



# Bundespatentgericht

18 W (pat) 197/14

---

(AktENZEICHEN)

## Beschluss

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 042 157

...

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, die Richter Kruppa und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck sowie die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber

beschlossen:

1. Der Antrag der Patentinhaberinnen, die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als erhoben zu bezeichnen, wird zurückgewiesen.
2. Den Patentinhaberinnen wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des am 16. November 2012 erteilten Patents 10 2006 042 157.4 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Mikroskopiersystem zum Scannen einer Probe“.

Gegen dieses Patent ist von der Beschwerdegegnerin Einspruch eingelegt worden. Die Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent mit am 10. Juli 2014 den gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberinnen per Empfangsbekanntnis zugestellten Beschluss vom 3. Juni 2014 widerrufen.

Gegen diesen Beschluss haben die Patentinhaberinnen mit am Montag, dem 11. August 2014 per Fax eingegangenem Schriftsatz vom 11. August 2014 ihrer gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten

**„Namens und im Auftrag der Patentinhaberinnen, den Firmen  
Leica Microsystems CMS GmbH und Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL)“**

Beschwerde eingelegt. Zugleich wurde eine Gebühr in Höhe von 500,00 € durch Erteilung einer Einzugsermächtigung entrichtet, in der als Schutzrechtsinhaber beide Patentinhaberinnen in der vorgenannten Reihenfolge genannt wurden.

Mit Schreiben vom 9. Januar 2015 hat der Senat die Verfahrensbeteiligten auf eine Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 2013 in dem Verfahren 10 W (pat) 17/14 hingewiesen, in welcher der 10. Senat festgestellt hat, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte. Ebenso wie in diesem Verfahren sei auch in dem Verfahren 10 W (pat) 17/14 für zwei Patentinhaberinnen nur eine Beschwerdegebühr i. H. v. 500,00 € gezahlt worden. Gegen die Entscheidung des 10. Senats hätten die Patentinhaberinnen die vom 10. Senat zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Der Senat beabsichtige, das Verfahren bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Rechtsbeschwerde auszusetzen.

Die Einsprechende hat der Aussetzung des Verfahrens mit Schriftsatz vom 2. Februar 2015 zugestimmt, die Patentinhaberinnen haben mit Schriftsätzen vom

16. Februar 2015 und 16. März 2015 jeweils um eine Fristverlängerung zur Stellungnahme bezüglich der Aussetzung gebeten.

Mit am 30. Oktober 2015 per Empfangsbekanntnis zugestellten Schreiben vom 27. Oktober 2015 hat der Senat die Patentinhaberinnen auf eine Entscheidung des BGH vom 18. August 2015 im Verfahren X ZB 3/14 – Mauersteinsatz hingewiesen, in der der BGH entschieden hat, dass in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit mehreren Patentinhaberinnen als Beschwerdeführer jeder Patentinhaber eine Beschwerdegebühr zu entrichten habe. Könne eine nur einfach geleistete Beschwerdegebühr nicht innerhalb der Beschwerdefrist einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden, gelte die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 Pat-KostG als nicht erhoben. Dies gelte nach der vorläufigen Auffassung des Senats auch für den hier zu entscheidenden Fall, in dem die nur einfach entrichtete Beschwerdegebühr keinem der Beschwerdeführerinnen innerhalb der Beschwerdefrist zugeordnet werden könne. In diesem Zusammenhang wurde auf die Einzugsermächtigung vom 11. August 2014 hingewiesen, in der als Schutzrechtsinhaber beide Beschwerdeführerinnen genannt seien.

Die Patentinhaberinnen haben hierzu mit am 30. Dezember 2015 per Fax eingegangenem Schriftsatz vom 30. Dezember 2015 Stellung genommen und beantragt,

die Beschwerde der L... GmbH als erhoben zu bezeichnen,

hilfsweise

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 123 PatG zu gewähren und die Beschwerde beider Patentinhaberinnen als erhoben zu bezeichnen.

Die Zahlung einer weiteren Beschwerdegebühr in Höhe von 500,00 € wurde mit einem dem Schriftsatz beigefügten SEPA-Lastschriftmandat nachgeholt.

Zur Begründung tragen die Patentinhaberinnen vor, die mit der Beschwerde entrichtete Beschwerdegebühr sei bei dem gebotenen Versuch einer Zuordnung der Patentinhaberin zu 1 zuzuordnen, da diese in dem Beschwerdeschriftsatz und in der Einzugsermächtigung stets an erster Position genannt sei.

Zu dem hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag führen die Patentinhaberinnen aus, die Frist von zwei Monaten für das Stellen des Wiedereinsetzungsantrags sei noch nicht gestartet, da dies erst dann der Fall sei, wenn der Senat den Beschluss verkünde, die Beschwerde gelte für beide Patentinhaberinnen als nicht erhoben. Darüber hinaus greife auch die Jahresfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG vorliegend nicht ein, da die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit dies hier nicht erfordere.

Der Wiedereinsetzungsantrag sei auch wegen der Aussetzung bis zu einer Entscheidung des BGH in dem Verfahren Mauersteinsatz zulässig, da damit der Lauf einer jeden Frist aufgehört habe.

Eine Wiedereinsetzung sei bereits deswegen geboten, da sich die bisher unübersichtliche Rechtsprechung und Spruchpraxis durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs geändert habe. Insofern sei für eine Übergangszeit das Gewähren einer Wiedereinsetzung angezeigt.

Mit Schreiben vom 18. März 2016 hat der Senat darauf hingewiesen, dass er nach vorläufiger Auffassung beabsichtige, den Antrag der Patentinhaberinnen, die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als erhoben zu bezeichnen, zurückzuweisen, da die am 11. August 2015 gezahlte Beschwerdegebühr der Patentinhaberin zu 1 nicht zuzuordnen sei. Der Senat beabsichtige jedoch, dem hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben, da die Bevollmächtigten der Patentinhaberinnen an dem Fristversäumnis kein Verschulden treffe.

Die Einsprechende hat in der Folge wiederholt die Auffassung vertreten, eine Wiedereinsetzung käme nicht in Betracht. Schon mit der Kenntnisnahme des ersten Schreibens des Bundespatentgerichts vom 9. Januar 2015, spätestens aber mit dem Beschluss des BGH vom 18. August 2015 in der Sache „Mauersteinsatz“ sei klar gewesen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Frist versäumt worden sei, so dass das Hindernis weggefallen sei. Die Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 PatG sei zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Wiedereinsetzung am 30. Dezember 2015 abgelaufen gewesen.

Einer Wiedereinsetzung stehe auch der Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 2 PatG entgegen, die am 11. August 2015 abgelaufen sei. Eine Wiedereinsetzung komme auch deshalb nicht in Betracht, weil eine Aussetzung des Verfahrens nur erwogen, nicht aber vollzogen worden sei.

Dem Vorbringen der Einsprechenden sind die Patentinhaberinnen entgegengetreten. Sie vertreten die Auffassung, der am 30. Dezember 2015 hilfsweise gestellte Wiedereinsetzungsantrag sei fristwährend eingereicht worden. Die Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG habe erst durch die am 30. Oktober 2015 erfolgte Zustellung des Senatsschreibens vom 27. Oktober 2015 begonnen. Auch die Einjahresfrist gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG sei eingehalten, da der Lauf dieser Frist infolge der Aussetzungsabsicht des Verfahrens, die konkludent mit Zustimmung der Parteien zu der Aussetzungsabsicht des Senats erfolgt sei, unterbrochen gewesen sei. Eines expliziten Beschlusses zur Aussetzung habe es nicht bedurft.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Der Antrag der Patentinhaberinnen, die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als erhoben zu bezeichnen, wird zurückgewiesen.

Der BGH hat am 18. August 2015 entschieden, dass in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit mehreren Patentinhabern als Beschwerdeführer jeder Patentinhaber eine Beschwerdegebühr zu entrichten hat (vgl. BHG BIPMZ 2016, 119 – Mauersteinsatz). Kann eine nur einfach geleistete Beschwerdegebühr nicht innerhalb der Beschwerdefrist einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden, gilt die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben.

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberinnen kann die am 11. August 2014 bezahlte Beschwerdegebühr hier nicht der Patentinhaberin zu 1 zugeordnet werden. Anders als in dem vom BGH entschiedenen Verfahren, bei dem in der Einzugsermächtigung unter der Rubrik „Name des Schutzrechtsinhabers“ nur ein Beschwerdeführer genannt worden war, wurden in dem hier zur Entscheidung anstehenden Verfahren in der Einzugsberechtigung unter „Name des Schutzrechtsinhabers“ beide Patentinhaberinnen namentlich genannt.

Dass die Patentinhaberin zu 1 sowohl in der Einzugsermächtigung als auch in dem Beschwerdeschriftsatz jeweils als erster genannt worden ist, führt nicht dazu, dass die Beschwerdegebühr der Patentinhaberin zu 1 zuzuordnen ist. Die Reihenfolge der Namensnennung begründet keine rechtliche Rangfolge (ebenso BPatG 19 W (pat) 317/02).

Nach Ablauf der Beschwerdefrist, die am 11. August 2014 endete, kann eine Zuordnung nicht mehr erfolgen. Wie sich aus der BGH-Entscheidung - Mauersteinsatz ergibt, muss die Zuordnung innerhalb der Beschwerdefrist erfolgen (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 18).

2. Den Patentinhaberinnen wird auf ihren hilfsweise gestellten Antrag Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt. Die Beschwerde der Patentinhaberinnen gilt damit als rechtzeitig eingelegt.

a) Der von den Patentinhaberinnen hilfsweise gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist zulässig. Gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 123 Abs. 1 PatG ein Antrag auf Wiedereinsetzung statthaft.

Die Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG von zwei Monaten ist eingehalten. Die Patentinhaberinnen haben erst am 30. Oktober 2015 durch die Zustellung des Schreibens des Senats vom 27. Oktober 2015 von der Versäumung der Zahlungsfrist erfahren.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden war dies nicht bereits aufgrund des Schreibens des Senats vom 9. Januar 2015 oder aufgrund der BGH-Entscheidung am 18. August 2015 der Fall. Der Senat hatte in seinem Schreiben vom 9. Januar 2015 nur auf seine Absicht hingewiesen, das Verfahren bis zu einer Entscheidung des BGH über eine Rechtsbeschwerde in einem vergleichbaren Fall auszusetzen. Von der Entscheidung des BGH vom 18. August 2015 und der vorläufigen Auffassung des Senats, eine Versäumung der Zahlungsfrist zu bejahen, haben die Patentinhaberinnen erstmals am 30. Oktober 2015 durch die Zustellung des Senatsschreibens vom 27. Oktober 2015 Kenntnis erlangt.

In dem Schreiben hatte der Senat auf seine vorläufige Auffassung hingewiesen, wonach aufgrund der BGH-Entscheidung – Mauersteinsatz davon auszugehen sei, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt. Erst zu diesem Zeitpunkt am 30. Oktober 2015 ist das Hindernis i. S. d. 123 § Abs. 2 Satz 1 PatG weggefallen. Der Wiedereinsetzungsantrag und die Einzugsermächtigung über den weiterhin zu zahlenden Betrag in Höhe von 500,00 € sind am 30. Dezember 2015 um 23.50 Uhr und damit gerade noch innerhalb von zwei Monaten bei Gericht eingegangen.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag der Patentinhaberinnen ist auch begründet. Die Versäumung der Zahlungsfrist geschah hier unverschuldet. Die Bevollmächtigten der Patentinhaberinnen trifft an dem Fristversäumnis kein Verschulden, da sie

durch die nur einfache Zahlung nicht gegen die ihnen obliegende Sorgfalt verstoßen haben.

Die hier relevante Rechtsfrage, ob in einem Einspruchsverfahren jeder Patentinhaber eine Beschwerdegebühr zu entrichten hat, wurde erstmals durch die Mauersteinsatz-Entscheidung des BGH höchstrichterlich geklärt. Bis zu dieser Entscheidung war die Praxis im Bundespatentgericht uneinheitlich, wie sich aus den Ausführungen des Bundespatentgerichts in dem der BGH-Entscheidung vorausgegangenem Beschluss vom 3. Dezember 2013 ergibt (vgl. BPatG 10 W (pat) 17/14).

Nach der Praxis einiger technischer Beschwerdesenate war die Zahlung nur einer Beschwerdegebühr ausreichend. Erst aufgrund der BGH-Entscheidung steht nunmehr fest, dass jeder Patentinhaber eine Beschwerdegebühr zu entrichten hat. Die davon abweichende Auffassung der Bevollmächtigten kann nicht als schuldhafter Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten eines Anwalts angesehen werden.

Rechtsfolge der Entscheidung des BGH wird sein, dass davon auszugehen ist, dass die technischen Senate des Bundespatentgerichts künftig in vergleichbaren Fällen die Zahlung einer Beschwerdegebühr als nicht mehr ausreichend ansehen werden. Die Rechtsprechung des BGH wird daher bei jenen technischen Senaten, die bisher die einmalige Bezahlung der Beschwerdegebühr in vergleichbaren Fällen als ausreichend angesehen haben, zu einer Änderung der langjährigen Praxis führen. In einer Übergangszeit kann dies ein Wiedereinsetzungsgrund sein (vgl. Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 123 Rdn. 106).

Zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung im August 2014 durften die Patentinhaberinnen aufgrund der damaligen Praxis einiger technischer Beschwerdesenate darauf vertrauen, dass die Zahlung nur einer Beschwerdegebühr ausreichend war.

c) Die Wiedereinsetzung ist hier auch nicht wegen Überschreitens der am 10. August 2015 abgelaufenen Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG ausgeschlossen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diese Frist hier durch eine Aussetzung des Verfahrens durch den Senat unterbrochen worden ist. Selbst wenn die Jahresfrist nämlich am 10. August 2015 abgelaufen wäre, stünde dies hier einer Wiedereinsetzung nicht entgegen.

Bei der Jahresfrist handelt es sich zwar um eine uneigentliche, nicht verlängerbare Frist mit absolutem Charakter, in die keine Wiedereinsetzung gewährt werden kann (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rdn. 30). Sie verfolgt – ähnlich wie § 234 Abs. 3 ZPO – den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von Prozessen zu verhindern und den Eintritt der Rechtskraft zu gewährleisten (vgl. BGH NJW – RR 2008, 878). Allerdings kann nach der Rechtsprechung in Ausnahmefällen aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes unter Wahrung des rechtlichen Gehörs ein Antrag auf Wiedereinsetzung trotz Überschreiten der Jahresfrist zulässig sein, wenn die Überschreitung der Frist allein dem Gericht bzw. dem Patentamt zuzurechnen ist (vgl. BGH NJW – RR 2008, 878; BPatG Mitt. 2012, 293 – Wäsche-spinne). Eine solche Ausnahme liegt hier vor.

Wie vorstehend dargelegt, liegt die Ursache für die Versäumung der Beschwerdefrist in einer unverschuldeten rechtsirrigen Rechtsauffassung der Bevollmächtigten der Patentinhaberinnen, die u. a. auf einer uneinheitlichen Praxis des Bundespatentgerichts beruhte. Die Jahresfrist konnte von den Patentinhaberinnen auch deshalb nicht eingehalten werden, weil sie erst nach deren Ablauf am 30. Oktober 2015 durch den Senat auf die Entscheidung des BGH hingewiesen wurden.

### 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 gerügt wird, 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.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dr. Otten-Dünneberger

Hu