

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	19 W (pat) 303/05
Entscheidungsdatum:	30. April 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§ 59 PatG; §§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2 Patentkostengesetz; Anlage Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz

Einspruchsgebühren bei „gemeinsamem“ Einspruch

Auch schon vor Hinzufügung eines (klarstellenden) Absatzes 2 im Vorspann A zum Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG war die Einzahlung nur einer Einspruchsgebühr bei mehreren Einsprechenden nicht ausreichend (Anschluss an BPatG vom 24.1.2005, Az.: 11 W (pat) 345/04 und 19 W (pat) 317/02 - a. Az.: 20 W (pat) 309/03 vom 1.12.2003).



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 303/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent DE 198 44 179

...

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Einsprüche beider Einsprechender als nicht erhoben gelten.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 198 44 179 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Einstellen der Zugabe von Desinfektionsmittel zu Wasser“

hat der patentanwaltliche Vertreter beider Einsprechenden „im Namen der Firma K... GmbH, R...straße in M..., als Einsprechende zu 1 sowie der Firma D... GmbH, S...straße in M... als Einsprechende zu 2“ mit am 18. November 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Fax Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent, dessen Erteilung am 19. August 2004 veröffentlicht wurde, in vollem Umfang zu widerrufen.

Er machte geltend, es liege keine erfinderische Leistung gegenüber dem Stand der Technik vor, außerdem fehle eine ausreichende Offenbarung der Lehre des Streitpatents.

Die Einspruchsgebühr in Höhe von 200,00 € werde durch die beigefügte Einzugsermächtigung errichtet.

Die Patentinhaberin hat dem widersprochen und ist der Auffassung, der Einspruch sei bezüglich des Widerrufsgrundes unzureichender Offenbarung nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig, bezüglich des Widerrufsgrundes fehlender erfinderischer Leistung sei er unbegründet. Der Einspruch sei daher zurückzuweisen.

Auf die gerichtliche Zwischenverfügung vom 19. Februar 2008, wonach mit der Feststellung gerechnet werden müsse, dass die Einsprüche als nicht erhoben angesehen würden, haben die Einsprechenden ausgeführt, es treffe nicht zu, dass im vorliegenden Fall für die Zulässigkeit der eingelegten Einsprüche mehr als 200,00 € an Einspruchsgebühr zu entrichten seien.

Die Hinzufügung der Regelung „die Gebühren 313 6000 ... werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben“ im Gebührenverzeichnis zu § 2 PatKostG, Vorspann A (2) spreche gerade dafür, dass das Gesetz nach Ansicht des Gesetzgebers eine Regelungslücke aufgewiesen habe und die zuvor gültige Fassung nicht

mit der gesetzlich notwendigen Klarheit ergeben habe, dass für jeden Antragsteller gesondert Gebühren erhoben würden.

Dadurch werde auch das Argument im Beschluss des 11. Senats des Bundespatentgerichtes vom 24. Januar 2005 (11 W (pat) 345/04), im Patentgesetz und Patentkostengesetz sei "klar und einfach geregelt, wer einspruchsberechtigt ist und dass jede Einlegung eines Einspruches - aber nicht für den Beitritt zum Einspruchsverfahren (§ 59 Abs. 2 PatG) - eine Einspruchsgebühr fällig wird." ausgehebelt. Für die Annahme, dass eine Gebühr ausreichend für die Zulässigkeit des Einspruches sei, spreche auch § 59 Abs. 2 PatG, in welchem der Beitritt eines Dritten in das Einspruchsverfahren als Einsprechender geregelt sei. Da der dem Einspruch beitretende Dritte keine zusätzliche Einspruchsgebühr zu zahlen habe, liege es umso näher, auch in dem Fall, in dem mit einem identischen Schriftsatz im Namen mehrerer Personen Einspruch eingelegt werde, eine Einspruchsgebühr als ausreichend anzusehen. Das Fehlen einer eindeutigen gesetzlichen Regelung könne nicht zu Lasten der Einsprechenden gehen.

Die Patentinhaberin hat zur Zwischenverfügung, auf deren Inhalt Bezug genommen wird, nicht Stellung genommen.

II.

Nachdem die gezahlte Einspruchsgebühr keiner der beiden Einsprechenden zuzuordnen ist, da ja gerade ein „gemeinsamer“ Einspruch bezweckt war, führt dies im Ergebnis zu der Feststellung nach § 6 Abs. 2 PatKostG, dass keiner der Einsprüche als erhoben gilt. Im Einzelnen ist auszuführen:

a) Anders als im Verfahren 19 W (pat) 317/02 liegt im vorliegenden Verfahren kein Beschluss des nach § 23 Abs. 1 Nr. 4 RpfLG zuständigen Rechtspflegers vor, wobei der Senat es für richtig erachtet, nach einer Gesamtprüfung des Sachverhalts nicht die Akten wiederum dem Rechtspfleger unter Mitteilung der Senatsmei-

nung zuzuleiten, sondern selbst zu entscheiden, nachdem die Zulässigkeit der Einsprüche insgesamt streitig ist (§ 6 RpfLG).

b) Die Frage, ob bzw. unter Geltung welcher Kriterien eine „gemeinsame Einspruchsgebühr“ ausreichen soll, ist bisher höchstrichterlich nicht entschieden. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung „Bodenbearbeitungsmaschine“ (BGH GRUR 1987, 348) ausgeführt, dass die von zwei Klägern unter Zahlung einer einzigen Gebühr eingereichte Nichtigkeitsklage ordnungsgemäß erhoben sei. Er hat hierbei auf einen allgemein geltenden Grundsatz des Kostenrechts abgestellt, dass bei einem einheitlichen Gegenstand des Rechtsstreits oder Verfahrens auch dann die Zahlung einer Gebühr ausreiche, wenn mehrere Kläger oder Antragsteller beteiligt seien. Er hat weiter ausgeführt, ob daran festgehalten werden könne, dass bei einer Mehrzahl von nicht in Rechtsgemeinschaft stehenden Einspruchs-Beschwerdeführern nach § 36 I Abs. 3 PatG 1968 jeder gesondert eine Gebühr für die gemeinsam eingereichte Beschwerde zu zahlen habe (BGHZ 83, 271 - Einsteckschloss), werde gelegentlich, auch mit Rücksicht auf die Neugestaltung des Einspruchsverfahrens, zu überprüfen sein. Eine entsprechende Entscheidung des Bundesgerichtshofes hierzu ist bisher nicht ergangen.

In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sind eine Reihe von Senaten zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen:

aa) Im Verfahren 19 W (pat) 317/02 (BIPMZ 2003, 430) wird auf die Annäherung des Einspruchsverfahrens zum Beschwerdeverfahren durch § 147 Abs. 3 PatG hingewiesen und eine kostenrechtliche Gleichbehandlung zu diesem befürwortet, während eine Analogie zum Nichtigkeitsverfahren, für das der Bundesgerichtshof bei der damals geltenden Pauschalgebühr eine Gebühr für ausreichend erachtet habe, nicht veranlasst sei. Im Ergebnis wurde daher die Erinnerung der Einsprechenden gegen die Feststellung des Rechtspflegers nach § 6 Abs. 2 PatKostG zurückgewiesen.

bb) Der 11. Senat hat im Beschluss vom 3. Juli 2003 (11 W (pat) 305/02) eine Gebühr für ausreichend erachtet, weil eine „Rechtsgemeinschaft durch enge Zusammenarbeit“ zwischen den Einsprechenden (die das Streitpatent gemeinsam erworben hatten) bestanden habe.

cc) Der 20. Senat hat im Beschluss vom 1. Dezember 2003 (20 W (pat) 309/03) die Zahlung einer Einspruchsgebühr bei vier Einsprechenden für ausreichend erachtet, da das Fehlen einer eindeutigen gesetzlichen Regelung nicht zu Lasten der Verfahrensbeteiligten gehen dürfe. Die Darlegung einer „Rechtsgemeinschaft durch enge Zusammenarbeit“ der Einsprechenden erschien dem 20. Senat nicht notwendig.

dd) Wiederum der 11. Senat hat im Beschluss vom 24. Januar 2005 (11 W (pat) 345/04) bei einem unter Zahlung einer Gebühr von zwei Einsprechenden gemeinsam erhobenen Einspruch festgestellt, dass beide Einsprüche als nicht erhoben gelten. Er hat hierbei festgestellt, dass „keine beteiligtenfähige Personengesellschaft im Sinne des § 14 BGB“ vorliege und dass das auf den Bundesgerichtshof zurückgehende Kriterium der „Rechtsgemeinschaft“ als unklar und problematisch anzusehen sei. Die Anwendbarkeit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auf das Einspruchsverfahren könne aber dahinstehen, weil im konkreten Fall kein Vortrag zu einer Rechtsgemeinschaft vorgelegen habe.

c) In der Literatur hat sich insbesondere Hövelmann dafür ausgesprochen, dann, wenn Einsprechende in Rechtsgemeinschaft stünden und dies innerhalb der Beschwerdefrist ausdrücklich vorgetragen worden sei, die Zahlung einer Gebühr ausreichen zu lassen. Als „Rechtsgemeinschaft“ sei es bereits anzusehen, eine Interessengemeinschaft mit dem Zweck, das Einspruchsverfahren zu betreiben, zu bilden (Hövelmann, „Der gemeinsame Einspruch“, Mitt. 2004, 59).

d) Bei einer Gesamtabwägung hält der Senat aus den in seiner unter b) aa) genannten Entscheidung ausgeführten Gründen an seiner Rechtsauffassung fest, dass mehrere Einsprechende - und zwar auch schon vor der Hinzufügung von Absatz 2 im Vorspann A des Gebührenverzeichnisses zu § 2 PatKostG - zur Zahlung der entsprechenden Anzahl zuordenbarer Einspruchsgebühren verpflichtet waren, um die Folge des § 6 Abs. 2 PatKostG zu vermeiden.

Das Argument der Einsprechenden, die Neuregelung zum 1. Juli 2006 spreche gerade dafür, dass vorher eine Regelungslücke bestanden habe, wonach das Argument des 11. Senats im Beschluss vom 24. Januar 2005 ausgehebelt werde, im Patentgesetz und Patentkostengesetz sei „klar und einfach“ geregelt, dass für jede Einlegung eines Einspruchs eine Einspruchsgebühr fällig werde, vermag den Senat nicht zu einer anderen Beurteilung zu führen. In der Begründung zum damaligen Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/735 vom 21. Februar 2006) wird auf S. 9/Ziffer II 2 Satz 3 zur Änderung des Patentkostengesetzes ausgeführt: „Auch wird klargestellt, dass in bestimmten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, in dem mehrere Beteiligte gemeinsam einen Antrag stellen oder einen Rechtsbehelf bzw. ein Rechtsmittel einlegen, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind“. Dies spricht nach Auffassung des Senats eindeutig dafür, dass von einer „Klarstellungsabsicht“ des Gesetzgebers auszugehen ist und nicht eine Änderung der Rechtslage in diesem Punkt beabsichtigt war. Die von den Einsprechenden zur Stützung ihrer Argumentation herangezogene Regelung hinsichtlich des Beitritts eines Einsprechenden zum Einspruchsverfahren stellt demgegenüber eine bewusste Änderung der Rechtslage dar (vgl. Begründung a. a. O. S. 12 li. Sp., Ziffer 1b: „Künftig hat der Beitretende auch eine entsprechende Gebühr zu zahlen ...“). Jedenfalls bei Unterstellung einer präzisen Formulierung spricht die Begründung zum Gesetzentwurf dafür, dass dem Gesetzgeber der Unterschied zwischen Klarstellung und Änderung der Rechtslage bewusst war.

Das Argument, bei unklarer Rechtslage sei zugunsten der Verfahrensbeteiligten zu entscheiden (s. oben b) bb) - so der 20. Senat des Bundespatentgerichts) würde nach Auffassung des erkennenden Senates stärker wiegen, wenn eine „gemeinsame“ Einspruchsgebühr nicht gerade ein „Privileg“ bei einer besonderen Verfahrenslage darstellen würde, sondern den Normalfall betreffen würde. Dass für ein derartiges Privileg sachlich überzeugende Gründe sprächen (z. B. Verfahrensvereinfachung), hat der 11. Senat des Bundespatentgerichts im Beschluss vom 24. November 2005 überzeugend verneint (a. a. O. S. 8/10). Die Einspruchsgebühr als bewusst sehr niedrig angesetzte Pauschalgebühr weist einen „Kostendeckungsgrad“ von unter 3 % auf (BIPMZ 2002, 36, 46 linke Spalte, 50 rechte Spalte), Anlass für zusätzliche Privilegierungsgründe erkennt der Senat ebenso wie der 11. Senat nicht.

Wie der 11. Senat a. a. O. sieht auch der erkennende Senat es als nicht unproblematisch an, bei „Vorliegen einer Rechtsgemeinschaft durch enge Zusammenarbeit“ für den Zeitraum vor Änderung des Patentkostengesetzes eine „gemeinsame“ Einspruchsgebühr ausreichen zu lassen. Im Ergebnis kann dies aber auch im vorliegenden Fall dahinstehen, weil Vortrag zu einer wie immer gearteten Rechtsgemeinschaft der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht erfolgte. Der Auffassung von Hövelmann, hierzu reiche - die dann wohl in jedem Fall anzunehmende - „Interessengemeinschaft zum gemeinsamen Einspruch“ aus, kann der Senat nicht zustimmen.

e) Somit war - aufgrund der Spezialvorschrift des § 6 Abs. 2 Patentkostengesetz - die dort vorgesehene Feststellung zu treffen (nicht etwa die Einsprüche als unzulässig zurückzuweisen).

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung war die Rechtsbeschwerde gemäß §§ 100 Abs. 2 Nr. 2, 147 Abs. 3 Satz 5 PatG zuzulassen.

Bertl

Gutermuth

Groß

Dr. Scholz

br/Be