufen.

Gegen diesen Beschluss, dessen Begründung vom 20. April 2016 am 25. April 2016 zugestellt worden ist, richtet sich die Beschwerde der drei Patentinhaberinnen

L... GmbH, M...str. in D...,

T..., H...str. in D..., sowie

T1... AG, K...-Str. in D...,

deren gemeinsamer Vertreter „namens und im Auftrag der

T1... AG, K...-Str. in D...,

D...,

T..., H...str. in D..., D...,

L... GmbH, M...str. in D...,

D...“

am 18. Mai 2016 per Fax das Beschwerdeschreiben vom gleichen Tage an das DPMA gesandt und hierbei die zum bereits erteilten SEPA-Basis-Lastschriftmandat erforderlichen Angaben beigefügt hat. In diesem Formblatt über Angaben zum Verwendungszweck des Mandats hat der Vertreter u. a. eingetragen: „... Gebührennummer 401 100 ... 500 € ...Beschwerdegebühr ... Gesamtbetrag 500,00 € ...Schutzrechtsinhaber ...“ (es folgen die Namen der drei Patentinhaberinnen und Beschwerdeführerinnen).

Entsprechend dem angegebenen Gesamtbetrag hat das DPMA per Lastschrift 500,00 € abgebucht.

Die Beschwerdebegründung hat der Vertreter mit Schriftsatz vom 25. August 2016 eingereicht.

Der Senat hat den Verfahrensbeteiligten mit einem ersten Hinweisschreiben des rechtskundigen Mitglieds vom 22. August 2017, zugestellt am 28. August 2017,

mitgeteilt, dass die Beschwerden der drei Beschwerdeführerinnen voraussichtlich als nicht eingereicht gelten, weil die erforderlichen Beschwerdegebühren von je 500,- € nicht vollständig gezahlt worden seien und die eine gezahlte Beschwerdegebühr keiner der drei Beschwerdeführerinnen zugeordnet werden könne. Dies sei aber nach neuen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (BGH) erforderlich, damit die Beschwerde nicht von vornherein als nicht eingereicht zu gelten habe (BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz; BGH-Beschl. vom 28. März 2017, Az. X ZB 19/16).

Nach einer Stellungnahme des Vertreters der drei Patentinhaberinnen vom 22. September 2017 hat der Senat den Verfahrensbeteiligten mit einem zweiten Hinweisschreiben des rechtskundigen Mitglieds vom 30. November 2017, zugestellt am 4. Dezember 2017, mitgeteilt, dass nunmehr der BGH in einer weiteren Entscheidung ein ergänzendes Kriterium zur Auslegung für die Zuordnung einer gezahlten Beschwerdegebühr, die nicht für alle Beschwerdeführer ausreiche, statuiert habe. Danach sei im Zweifel die Beschwerdegebühr demjenigen Beschwerdeführer zuzuordnen, der im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle aufgeführt sei (Entscheidung vom 19. September 2017, Az. X ZB 1/17 – Mehrschichtlager). Der auf dieses Verfahren bezogene Aussetzungsantrag der Patentinhaberinnen habe sich mit dem Erlass der Entscheidung erledigt.

Hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerden könne sich der Senat der Auffassung der Patentinhaberinnen im Beschwerdeschriftsatz unter I., dass die Beschwerdeführerinnen die Beschwerde als Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingelegt hätten, nicht anschließen; jedoch neige der Senat im Lichte der neuesten BGH-Entscheidung dazu, dass die Beschwerde für den im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten als wirksam eingelegt aufzufassen ist. Im Rubrum des angefochtenen Beschlusses im Einspruchsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt sei an die erste Stelle als Patentinhaberin die L... GmbH in D..., gesetzt worden, die dann als (alleinige) Beschwerdeführerin anzusehen wäre.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2018 hat der Vertreter der Beschwerdeführerinnen innerhalb der gewährten Frist von einem Monat dahingehend Stellung genommen, dass in Anbetracht der ergangenen Entscheidung (X ZB 1/17) eine Aussetzung nicht mehr erforderlich erscheine. Darüber hinaus hat der Vertreter der beschwerdeführenden Patentinhaberinnen mit diesem Schreiben beantragt, das Beschwerdeverfahren jedenfalls mit der L... GmbH als Beschwerdeführerin fortzuführen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin L... GmbH, M...str. in D..., ist wirksam erhoben, während die Beschwerden der Patentinhaberinnen T..., H...str. in D..., und T1... AG, K...-Str. in D..., als nicht wirksam eingelegt gelten.

Die im ersten Hinweis des Senats vom 22. August 2017 dargestellten Bedenken, ob zumindest eine der Beschwerden der Patentanmelderinnen wirksam eingelegt worden ist, haben sich durch die danach ergangene Entscheidung des BGH vom 19. September 2017 erledigt (Entscheidung vom 19. September 2017, Az. X ZB 1/17 – Mehrschichtlager).

Ist für die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer sonstigen Handlung durch Gesetz eine Frist bestimmt, so ist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG innerhalb dieser Frist auch die Gebühr zu zahlen. Wird diese Gebühr nach § 6 Abs. 1 PatKostG nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt nach § 6

Abs. 2 PatKostG die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen, oder die Handlung als nicht vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Legen mehrere Patentinhaberinnen gegen eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Einspruchsverfahren Beschwerde ein, hat jede Beschwerdeführerin gesondert eine Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum PatKostG Nr. 401 100) zu entrichten. Hierauf ist in der Rechtsmittelbelehrung zu dem angegriffenen Beschluss vom 14. April 2016 ausdrücklich hingewiesen worden, nämlich dass die Beschwerdegebühr für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen ist.

Die Gebührenregelung hat der Bundesgerichtshof (BGH) in zwei Entscheidungen für maßgebend gehalten (BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz; BGH-Beschl. vom 28. März 2017, Az. X ZB 19/16), aber mit einer Einschränkung versehen: zur Vermeidung von unbilligen Härten in den Fällen, in denen bei einer Beschwerde mehrerer Beteiligter die Zahlung nur einer Gebühr unzureichend ist, weil das Gesetz vorsieht, dass die Gebühr für jeden Antragsteller gesondert erhoben wird, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr zumindest einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann, damit nicht die Beschwerde von vornherein als nicht eingereicht gilt. Vielmehr kann dann zumindest einem der Beschwerdeführer der Zugang zu einer sachlichen Prüfung seines Anliegens eröffnet werden und so eine mit dem Rechtsstaatlichkeitsgebot unvereinbare Erschwerung des Zugangs zu einer gerichtlichen Instanz vermieden werden, weshalb hierbei auch kein strenger Maßstab angelegt werden soll, sondern eine großzügige Beurteilung geboten ist (vgl. BGH a. a. O.).

Der Senat hat zunächst geprüft, ob die eine entrichtete Beschwerdegebühr nach Maßgabe der vom Bundesgerichtshof (BGH) in zwei früheren Entscheidungen (BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz; BGH-Beschl. vom 28. März 2017, Az. X ZB 19/16) aufgestellten Kriterien zur Vermeidung von unbilligen Härten in den Fällen, in denen bei einer Beschwerde mehrerer Beteiligter die Zahlung nur

einer Gebühr unzureichend ist, zumindest einer der Beschwerdeführerinnen zugeordnet werden kann. Im vorliegenden Fall hat er aber eine solche konkrete Zuordnung im Rahmen der früheren Entscheidungen für nicht möglich gehalten, da keine der drei Patentinhaberinnen in den Angaben zum Verwendungszweck der Einzahlung hervorgehoben ist; auch sind alle drei in dem Beschwerdeschreiben gleichgeordnet und ohne ersichtliche Priorität aufgeführt.

In der Entscheidung vom 19. September 2017 (Az. X ZB 1/17 – Mehrschichtlager) hat der BGH seine Kriterien dahingehend konkretisiert, dass im Zweifel die Beschwerdegebühr demjenigen Beschwerdeführer zuzuordnen sei, der im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle aufgeführt ist.

Die Anwendung dieser in der vorgenannten Entscheidung des BGH getroffenen Zweifelsregelung führt im vorliegenden Fall zwangsläufig zu dem Ergebnis, dass die gezahlte Beschwerdegebühr von 500,00 € der L... GmbH, M...str. in D..., zuzuordnen ist, denn diese Beschwerdeführerin ist in dem Beschluss der Patentabteilung 56 vom 14. April 2016 als erste im Rubrum aufgeführt. Mit dieser rechtzeitigen Gebühreinzahlung ist die Beschwerde der L... GmbH, M...str., in D..., wirksam erhoben.

Sie ist dann allerdings die einzige Beschwerdeführerin, denn für die Beschwerden der T..., H...str. in D... und T1... AG, K...-Str. in D..., fehlt es an der Zahlung der erforderlichen zweiten und dritten Beschwerdegebühr, so dass diese als nicht eingelegt gelten.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Paetzold

Dr. Geier

Körtge

Ko