



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 68/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 58 929.4-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Trennanmeldung 197 58 929.4-53 wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung trägt die Bezeichnung:

„Verfahren und Vorrichtung zur Verarbeitung von Übertragungsdaten“.

Sie ist aus der Anmeldung 197 00 018.5-53 (Stammanmeldung) abgetrennt worden.

Die Stammanmeldung war mit Beschluss vom 22. Dezember 2005 von der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen worden. Auf die von der Anmelderin dagegen erhobene Beschwerde hin hat der Senat mit Beschluss vom 13. Juli 2010 - 17 W (pat) 43/06 - den Beschluss der Prüfungsstelle hinsichtlich der Stammanmeldung aufgehoben und das Patent erteilt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 30. März 2007 mit an das Bundespatentgericht gerichteter Erklärung die Teilung der Anmeldung erklärt. Anschließend hat sie vollständige Unterlagen eingereicht und die anfallenden Gebühren entrichtet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat für diese Teilanmeldung eine Trennakte angelegt und das Prüfungsverfahren durch Erlass von zwei Prüfungsbescheiden eingeleitet.

II.

Die zulässige Beschwerde führt bezüglich der vorliegenden Teilanmeldung zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Der Senat ist für die Behandlung der vorliegenden Teilanmeldung zuständig. Die Anmelderin hat die Teilung der Anmeldung im Laufe des Beschwerdeverfahrens zur Stammanmeldung erklärt. Dies hat zur Folge, dass anstelle der bisherigen, einzigen Anmeldung zwei Anmeldungen (nämlich die Stamm- und die Teilanmeldung) vor dem Bundespatentgericht anhängig werden. Durch die Teilungserklärung erhält das Bundespatentgericht die Entscheidungskompetenz über die neue Teilanmeldung, weil deren Gegenstand mit der Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefallen ist (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 39 Rdnr. 69 m. w. N.; Busse, PatG, 6. Aufl., § 39 Rdnr. 20).

2. Die erklärte Teilung ist wirksam. Die Anmelderin hat innerhalb der Frist des § 39 PatG die erforderlichen Unterlagen für die Teilanmeldung eingereicht und die Gebühren entrichtet.

3. Da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, war sie zur Prüfung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Dr. Fritsch

Baumgardt

Wickborn

Eder

Fa