



# BUNDESPATEENTGERICHT

9 W (pat) 5/18

---

(Aktenzeichen)

## ZWISCHENBESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 026 832

der

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dipl.-Ing. Körtge

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin K... GmbH ist wirksam erhoben.
2. Die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin M... GmbH gilt als nicht wirksam eingelegt.
3. Die Erstattung der nachträglich gezahlten zweiten Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentinhaberinnen und Beschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des Patents 10 2007 026 832 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Mehrschichtlager“, das

am 6. Juni 2007 unter Inanspruchnahme eines österreichischen Prioritätsrechts angemeldet und dessen Erteilung am 30. Dezember 2010 veröffentlicht worden war. Auf den Einspruch der Beschwerdegegnerin vom 30. März 2011 hat die Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Beschluss vom 11. Dezember 2014 widerrufen. Die der Entscheidung angefügte Rechtsmittelbelehrung hat u. a. den Hinweis enthalten, dass die Beschwerdegebühr 500,- € betrage und dass diese Gebühr „für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen“ sei. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2015, in der beide Patentinhaberinnen namentlich aufgeführt sind, haben diese Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt und mit beigefügter Einzugsermächtigung (zum SEPA-Lastschriftmandat), in der ebenfalls beide Patentinhaberinnen aufgeführt sind, eine Beschwerdegebühr in Höhe von 500,- € entrichtet.

Nach einem Hinweis des juristischen Beisitzers des seinerzeit zuständigen 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. März 2015 hat der Vertreter der Patentinhaberinnen eine weitere Gebühr von 500,- € am 31. März 2015 mittels Einzugsermächtigung gezahlt und mit Schriftsatz vom 2. April 2015 hilfsweise Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zur Zahlung der Beschwerdegebühren beantragt.

Das Bundespatentgericht hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2016 beschlossen, dass die Beschwerde wegen nicht vollständiger Zahlung von zwei Beschwerdegebühren als nicht erhoben gelte und dass der Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen werde. Gegen diesen Beschluss hat sich die vom Bundespatentgericht zugelassene und am 13. Januar 2017 beim Bundesgerichtshof eingegangene Rechtsbeschwerde gerichtet, mit der die Patentinhaberinnen Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht angestrebt haben.

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat mit Beschluss vom 19. September 2017 (X ZB 1/17) entschieden, dass der Beschluss des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2016 hinsichtlich der Patentinhaberin zu 1

aufgehoben werde, soweit festgestellt worden sei, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gelte, und dass die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 2 zurückgewiesen werde.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass bei mehreren Patentinhaberinnen, die gemeinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch nur eine Beschwerdegebühr gezahlt hätten, ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen sei, dass die Beschwerde, die mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von Gebühren nicht für mehrere Beteiligte in zulässiger Weise erhoben sei, für den im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein sollte, falls durch Auslegung keine andere Zuordnung möglich sei.

Im Umfang der Aufhebung hat der Bundesgerichtshof die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der nach der Gerichtsgeschäftsordnung vom 1. Januar 2018 nun zuständige 9. Senat des Bundespatentgerichts hat den Verfahrensbeteiligten mit einem Hinweisschreiben vom 14. Juni 2018, zugegangen laut Empfangsbekennnissen des Vertreters der Beschwerdeführerinnen am 16. Juni 2018, und des Vertreters der Beschwerdegegnerin am 18. Juni 2018, erläutert, dass sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofes ergäbe, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1, der K... GmbH in S..., wirksam erhoben worden sei, während die Beschwerde der Patentinhaberin zu 2, der M... GmbH in L... (Ö...) mangels rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht erhoben gelte.

Im Beschwerdeverfahren sehe der Senat daher die Patentinhaberin zu 1 als Rechtsmittelführerin, hingegen die Patentinhaberin zu 2 als lediglich Beteiligte an und wird darüber und auch über die Rückzahlung der am 31. März 2015 nachträglich entrichteten weiteren Beschwerdegebühr vorab Beschluss fassen.

Hierzu erhielten die Beteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zur Stellung ihrer Anträge und ihrer Begründung. Zur Stellungnahme ist den Beteiligten eine Frist von 1 Monat nach der Zustellung des Hinweises gegeben worden.

Die Beteiligten haben sich zu dem Inhalt des Hinweises bis heute nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Nach Zurückverweisung der Sache an den Senat zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung ist nunmehr gemäß § 108 Abs. 2 PatG unter Beachtung der rechtlichen Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt war, erneut zu entscheiden.

Nachdem die K... GmbH als Erstgenannte im Rubrum des Patentamtbeschlusses verzeichnet ist, wird ihr die rechtzeitige Gebührenzahlung zugeordnet, weshalb sie dann allerdings die einzige Beschwerdeführerin ist; denn für die Beschwerde der M... GmbH fehlt es an der rechtzeitigen Zahlung der erforderlichen zweiten Beschwerdegebühr, so dass diese als nicht eingelegt gilt.

Die zweite Beschwerdegebühr ist zu erstatten, weil sie ohne Rechtsgrund gezahlt worden ist.

Denn nach § 6 (2) PatKostG gilt die Beschwerde der M... GmbH als nicht vorgenommen, da die erforderliche Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden ist. Da eine nicht vorgenommene Handlung, wie die Einlegung einer Beschwerde, nicht gebührenpflichtig ist, ist die nach Ablauf der Beschwerdefrist

entrichtete Gebühr zu erstatten (vgl. Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., PatKostG § 6 Rn. 12).

### **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 sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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.

Hilber

Paetzold

Dr. Baumgart

Körtge

Ko