

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 37/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 44 36 678

wegen Zulässigkeit der Teilungserklärung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring sowie der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß des Deutschen Patentamts - Prüfungsstelle für Klasse G 06 K vom 20. Januar 1998 aufgehoben.

Gründe

I

Durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 K des Deutschen Patentamts vom 5. November 1997 wurde antragsgemäß ein Patent mit der Bezeichnung "Multi-Tonabstufungs-Bildbearbeitungssystem" erteilt. Die Patenterteilung ist am 7. Mai 1999 veröffentlicht worden. Ein gegen das Patent erhobener Einspruch ist am 28. Juli 1998 zurückgenommen worden.

Nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses am 12. November 1997 erklärte die Patentinhaberin am 12. Dezember 1997 die Teilung der Anmeldung und beantragte für den abgetrennten Teil ein Patent für ein "System und Verfahren zur Verwendung eines Graustufenbildes, Druckersystem, Druckeransteuerung und in computerlesbarem Medium ausgestaltetes Programm".

Durch Beschluß vom 20. Januar 1998 wies das Patentamt "den Antrag auf Teilung der Anmeldung" mit der Begründung zurück, daß mit der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle das Anmeldeverfahren beendet sei und die Teilung der Anmeldung daher nicht mehr erklärt werden könne.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Patentinhaberin blieb ohne Erfolg. Auf die (zugelassene) Rechtsbeschwerde hob der Bundesgerichtshof den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 16. November 1998 auf (GRUR 1999, 488) und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung, auch über

die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens an das Bundespatentgericht zurück (BGH X ZB 36/98 vom 28. März 2000, GRUR 2000, 688 .- "Graustufenbild").

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Beschlusses des Patentamts vom 20. Januar 1998.

Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Graustufenbild" (aaO) ausgeführt hat, kann eine Anmeldung gemäß § 39 PatG bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den Erteilungsbeschuß geteilt werden und zwar unabhängig davon, ob Beschwerde eingelegt wird. Vorliegend ist die Teilungserklärung am letzten Tag der Beschwerdefrist beim Patentamt eingegangen und danach statthaft. Der Statthaftigkeit steht nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht entgegen, daß mit der antragsgemäß erfolgten und von der Patentinhaberin nicht mit der Beschwerde angefochtenen Patenterteilung eine Anmeldung nicht mehr vorliegt, sondern bereits ein Patent, dessen Gegenstand der Gestaltungsfreiheit des Patentinhabers entzogen ist und auf das - nach dem Wortlaut der Vorschrift - § 39 PatG an sich nicht anwendbar ist. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist das Patent bis zum Eintritt der Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses noch nicht zum Vollrecht erstarkt und damit - ohne daß dies in der Entscheidung allerdings wörtlich zum Ausdruck kommt - wohl einer Anmeldung gleichzusetzen, die - aus gesetzessystematischen Erwägungen - bis zur Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses einer Teilung zugänglich sein soll, korrespondierend zur Möglichkeit der Teilung bis zum rechtskräftigen Abschluß des Einspruchsverfahrens nach § 60 PatG.

Das Patentamt wird nunmehr die wirksam entstandene Trennanmeldung zu prüfen und hierbei die weiteren in der "Graustufenbild"-Entscheidung angesprochenen Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben.

Hinsichtlich der Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf § 49 GKG verwiesen (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 109 Rdn 8 mwN).

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Pr