



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 315/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 12 905

...

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Phys. Skribanowitz, Ph.D./M.I.T. Cambridge, und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß der Einspruch mangels Zahlung der Einspruchsgebühr als zurückgenommen gilt.
2. Es wird festgestellt, daß das Einspruchsverfahren beendet ist.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 197 12 905 mit der Bezeichnung „Planetenkugelmühle“, dessen Erteilung am 6. November 2003 veröffentlicht wurde, ist am 5. Februar 2004 gemäß § 59 Abs 1 PatG gestützt auf die Widerrufsgründe des § 21 Abs 1 Nr 1 und 4 PatG Einspruch erhoben worden, der eine Begründung im einzelnen enthält.

Die Einspruchsgebühr ist nicht gezahlt worden.

Die Einsprechende hat am 12. Februar 2004 erklärt, sie nehme den wegen fehlender Gebührenzahlung ohnehin nicht wirksamen Einspruch formal zurück.

Der Senat hat die Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 20. April 2004 auf seine Rechtsauffassung hingewiesen, nach der als Folge der Nichtzahlung der Einspruchsgebühr gemäß § 6 Abs 2 PatKostG die Rücknahmefiktion eintritt, die Bestimmung über die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG jedoch nicht anwendbar ist.

Die Einsprechende hat sich zustimmend geäußert.

Von der Patentinhaberin ist keine Stellungnahme eingegangen.

## II.

Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs 3 PatG zuständig. Dahingestellt bleiben kann hier, ob alternativ auch der Rechtspfleger analog § 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG hätte entscheiden können.

- 1.) Der Einspruch gilt mangels Zahlung der Einspruchsgebühr gemäß § 6 Abs 2 PatKostG **als zurückgenommen**.

Die Einspruchsgebühr in Patentsachen ist eingeführt worden mit dem am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen „Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz – PatKostG)“, als Artikel 1 enthalten in dem „Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“ vom 13. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3656 ff; BIPMZ 2002, 14 ff; Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums – im Folgenden: Gesetzesbegründung – BIPMZ 2002, 36 ff, 39 reSp, 46 zu Nr 313 600).

Für den Einspruch gemäß § 59 Abs 1 PatG ist nach § 2 Abs 1 PatKostG iVm Gebührenverzeichnis der Anlage zum PatKostG Nr 313 600 die Einspruchsgebühr zu entrichten. Sie wird gemäß § 3 Abs 1 PatKostG mit der Einlegung des Einspruchs fällig und ist gemäß § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist des § 59 Abs 1 Satz 1 PatG zu zahlen.

In der Praxis, Rechtsprechung und Literatur gibt es allerdings unterschiedliche Auffassungen darüber, ob im Falle der Nichtzahlung oder nicht rechtzeitigen Zahlung der Gebühr für einen Rechtsbehelf, insbesondere der Einspruchsgebühr und der Beschwerdegebühr, nach § 6 Abs 2 PatKostG die Rücknahmefiktion oder die Fiktion der Nichtvornahme eintritt.

Vor Inkrafttreten des Kostenregelungsbereinigungsgesetzes bestimmten die früheren Vorschriften in den einzelnen Fachgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes jeweils, daß gebührenpflichtige Rechtsbehelfe, insbesondere die Beschwerde und der Widerspruch, als nicht eingelegt oder nicht erhoben gelten, wenn die Gebühr nach dem Tarif nicht rechtzeitig entrichtet wird – beispielsweise in § 73 Abs 3 PatG a.F., §§ 42 Abs 3, 66 Abs 5 MarkenG a.F.

Teilweise wird angenommen, diese Rechtsfolge der Nichteinlegung oder Nichterhebung habe sich durch das Patentkostengesetz im Prinzip nicht geändert, weil der (nunmehr gebührenpflichtige) Einspruch und insbesondere die Beschwerde nicht als „Antrag“, sondern nur als „(sonstige) Handlung“ anzusehen seien, die gemäß § 6 Abs 2 PatKostG „als nicht vorgenommen“ gelten (vgl zB: BPatG BIPMZ 2004, 164 (14 W (pat) 328/02) – Lampenkolbenglas; BPatGE 46, 260 (19 W (pat) 317/02); BPatG BIPMZ 2004, 171 (34 W (pat) 305/03) – Fördergutspeicher; BPatG Mitt 2004, 118 (9 W (pat) 364/03) – Verspätete Einspruchsgebühr; Fuchs-Wissemann, Mitt 2003, 489 f; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage 2003, § 64a Rdn 22 – 26, § 66 Rdn 77/78).

Der Senat hält demgegenüber vielmehr die **Rücknahmefiktion** – hier hinsichtlich des Einspruchs – für die zutreffende Rechtsfolge der Nichtzahlung gemäß § 6 Abs 2 PatKostG (vgl zB auch: Busse, Patentgesetz, 6. Auflage 2003, § 59 Rdn 36, § 73 Rdn 104; § 6 PatKostG Rdn 8; Schulte, Patentgesetz 6. Auflage 2001, § 59 Rdn 61; Fezer, Markenrecht, 2001, § 66 Rdn 24a; v. Schultz, Markenrecht, 2002, § 66 Rdn 13; BPatGE 46, 192 (19 W (pat) 20/02) – wartungsfreies Gerät).

Die Folgen der Nichtzahlung, nicht vollständigen oder nicht rechtzeitigen Zahlung von Gebühren sind in § 6 Abs 2 PatKostG geregelt, der vorsieht, daß die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen, oder die Handlung als nicht vorgenommen gilt.

Der Begriff „Handlung“ wird in § 6 PatKostG offenbar im Sinne von „Verfahrenshandlung“ entsprechend der „Prozesshandlung“ verwendet (vgl dazu: Schulte, aaO, Vor § 34 Rdn 37 ff; Stein/Jonas, ZPO, 21. Auflage, Bd 2, Vor § 128 Rdn 157 ff; Rosenberg/Schwab, Zivilprozeßrecht, S. 344 ff). Darunter fallen selbstverständlich auch „Anträge“; daher die Formulierung „sonstige Handlung“ in § 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG (vgl dazu: Stein/Jonas, aaO, Rdn 172 – 178; Rosenberg/Schwab, aaO, S. 349 f). Für „Anträge“ gilt aber nach Absatz 2 die Folge der Rücknahmefiktion, so daß die Gebühreuzahlung insoweit keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Antragstellung ist.

Aus den Regelungen des Patentkostengesetzes sowie den in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck kommenden Motiven des Gesetzgebers geht nach Ansicht des Senats hineinreichend deutlich hervor, daß der Begriff „Antrag“ in § 6 PatKostG als Oberbegriff insbesondere auch gebührenpflichtige fristgebundene Rechtsbehelfe wie den Einspruch und die Beschwerde umfaßt.

Anders als in den Bestimmungen der §§ 3 Abs 1, 5 Abs 1 Satz 1, 8 Abs 1 Nr 1 PatKostG werden in § 6 PatKostG der Einspruch, Widerspruch und die Be-

schwerde zwar nicht ausdrücklich erwähnt. Daraus folgt jedoch nicht notwendig, die Rechtsbehelfe seien kein „Antrag“, sondern lediglich eine „sonstige Handlung“ im Sinne des § 6 PatKostG.

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs stellt eine verfahrenseinleitende Verfahrenshandlung dar, mit der eine Entscheidung nach Maßgabe des Antrags begehrt wird. Bei dem Antrag handelt es sich um den wesentlichen Inhalt der Rechtsbehelfseinlegung. Der Einspruch bedarf zwar – ebenso wie die Beschwerde – keines förmlichen Antrags, weil sich das verfolgte Begehren im Zweifel aus dem gesetzlich definierten Zweck des Rechtsbehelfs ergibt. Wenn kein ausdrücklicher – gegebenenfalls beschränkter – Antrag gestellt wird, enthält der Einspruch oder die Beschwerde aber konkludent denjenigen Antrag, der jeweils den größtmöglichen Erfolg anstrebt (vgl Busse, aaO, § 59 Rdn 53, § 73 Rdn 85; Schulte, aaO, § 59 Rdn 27/28, § 73 Rdn 67; Ströbele/Hacker, aaO, § 66 Rdn 67/68). So wird mit der Erhebung des Einspruchs in der Regel beantragt, das angegriffene Patent (in vollem Umfang) zu widerrufen (vgl Busse, aaO, § 59 Rdn 53; Schulte, aaO, § 59 Rdn 28).

Andererseits kann die Stellung allein eines Antrags ohne Bezeichnung des Rechtsbehelfs ausreichen, um ihn unzweifelhaft entsprechend dem Grundsatz des § 133 BGB als Einlegung eines Einspruchs oder einer Beschwerde auszulegen (vgl BPatGE 6, 58, 61; Busse, aaO, § 73 Rdn 83; Schulte, aaO, § 73 Rdn 64; Benkard, Patentgesetz, 9. Auflage 1993, § 59 Rdn 15, § 73 Rdn 27; Ströbele/Hacker, aaO, § 66 Rdn 66; Stein/Jonas, aaO, Vor § 128 Rdn 192 - 193; Rosenberg/Schwab, aaO, S. 355 f). In der Erklärung muß nur zum Ausdruck kommen, daß der Antragsteller eine bestimmte (und identifizierbar bezeichnete) Entscheidung als Verfahrensbeteiligter begehrt (vgl Benkard, aaO, § 59 Rdn 15, § 73 Rdn 27; Busse, aaO, § 73 Rdn 83; Schulte, aaO, § 73 Rdn 64). Dazu genügt ein hinreichend konkreter Antrag.

Der gleichzeitig mit der Einführung des Patentgesetzes neugefaßte § 23 Abs 1 Nr. 4 RPfIG (Artikel 3 Nr 1 des Kostenregelungsbereinigungsgesetzes vom 13. Dezember 2001, BGBl I 2001, 3667 f = BIPMZ 2002, 22, 23), der die Zuständigkeit des Rechtspflegers ua für den „Ausspruch, daß eine Beschwerde als nicht erhoben gilt (§ 6 Abs 2 PatKostG)“ vorsieht, mag zwar zunächst für die Fiktion der Nichtvornahme einer „(sonstigen) Handlung“ sprechen (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 64a Rdn 26 Fn 7; BPatG Mitt 2004, 118; BPatG – 34 W (pat) 305/03 – Fördergutspeicher; Fuchs-Wisseemann, Mitt 2003, 489, 490). Bei der Änderung des § 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG sollte es sich jedoch nur um eine „redaktionelle Berichtigung“ handeln (vgl Gesetzesbegründung BIPMZ 2002, 51 reSp), deren Bedeutung als Auslegungsmaßstab des vorrangigen § 6 Abs 2 PatKostG fraglich erscheint (vgl auch Busse, aaO, § 73 Rdn 104, § 6 PatKostG Rdn 8). Zudem betrifft § 23 Abs 1 Nr 4 RPfIG nicht den Einspruch und kann auch nicht ohne weiteres auf ihn ausgedehnt werden.

Soweit die Begründung zu § 125 a PatG, der durch Artikel 4 Abs 1 Nr 2 des Transparenz- und Publizitätsgesetzes vom 19. Juli 2002 eingefügt wurde (BIPMZ 2002, 297), herangezogen wird (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 64a Rdn 26 Fn 7; BPatG Mitt 2004, 118; Fuchs-Wisseemann, Mitt 2003, 489, 490), um Einspruch und Beschwerde als „(sonstige) Handlung“ zu qualifizieren, hält der Senat sie zur Abgrenzung des Begriffs „Antrag“ von einer „sonstigen Handlung“ für nicht geeignet. Denn die Stelle „...Anmeldungen, Anträge oder sonstige Handlungen oder Erklärungen (wie zB Widerspruch oder Beschwerde)...“ (BIPMZ 2002, 298 reSp Abs 2) läßt keine Zuordnung des Klammerzusatzes zu einem der vorangehenden drei Begriffe erkennen.

Aus dem Patentkostengesetz ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Begriff „Antrag“ in § 6 PatKostG eng ausgelegt werden sollte. Die ausdrücklich auch für den Einspruch und die Beschwerde geltenden Vorschriften des § 3 Abs 1 PatKostG über die Fälligkeit der Gebühren, des § 5 Abs 1 Satz 1 PatKostG

über die Bearbeitung erst nach Zahlung der Gebühr und des § 8 Abs 1 Nr 1 PatKostG über den Kostenansatz erschienen überflüssig und unverständlich, wenn Einspruch und Beschwerde lediglich eine „(sonstige) Handlung“ darstellten und sie bei nicht oder nicht rechtzeitig gezahlter Gebühr als nicht vorgenommen (nicht eingelegt/nicht erhoben) gälten.

Aber selbst dann, wenn man unter den Begriff „Antrag“ in § 6 PatKostG nur solche Verfahrenshandlungen subsumierte, die entweder gesetzlich als „Antrag“ definiert werden oder für die ein förmlicher Antrag vorgeschrieben ist (so Ströbele/Hacker, aaO, § 64a Rdn 25/26), trifft ersteres jedenfalls beim Einspruch zu. Denn das Patentkostengesetz selbst führt im Gebührenverzeichnis seiner Anlage den Gebührentatbestand Nr 313 600 „Einspruchsverfahren (§ 59 Abs 1 PatG)“ im Abschnitt A.I.3. unter der Überschrift „**Sonstige Anträge**“ auf.

Die Gesetzesbegründung (BIPMZ 2002, 36 ff, 41 ff) erläutert auch, weshalb mit dem Patentkostengesetz grundsätzlich, insbesondere beim Einspruch und der Beschwerde, auf die Rücknahmefiktion übergegangen werden sollte, wenn die Gebühr nicht (rechtzeitig) gezahlt wird (vgl Busse, aaO, § 6 PatKostG Rdn 8):

Die in allen Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes enthaltene Bestimmung, daß bei Nichtzahlung der Gebühr ein Antrag als nicht gestellt oder die Beschwerde als nicht eingereicht gilt, sei als abschließende Regelung der Fälligkeit der Gebühren, der Vorschußpflicht und der Folgen der Nichtzahlung nicht ausreichend (BIPMZ 2002, 37 reSp).

Zu § 6 Abs 2 PatKostG wird ausgeführt (BIPMZ 2002, 42 reSp):

„Lediglich spezielle Rechtsfolgen der nicht fristgerechten Zahlung, die zum Rechtsverlust führen, sollen wie bisher im Fachgesetz ge-

regelt werden (..), 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.“

In der Begründung zu § 10 PatKostG (BIPMZ 2002, 43 liSp) heißt es:

„Neu ist die Regelung in Absatz 2 Satz 1 über den Wegfall der Gebühr in den Fällen, in denen ein Antrag pp. wegen Nichtzahlung der Gebühr als zurückgenommen gilt. (..) Die bisherige Regelung fingiert den Wegfall des Antrages und somit den Wegfall der Grundlage für die Fälligkeit.“

Insbesondere zeigt die Begründung zu § 6 Abs 1 PatKostG (BIPMZ 2002, 42 reSp), daß mit einer „sonstigen Handlung“ gerade **nicht** die Einlegung von Einsprüchen, Widersprüchen oder Beschwerden gemeint ist:

„Die Zahlungsfristen für Gebühren bei Einlegung von Einsprüchen Widersprüchen oder Beschwerden sowie bei der Vornahme sonstiger Handlungen (zB Einreichung bestimmter Unterlagen oder Erklärungen) werden beibehalten (Satz 1).“

Der Senat hat seiner Entscheidung demnach – im vorliegenden Fall hinsichtlich des Einspruchs – die vom Gesetzgeber zweifellos beabsichtigte Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs 2 PatKostG unabhängig davon zugrundezulegen, daß er sie gegenüber früher geltenden Regelungen der Fiktion der Nichterhebung oder Nichteinlegung nicht als vorteilhafter ansieht.

Auf die Gebührenzahlungspflicht (§§ 3, 4, 8 PatKostG) wirkt sich die Rücknahmefiktion zwar normalerweise nicht aus, weil die Gebühr zumeist gemäß § 10 Abs 2 Satz 1 PatKostG (vgl auch § 5 Abs 1 PatKostG) entfällt (vgl Busse, aaO, § 59 Rdn 36, § 6 PatKostG Rdn 9). Auch die Einbehaltung einer nur teilweise gezahlten Gebühr wird ab dem 1. Juni 2004 nicht mehr zulässig sein, weil § 10 Abs 2 Satz 2 PatKostG durch Artikel 2 Abs 12 Nr 5 des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 gestrichen wird (BGBl I 2004, 390, 406).

Der Harmonisierung des europäischen und nationalen Rechts (vgl zB Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz BIPMZ 1979, 276) dient die Rücknahmefiktion nach § 6 Abs 2 PatKostG aber jedenfalls beim Einspruch nicht. Denn nach Art 99 Abs 1 Satz 3 EPÜ gilt der Einspruch erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (vgl Schulte, aaO, § 59 Rdn 4, 62).

Außerdem muß im Folgenden die sich aus der Rücknahmefiktion des Einspruchs zwangsläufig ergebene – vom Gesetzgeber aber offenbar nicht erkannte – problematische Frage entschieden werden, ob das Einspruchsverfahren nach der Bestimmung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG (ohne die Einsprechende) fortzusetzen ist.

Die nach Eintritt der Rücknahmefiktion erklärte Rücknahme des Einspruchs - im Hinblick auf die ohnehin angenommene Unwirksamkeit – ist rechtlich bedeutungslos.

## 2.) Das Einspruchsverfahren ist beendet.

Die Rücknahmefiktion des Einspruchs gemäß § 6 Abs 2 PatKostG führt **nicht** zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG.

Die Vorschrift des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG bestimmt, daß das Einspruchsverfahren ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

Das mit der Einlegung des Einspruchs beginnende Einspruchsverfahren wird nicht durch Unwirksamkeit des Einspruchs mangels (rechtzeitiger) Zahlung der Einspruchsgebühr beendet. Da die Rücknahmefiktion die Wirksamkeit des erhobenen Einspruchs voraussetzt (vgl auch §§ 3 Abs 1, 5 Abs 1 Satz 1, 8 Abs 1 Nr 1 PatKostG), handelt es sich bei der (rechtzeitigen) Zahlung der Einspruchsgebühr um **keine Wirksamkeitsvoraussetzung** des Einspruchs. Die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens wäre also möglich.

Da eine gesetzliche Fiktion bezweckt, daß dieselbe Rechtsfolge wie bei einer entsprechenden Erklärung eintritt (vgl zB § 894 ZPO), müßte demnach infolge der Rücknahmefiktion des Einspruchs gemäß § 6 Abs 2 PatKostG das Einspruchsverfahren ohne die Einsprechende fortgesetzt und eine Sachentscheidung getroffen werden.

Die Bearbeitung eines Einspruchs erfolgt gemäß § 5 Abs 1 Satz 1 PatKostG, der analog auch im (erstinstanzlichen) Einspruchsverfahren vor dem Patentgericht (§ 147 Abs 3 PatG) anwendbar ist, zwar erst nach Zahlung der Gebühr. Dies besagt aber nichts über die Beendigung des Verfahrens, zumal die Einspruchsgebühr (irgendwann) verspätet gezahlt sein kann.

Der Senat erachtet es jedoch für notwendig, die Bestimmung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG über die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach ihrem Sinn und Zweck dahingehend **einschränkend auszulegen**, daß diese Vorschrift hinsichtlich der **Rücknahmefiktion** gemäß § 6 Abs 2 PatKostG **nicht anwendbar** ist.

Durch das Gemeinschaftspatentgesetz vom 26. Juli 1979 (BIPMZ 1979, 266 ff) wurde ua der § 61 PatG (zunächst als § 35 c, BIPMZ 1979, 272) zur Anpassung des Patentgesetzes an das Gemeinschaftspatentübereinkommen, insbesondere der Neugestaltung des Einspruchsverfahrens, eingefügt (Begründung BIPMZ 1979, 276, 279). Die Fortführung des Einspruchsverfahrens ohne den Einsprechenden im Falle der Rücknahme seines Einspruchs wurde mit der Begründung vorgesehen, hierdurch lasse sich insbesondere verhindern, daß das auch im allgemeinen Interesse liegende Einspruchsverfahren durch **Absprache der Verfahrensbeteiligten** beendet wird (BIPMZ 1979, 287 zu § 35 c Abs 1 Satz 2; BGH GRUR 1995, 333, 334 – Aluminium-Trihydroxid). Bei Einführung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG gab es damals für den Gesetzgeber keine Veranlassung, eine etwaige Rücknahmefiktion zu beachten oder auszuschließen. Das Motiv des Gesetzgebers für die Regelung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG spricht gegen die Anwendung im Rahmen der Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs 2 PatKostG. Denn die Fortsetzung ohne den Einsprechenden soll gewährleisten, daß dem durch den zulässigen Einspruch eingeleiteten Einspruchsverfahren nicht durch **einseitige Parteierklärung** der Boden wieder entzogen wird (BGH aaO – Aluminium-Trihydroxid). Die **Fiktion** der Rücknahme paßt jedoch nicht in den Regelungszweck. Bei der Rücknahme des Einspruchs iSd § 61 Abs 1 Satz 2 PatG kommt es nämlich gerade auf die **willentliche Erklärung** des Einsprechenden an, während es sich bei der Rücknahmefiktion lediglich um die Rechtsfolge der (ungewollt) ausgebliebenen (rechtzeitigen) Zahlung der Einspruchsgebühr handelt.

Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, daß der Gesetzgeber mit der Einführung der Rücknahmefiktion nach § 6 Abs 2 PatKostG eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG überhaupt in Betracht gezogen hat (vgl Gesetzesbegründung BIPMZ 2002, 36 ff, 41 ff). Somit hat er offensichtlich nicht beabsichtigt, den Anwendungsbereich der Fortsetzungsregelung zu erweitern. Vielmehr soll nach der Gesetzesbegründung

die mit dem Patentkostengesetz neu gestaltete Rücknahmefiktion nur den Vorteil haben, daß der Grund für die Fälligkeit einer Gebühr nicht nachträglich entfällt (BIPMZ 2002, 42 reSp). Inwieweit dies im Hinblick auf das Entfallen der Gebühr gemäß § 10 Abs 2 PatKostG tatsächlich erreicht wird, spielt hier keine Rolle. Die Bestimmung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG stellt jedenfalls eine Ausnahmeregelung von dem Grundsatz dar, daß ein Verfahren mit der Rücknahme eines Rechtsbehelfs (in der Hauptsache) beendet ist. Sie bedarf daher gegebenenfalls einer engen Auslegung.

Der Anwendungsbereich des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG ist nach ständiger Rechtsprechung bereits insoweit begrenzt, als er einen **zulässigen** Einspruch voraussetzt. Die Rücknahme des (einzigen) unzulässigen Einspruchs führt zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung (vgl BGH GRUR 1987, 513 – Streichgarn; BPatGE 46, 247 f; Schulte, aaO, § 59 Rdn 133, § 61 Rdn 22; Busse, aaO, § 59 Rdn 147).

Nach Ansicht des Senats handelt es sich bei der (rechtzeitigen) Zahlung der Einspruchsgebühr – ebenso wie bei der Zulässigkeit des Einspruchs (vgl Schulte, aaO, § 59 Rdn 131; Busse, aaO, § 59 Rdn 145) – um eine **unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung**. Dies hat der Gesetzgeber hinreichend zum Ausdruck gebracht, indem er die Einspruchsgebühr eingeführt, die Zahlungsfrist festgelegt (§ 6 Abs 1 Satz 1 PatKostG), die Bearbeitung ohne Gebührenaufzahlung untersagt (§ 5 Abs 1 Satz 1 PatKostG) und die Einspruchsgebühr Nr 313 600 für das „Einspruchsverfahren“ vorgesehen hat.

Der Sinn der – wegen des aufwendigen Verfahrens (vgl Gesetzesbegründung BIPMZ 2002, 46 zu Nr 313 600 Gebührenverzeichnis) – eingeführten Einspruchsgebühr kann nicht darin liegen, das Einspruchsverfahren auch ohne Gebührenaufzahlung durchzuführen. Genügte die verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, bliebe offen, bis wann die Gebühr noch gezahlt werden könnte. Die Zahlungsfrist dient aber im

Interesse der Rechtsklarheit dazu, hinsichtlich der Rechtsfolge eine verspätete Zahlung der Nichtzahlung gleichzusetzen (§ 6 Abs 2 PatKostG).

Im Ergebnis kann im Falle der Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs 2 PatKostG keine Sachprüfung des Einspruchs mehr stattfinden (vgl auch Busse, aaO, § 59 Rdn 147). Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG ist also ausgeschlossen.

### III.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 147 Abs 3 Satz 4 PatG iVm § 100 Abs 2 Nr 2 PatG zugelassen, weil die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfordert.

Dellinger

v. Zglinitzki

Skribanowitz

Schmitz

Bb