



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 6/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 49 793

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 4. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig sowie des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 45 - vom 26. Januar 2009 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung einer Beschwerdegebühr in Höhe von 500 EUR wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Erteilung des Patents 101 49 793 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung von Sinterkörpern aus einer plastischen Formmasse enthaltend Pulver, Wachs und Lösungsmittel“

ist am 13. April 2006 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 13. Juli 2006 namens und im Auftrag von

- 1) G... c/o Universität B...
- 2) Universität B...

Einspruch erhoben worden mit dem Antrag:

den Widerruf des Deutschen Patents DE 101 49 793 in vollem Umfang gemäß § 61 PatG zu beschließen, weil

- entgegen § 1 (1) i. V. m. § 3 PatG die angebliche Erfindung nicht neu sei (§ 59 (1) i. V. m. § 21 (1) Satz 1 PatG);
- entgegen § 1 (1) i. V. m. § 4 PatG die angebliche Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (§ 59 (1) i. V. m. § 21 (1) Satz 1 PatG);
- der Gegenstand des Patents widerrechtlich entnommen worden sei, da er von den beiden Patentinhabern im Rahmen ihres Dienstverhältnisses bei der Einsprechenden entwickelt, der Einsprechenden aber nicht als Diensterfindung gemeldet worden sei bzw. der Gegenstand des Patents in Zusammenarbeit mit dem Einsprechenden G... erarbeitet und ohne dessen Ein-

willigung widerrechtlich entnommen worden sei (§ 59 (1) i. V. m. § 21 (1) Satz 3 PatG).

Durch Beschluss vom 26. Januar 2009 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts die „Einsprüche des G... c/o Universität B... in B..., DE und der Universität B... in B..., DE“ als unzulässig verworfen, weil die Einsprüche wegen Zahlung nur einer Einspruchsgebühr als nicht erhoben gelten würden. Die Frage, ob eine Rechtsgemeinschaft vorliege, könne dahingestellt bleiben, weil im Fall mehrerer Einsprechender grundsätzlich jeder für sich eine Einspruchsgebühr zu entrichten habe - vgl. Anlage zu § 2 (1) PatKostG, Buchstabe A Vorbemerkung Abs. 2 sowie die amtliche Begründung zum Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BIPMZ 06, 234) und Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Auflage, § 59, Rdn. 46.

Mit der Beschwerde machen die Einsprechenden geltend, dass sie eine Außengesellschaft bürgerlichen Rechts bilden, für die lediglich eine Einspruchsgebühr fällig und anzuweisen war. Die Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG sei demnach nicht eingetreten.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2009 aufzuheben, das Deutsche Patent 101 49 793 zu widerrufen und die Beschwerdegebühren aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen.

Die Patentinhaber haben sich bislang nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Für die Entscheidung über die am 12. März 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde ist der Technische Beschwerdesenat zuständig (§ 67 Abs. 1 Ziff. 2 b) PatG; neu gefasst durch Art. 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des PatKostG vom 21. Juni 2006, BIPMZ 2006,225).

2. Die zulässige Beschwerde ist begründet und führt zu dem im Tenor ersichtlichen Ergebnis.

Der im Übrigen zulässige Einspruch gilt nicht mangels ausreichender Gebührenzahlung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen.

Die Ausführungen der Patentabteilung halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, denn für den Einspruch gegen die Erteilung des Patents 101 49 793 war nur eine Gebühr fällig geworden (§§ 2 Abs. 1 i. V. m. Nr. 313 600 des Gebührenverzeichnisses, § 3 Abs. 1 PatKostG). Die eine Gebühr wurde auch rechtzeitig gezahlt (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Zwar wurde Einspruch von zwei verschiedenen, einer natürlichen und einer juristischen Person erhoben. Diese konnten jedoch gemeinschaftlich einen einzigen Einspruch erheben, weil sie bereits in ihrem Einspruchsschriftsatz zur Überzeugung des Senats in hinreichender Weise eine durch enge Zusammenarbeit begründete Rechtsgemeinschaft dargelegt haben.

Die Auffassung der Patentabteilung, die bei ihrer Entscheidung unter Hinweis auf Schulte PatG, 8. Aufl., Anhang 15 PatKostG, die amtliche Begründung zur Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebührenverzeichnis), BIPMZ 20, 06, 225, 234 zu Art. 6 Nr. 6, zugrunde gelegt hat, dass seit der Neufassung des PatKostG die Einspruchsgebühr nach der Anzahl der Einsprechenden unabhängig davon, ob diese in Rechts-

gemeinschaft stehen, zu zahlen sei, ist verfehlt. Dabei ist sie möglicherweise einer Fehlinterpretation der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG Buchstabe A Vorbemerkung Abs. 2 des Gebührenverzeichnisses zum neugefassten PatKostG erlegen, in der es u. a. heißt: die Gebühr Nr. 313 600 wird für jeden Antragsteller gesondert erhoben.

Von diesem falschen Verständnis ausgehend, meint die Patentabteilung, dass die Frage, ob eine Rechtsgemeinschaft vorliege, nach der Neufassung des PatKostG dahinstehen könne.

Dies ist jedoch nicht der Fall.

Auch nach der Neufassung des PatKostG hat sich nichts daran geändert, dass die fristgemäße Einzahlung einer Gebühr dann ausreicht, wenn mehrere in einer Rechtsgemeinschaft stehende Einsprechende Einspruch einlegen und innerhalb der Einspruchsfrist das Bestehen der Rechtsgemeinschaft vorgetragen oder sonst erkennbar ist. Insofern sind nach wie vor die von der Rechtsprechung zur Beschwerdegebühr im Einspruchbeschwerdeverfahren entwickelten, von der Patentabteilung in ihrem Beschluss zu Recht auch zitierten Grundsätze anzuwenden (BGH GRUR 1984, 36 - Transportfahrzeug; Ergänzung zu BGH GRUR 1982, 414 - Einsteckschloß), die die Patentabteilung jedoch - aus ihrer Sicht allerdings folgerichtig - dahinstehen ließ.

In der Neufassung der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG Buchstabe A Vorbemerkung Abs. 2 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG sollte allein im Hinblick auf die divergierende Rechtsprechung einzelner Senate des BPatG zur Gebührenzahlung bei mehreren, nicht in Rechtsgemeinschaft stehenden Einsprechenden, die durch einen gemeinsamen Anwalt, mit gemeinsamen Schriftsatz und gleicher Begründung unter Zahlung einer einzigen Gebühr gemeinsam Einspruch eingelegt haben, neu geregelt werden, dass in diesen Fällen die Gebühr für jeden der gemeinsam Einsprechenden gesondert zu zahlen ist. Hiervon zu unterscheiden ist, dass eine innerhalb der Einspruchsfrist erkennbare rechtsfähige Personengesellschaft, z. B. eine (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die als eine selbst beteiligtenfähige Einsprechende handelt, nach wie vor gemeinsam einen einzigen

Einspruch erheben kann (vgl. BPatG BIPMZ 2005, 318 - 11 W (pat) 345/04). Unerheblich dabei ist, wenn bei diesem Einspruch die Einsprechenden - wie hier - als Einsprechende 1) und Einsprechende 2) bezeichnet werden, da diese Bezeichnung lediglich der eindeutigen und genauen Zuordnung des Sachverhalts dient.

Ob hier die beiden Einsprechenden, ohne Hinzufügung eines Zusatzes GbR, erkennbar eine (Außen)GbR bilden, könnte fraglich sein. Jedenfalls lässt der Vortrag der Einsprechenden insoweit Zweifel aufkommen, als die Einigung auf einen gemeinsamen Gesellschaftszweck in der Erhebung des Einspruchs „zum Zweck des Widerrufs des Streitpatents im Einspruchsverfahren“ zu sehen sei. Auch wenn als eine der Voraussetzungen für das Vorliegen einer GbR jeder erlaubte Zweck genügt, könnte sich dieser Vortrag allein als Umgehung der Gebührenpflicht darstellen. Ob der weitere Vortrag der Einsprechenden, wie Vertragsschluss ohne Schriftformerfordernis, Teilnahme am Rechtsverkehr mit Begründung eigener Rechte und Pflichten usw. die weiteren Voraussetzungen für das Vorliegen einer (Außen)GbR erfüllen, kann hier jedoch dahinstehen.

Denn die Einsprechenden stellen jedenfalls deshalb eine innerhalb der Einspruchsfrist erkennbare Rechtsgemeinschaft dar, weil beide im Einspruchsschriftsatz den gemeinsamen Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme geltend gemacht und hinreichend substantiiert begründet haben.

Die Einsprechenden bilden eine Erfindergemeinschaft, die als Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff. BGB oder als Gesamthandsgemeinschaft nach §§ 705 ff. BGB bestehen kann. Haben die Beteiligten keine besondere Vereinbarung getroffen, stehen sie aufgrund der bloßen Tatsache der gemeinsamen Tätigkeit in einem Gemeinschaftsverhältnis nach §§ 741 ff. BGB (BGH GRUR 2001, 226 f. - Rollen-antriebseinheit; auch 11 W (pat) 345/04 in BIPMZ 2005, 318; BPatGE 47, 141 - Aktivkohlefilter).

Dass später dieser Widerrufsgrund von einem der Einsprechenden, dem Einsprechenden 1), nicht weiterverfolgt wird, ist eine reine verfahrenstechnische Maßnahme, die keine Außenwirkung auf die tatsächlich vorliegende materielle Rechtslage und insbesondere auch keinen Einfluss auf den Gebührentatbestand zum Zeitpunkt der Erhebung des Einspruchs hat.

3. Der angefochtene Beschluss kann somit keinen Bestand haben. Die Sache wird zur Entscheidung über die Begründetheit des Einspruchs gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an die zuständige Patentabteilung zurückverwiesen, weil in der Sache über den Einspruch noch nicht entschieden ist. Eine eigene Entscheidung hält der Senat nicht für sachdienlich, um den Beteiligten den Instanzenweg zu erhalten.

4. Von den zwei gezahlten Beschwerdegebühren ist eine Gebühr in Höhe von 500 EUR zurückzuzahlen, da diese ohne Rechtsgrund gezahlt wurde. Ebenso wie nur eine Einspruchsgebühr fällig geworden ist, haben die Einsprechenden für die gemeinsame Beschwerde ebenfalls nur eine Beschwerdegebühr zu zahlen.

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 500 EUR aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung. Verfahrensfehler im patentamtlichen Einspruchsverfahren, die für die Einzahlung der Beschwerdegebühr ursächlich und eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen könnten, sind vorliegend weder vorgetragen noch ersichtlich. Eine sachlich unrichtige Beurteilung allein ist kein Grund für eine Rückzahlung.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Fa