



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 38/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 103 55 237.5**

wegen Teilungserklärung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 7. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 26. November 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichte Anmeldung einer Erfindung mit der Bezeichnung „Modellerzeugungsverfahren, Modellerzeugungsprogramm und Simulationsvorrichtung“ wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des DPMA vom 29. Oktober 2007 zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde wies das Bundespatentgericht (BPatG) im Verfahren 17 W (pat) 21/08 durch Beschluss vom 5. Juni 2012 zurück. Die Beschwerdeentscheidung wurde der Anmelderin am 27. Juli 2012 zugestellt.

Mit zwei Schreiben vom 27. August 2012 erklärte die Anmelderin die Teilung der Anmeldung. Ein Schreiben war an das DPMA gerichtet und wurde noch am selben Tag per Telefax dorthin übermittelt. Das andere, an das BPatG adressierte Schreiben ging dort erst einen Tag später, am 28. August 2012 ein. Die Anmelderin wurde durch Schreiben des BPatG vom 27. September 2012 darüber informiert, dass die Teilungserklärung erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens 17 W (pat) 21/08 eingegangen sei, weshalb sie an die zuständige Prüfungsstelle abgegeben werde.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des DPMA vom 13. März 2013 wurde die Teilungserklärung für unwirksam erklärt. Zur Begründung verweist der Beschluss auf einen Bescheid vom 25. Oktober 2012. Dort wird ausgeführt, dass die Teilung einer Anmeldung, die sich im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG befinde, nur wirksam werden könne, wenn sie dort rechtzeitig eingehe. Im vorliegenden Fall sei das Schreiben vom 27. August 2012 beim BPatG aber erst einen Tag nach Ablauf der Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen die Beschwerdeentscheidung eingegangen.

Gegen den Beschluss vom 13. März 2013 wendet sich die Anmelderin mit einer erneuten Beschwerde. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und  
die Wirksamkeit der Teilungserklärung festzustellen.

Die Anmelderin steht, wie sie mit Schriftsatz vom 22. November 2012 gegenüber der Prüfungsstelle zum Ausdruck gebracht hat, auf dem Standpunkt, dass für die Entgegennahme einer Teilungserklärung nicht das BPatG, sondern das DPMA zuständig sei, wenn die Teilung der Anmeldung - wie im vorliegenden Fall - erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung, in der die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung vollumfänglich zurückgewiesen wurde, erklärt werde. Der Beschwerdesenat sei nämlich in diesem Fall an die in der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung gebunden und eine Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung sei ihm nach der BPatG-Entscheidung „Entwicklungsvorrichtung“ verwehrt. Die am 27. August 2012 gegenüber dem DPMA erklärte Teilung sei daher rechtzeitig gewesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch in der Sache ohne Erfolg. Die Prüfungsstelle hat zu Recht festgestellt, dass die von der Anmelderin abgegebene Teilungserklärung unwirksam ist.

1. Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Dies bedeutet, dass eine Teilung möglich ist, solange die Anmeldung noch besteht, insbesondere solange sie noch nicht zum Vollrecht erstarkt oder zurückgewiesen worden ist. In beiden Fällen ist eine Teilung noch bis zu dem Zeitpunkt möglich, an dem der entsprechende Beschluss noch nicht durch den Ablauf der Beschwerdefrist, die mit der Zustellung der Entscheidung zu laufen be-

ginnt, bestandskräftig geworden ist (vgl. BGH GRUR 2000, 688 - Graustufenbild; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 23, m. w. N.).

2. Die Teilung ist gegenüber der Stelle zu erklären, bei der sich die Anmeldung befindet (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rdnr. 25; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 39 Rdnr. 14, m. w. N.).

Dies ist das DPMA, solange dieses noch keine abschließende Entscheidung über die Anmeldung getroffen hat. Ist ein Zurückweisungs- oder Erteilungsbeschluss (§§ 48, 49 Abs. 1 PatG) ergangen, so bleibt das DPMA zunächst Adressat einer Teilungserklärung, bis die Beschwerde dem BPatG vorgelegt wird (vgl. BPatG GRUR 2011, 949, Abschnitt II.2.1 der Begründung). Das DPMA ist ferner für die Entgegennahme einer Teilungserklärung zuständig, wenn das Verfahren durch einen in der Beschwerdeinstanz gemäß § 79 Abs. 3 PatG ergangenen, rechtskräftigen Beschluss dorthin zurückverwiesen worden ist.

Dagegen ist eine Teilungserklärung an das BPatG zu richten, solange das Verfahren dort anhängig ist, d. h. ab Vorlage der beim DPMA eingelegten Beschwerde an das BPatG bis zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens, längstens bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist (vgl. BPatGE 17, 33; Senatsbeschluss vom 17. November 2005, 10 W (pat) 1/03, juris).

3. Von der Frage nach dem richtigen Adressaten einer Teilungserklärung ist die weitere Frage zu trennen, welche Stelle über die aus der Teilung hervorgehende Teilanmeldung zu entscheiden hat. Die Anmelderin beruft sich zu Unrecht auf den Beschluss des 20. Senats des BPatG vom 18. November 2004 (BPatGE 48, 271 - Entwicklungsvorrichtung). Danach soll dem BPatG eine Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung verwehrt sein, wenn die Teilung der Anmeldung - wie im vorliegenden Fall - erst erklärt wurde, nachdem das Gericht die Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung vollumfänglich zurückgewiesen hat. Es bestehe in diesem Fall eine originäre Zustän-

digkeit des DPMA für die Bearbeitung der Teilanmeldung (BPatG, a. a. O., Abschnitt II.B.3 der Begründung). Aber auch nach dieser Entscheidung kann die Teilungserklärung erst mit Eingang beim Patentgericht, bei dem die Beschwerde auch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung anhängig geblieben ist, wirksam werden (BPatG, a. a. O., Abschnitt II.A.1 der Begründung).

4. Da im vorliegenden Fall die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz beim BPatG anhängig war, konnte die Anmelderin die Teilung der Anmeldung somit nur gegenüber dem Patentgericht und nur vor Ablauf der Frist zur Einlegung einer Rechtsbeschwerde gegen die gerichtliche Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung vom 5. Juni 2012 erklären. Da diese Entscheidung der Anmelderin am 27. Juli 2012 zugestellt worden war, endete die Frist - wie die Prüfungsstelle zutreffend angenommen hat - am Montag, den 27. August 2012 (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 ZPO, § 188 Abs. 2 BGB), weshalb die erst einen Tag später beim BPatG eingegangene Teilungserklärung nicht mehr wirksam werden konnte. Ebenso wenig konnte die am 27. August 2012 beim DPMA eingegangene Teilungserklärung Wirkung entfalten, weil sie nicht an den richtigen Adressaten gerichtet war.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

Pr