



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 49/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2008 003 486.9

(hier: Teilung der Stammanmeldung)

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung (Stammanmeldung) geht hervor aus der internationalen Anmeldung PCT/JP2008/073375, die am 24. Dezember 2008 eingereicht wurde und die Priorität einer japanischen Patentanmeldung vom 25. Dezember 2007 beansprucht. Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 T hat die Anmeldung zurückgewiesen.

Der hiergegen gerichteten Beschwerde der Anmelderin hat der 17. Senat des Bundespatentgerichts am 17. Januar 2017 hinsichtlich des Hilfsantrags stattgegeben; hinsichtlich des Hauptantrags wurde die Beschwerde zurückgewiesen. Diesen Beschluss hat die Anmelderin am 10. März 2017 erhalten.

Am 17. Februar 2017 hat die Anmelderin beim Bundespatentgericht und laut ihrem Schriftsatz parallel auch beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax die Teilung der Anmeldung erklärt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Teilungserklärung ist vor der zuständigen Stelle und rechtzeitig abgegeben worden. Da sie jedoch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung im Verfahren der Stammanmeldung eingegangen ist, ist die Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts für die Teilanmeldung begründet.

1. Die Teilungsanmeldung wurde bei der zuständigen Stelle erklärt.

Adressat der Teilungserklärung ist während des Erteilungsbeschwerdeverfahrens das Bundespatentgericht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 25). Sie wird mit ihrem Eingang wirksam.

Die vorliegende Teilungserklärung ging am 17. Februar 2017 per Telefax beim Bundespatentgericht ein. Da zu diesem Zeitpunkt das Verfahren der Stammanmeldung beim Bundespatentgericht anhängig war, ist damit auch die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts als Adressat für die Teilungserklärung begründet.

2. Die Teilungserklärung ist rechtzeitig.

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Der Zeitraum, in dem eine Teilungserklärung abgegeben werden kann, ist jedoch begrenzt durch den Beginn der Anmeldung einerseits und die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung andererseits. Die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung kann u. a. durch den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung erfolgen. Damit ist die Teilung einer (Stamm-) Anmeldung nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist möglich, unabhängig davon, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wird

oder nicht (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 23; BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild).

3. Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.

Grundsätzlich ist bei einem Erteilungsbeschwerdeverfahren das Bundespatentgericht auch für die Teilungserklärung zuständig (vgl. oben) und zur Entscheidung über die Teilungsanmeldung berufen, da der Gegenstand der Teilanmeldung mit der Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefallen ist und in der Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden hat (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 35; Busse, PatG, 7. Aufl., § 39 Rdnr. 27; BGH GRUR 1999, 148 – Informationsträger, III.1b). Allerdings war vorliegend im Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung beim Bundespatentgericht am 17. Februar 2017 bereits die nach Schluss der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung über die Beschwerde der Anmelderin in der Stammanmeldung gefallen. Das steht zwar der Wirksamkeit der rechtzeitig und bei der zuständigen Stelle abgegebenen Teilungserklärung nicht entgegen. Bei einer Teilanmeldung, die erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung entstanden ist, hat der Senat allerdings keine Möglichkeit (mehr), sie weiterzubehandeln, denn es fehlt insoweit an einer beschwerdefähigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, gegen die sich die Anmelderin wendet. In einem solchermaßen gearteten Fall liegt daher die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Teilanmeldung – abweichend von den in der Entscheidung

„Informationsträger“ (a. a. O.) aufgestellten Grundsätzen zur Teilung im Erteilungsbeschwerdeverfahren – originär bei der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Thum-Rung

Dr. Forkel

Fa