



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 145/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. April 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 004 401.6**

...

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, der Richter Kruppa und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Beschwerde als erhoben gilt.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 11. Januar 2010 von fünf Anmeldern vorgenommene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Objektzählvorrichtung“

ist von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 M des Deutschen Patent- und Markenamts mit am 13. Dezember 2012 per Empfangsbekanntnis zugestellten Beschluss verkündet in der Anhörung vom 20. November 2012, zurückgewiesen worden, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Dagegen haben die fünf Anmelder mit am 11. Januar 2013 eingegangenem Schriftsatz vom gleichen Tag Beschwerde eingelegt. In diesem Schriftsatz, in dem die fünf Anmelder namentlich genannt worden sind, heißt es u. a.:

„Die erforderliche Gebühr in Höhe von ... € wird durch Einzugsermächtigung entrichtet.“

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 hat der Senat die Anmelder auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. August 2015 in dem Verfahren X ZB 3/14 – Mauersteinsatz hingewiesen, in der der BGH entschieden hat, dass in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit mehreren Patentinhabern 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 PatKostG als nicht erhoben. Dies gelte nach der vorläufigen Auffassung des Senats auch für den hier zu entscheidenden Fall, in dem fünf Anmelder Beschwerde eingelegt haben und in dem die nur einfach entrichtete Beschwerdegebühr keinem der Beschwerdeführer innerhalb der Beschwerdefrist zugeordnet werden könne. In diesem Zusammenhang wurde auf die Einzugsermächtigung vom 11. Januar 2013 hingewiesen, in der als Schutzrechtsinhaber alle fünf Beschwerdeführer genannt seien.

Die Anmelder haben hierzu mit Schriftsatz vom 4. Januar 2016 Stellung genommen und beantragt zu beschließen,

dass die in Rede stehende Beschwerde trotz Zahlung nur einer Beschwerdegebühr als erhoben gilt,  
hilfsweise mündliche Verhandlung.

Zur Begründung tragen die Anmelder u. a. vor, im vorliegenden Beschwerdeverfahren sei lediglich eine Beschwerdegebühr zu bezahlen gewesen, da die fünf Anmelder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) bildeten. Ziel der Gesellschaft sei die gemeinsame Verwertung der Erfindung in der Firma P...  
... GmbH gewesen. Es könne zwar kein schriftlich formulierter Gesellschaftsvertrag beigebracht werden. Dass die Gesellschaft jedoch existiere, gehe konkludent aus einem dem Schriftsatz vom 4. Januar 2016 beigelegten Anteilskaufvertrag vom 24. Mai 2012 hervor.

Der Anmelder zu 1 habe seine Anteile an der von der Gesellschaft gegründeten Firma P... Rating GmbH an die übrigen Firmenbeteiligten, die L...  
... GmbH mit dem Anmelder zu 2 als Geschäftsführer, die M...-  
... GmbH mit den Anmeldern zu 4 und 5 als Geschäftsführer sowie  
an den Anmelder zu 3 verkauft. Daraus lasse sich rückwirkend schließen, dass die  
beteiligten Personen, nämlich die Anmelder und Beschwerdeführer, eine BGB-  
Gesellschaft bildeten und nach wie vor bilden.

Mit Schriftsatz vom 11. Februar 2016 haben die Anmelder zum Nachweis, dass  
sie zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung eine GbR bildeten, eine Kopie eines  
Patentübertragungsvertrages vom 16. Mai 2012 überreicht. Außerdem haben sie  
mit Schriftsatz ebenfalls vom 11. Februar 2016 beim Deutschen Patent- und Mar-  
kenamt die Umschreibung der Patentanmeldung von den Anmeldern zu 1, 3 - 5  
und dem Anmelder zu 2 „L1... GmbH“ auf die P... GmbH be-  
antragt.

In der mündlichen Verhandlung, bei der es nur um die Rechtsfrage ging, ob die  
Beschwerde als erhoben gilt, haben die Anmelder weitere umfangreiche Unterla-  
gen eingereicht, aus denen sich ergeben soll, dass sie eine GbR bildeten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelder gilt als erhoben. Für die Beschwerde nach § 73  
Abs. 1 PatG war hier nach Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zum Patent-  
kostengesetz nur eine Gebühr i. H. v. ... € zu entrichten, da es aufgrund des  
Vortrags der Anmelder hinreichende Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese zum  
Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung am 11. Januar 2013 eine GbR gemäß § 705  
BGB bildeten.

1. 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. BGH 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.

Der BGH hat in seiner Entscheidung jedoch ausgeführt, dass dies dann nicht gelte, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür bestünden, dass mehrere Personen über die gemeinsame Inhaberschaft an dem Schutzrecht hinaus zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks zusammenarbeiteten. In diesem Fall seien die Patentinhaberinnen nicht als zwei Beschwerdeführerinnen anzusehen, sondern als GbR und müssten demnach nur eine Beschwerdegebühr zahlen. Der BGH hat in dem von ihm entschiedenen Verfahren das Bestehen einer GbR verneint (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 12).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen geht der Senat im vorliegenden Fall davon aus, dass die fünf Anmelder nur eine Beschwerdegebühr zu zahlen haben. Anders als in dem vom BGH entschiedenen Verfahren bestehen hier hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die fünf Anmelder zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung eine GbR bildeten, weil sie über die gemeinsame Inhaberschaft an dem Schutzrecht hinaus zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks zusammenarbeiteten.

Dies belegen die umfangreichen Unterlagen, die die Anmelder mit ihren Schriftsätzen vom 4. Januar 2016 und 11. Februar 2016 sowie in der mündlichen Verhandlung eingereicht haben. Für das Bestehen einer GbR spricht insbesondere das in der mündlichen Verhandlung als Anlage 2 eingereichte Protokoll einer Tagung vom 22. Dezember 2009, an der die fünf Anmelder teilgenommen haben und in dem es unter Tagungspunkt 1 unter Ziffer 5 heißt:

**„Bis zur Gründung der Gesellschaft agieren die Teilnehmer als GbR“.**

Ausweislich Ziffer 2 des Tagungspunktes 2 haben die Anmelder außerdem eine Aufgabenteilung beschlossen, wonach jeder Anmelder unterschiedliche Aufgaben erfüllen sollte.

Auch wenn die fünf Anmelder in der Folge keinen schriftlich formulierten Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben, ergeben sich aus diesem Tagungsprotokoll und den vorgelegten weiteren umfangreichen Unterlagen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Anmelder über die gemeinsame Inhaberschaft an dem Schutzrecht hinaus gemeinsam das Ziel verfolgen, das Patent zu verwerten. Dafür sprechen auch der mit Schriftsatz vom 11. Februar 2016 vorgelegte Patentübertragungsvertrag vom 16. Mai 2012 und der Umschreibungsantrag vom 11. Februar 2016.

Der Senat geht daher davon aus, dass die fünf Anmelder zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung eine GbR bildeten, so dass hier lediglich eine Beschwerdegebühr zu bezahlen war. Die Beschwerde gilt deshalb als erhoben.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dr. Otten-Dünneberger

Hu