

# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 7/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 08 884

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schnegg sowie der Richter Eberhard, Dr. Pösentrup und Dipl.-Ing. Frühauf

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Januar 2000 aufgehoben und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist gegen den Beschluß der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Januar 2000 gerichtet, mit dem das Patent 42 08 884 nach Prüfung des auf den Einspruchsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gestützten Einspruchs widerrufen worden ist mit der Begründung, daß der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 11, eingegangen am 26. März 1998, mangels Neuheit im Hinblick auf die Entgegenhaltung EP 0 373 341 A1 nicht patentfähig sei. Damit würden auch die übrigen Ansprüche fallen, da über den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden könne. Mit Schriftsatz vom 22. November 2000 erklärte die Patentinhaberin die Teilung des Patents im Umfang des geltenden Patentanspruchs 11 sowie der Ansprüche 12 bis 17, soweit diese auf den Anspruch 11 zurückbezogen sind.

Sie beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß, soweit er die Ansprüche 1, 3, 9 und die auf diese zurückbezogenen Unteransprüche betrifft, aufzuheben,
2. das Verfahren zur weiteren Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
3. die eingezahlten Gebühren in Höhe von 345,00 DM, hilfsweise die überzahlten 45,00 DM, zurückzuerstatten.

Zur Begründung wird ausgeführt, der Beschluß des Patentamts sei deshalb fehlerhaft, weil er sich ausschließlich mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 11 befasse. Die Folgerung, daß mit dem nicht rechtsbeständigen Anspruch 11 auch die übrigen Ansprüche fallen würden, könnte allenfalls für echte Unteransprüche

gezogen werden, nicht jedoch für die nebengeordneten Ansprüche 1, 3 und 9, die selbständigen Schutz genießen. Außerdem verstoße der Beschluß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, weil dem Patentinhaber eine Instanz verlorengegangen sei. Deshalb sei auch die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr veranlaßt.

Die Einsprechenden haben die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur beantragten Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt nur deshalb, weil die im Beschwerdeverfahren wirksam erfolgte Teilung das Patent auf einen Gegenstand beschränkt hat, über den das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat (gemäß § 79 Abs 3 Nr 1 PatG).

Das Patentamt hat seinen Widerruf nämlich ausschließlich auf die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 11 gestützt, der jetzt abgeteilt wurde und somit nicht mehr Inhalt des Patents ist. Verblieben sind im Stamm-patent damit nur noch die Patentansprüche 1 bis 10 und 12 bis 17, soweit sie auf einen der Patentansprüche 1 bis 10 rückbezogen sind. Da über diese Patentansprüche vom Patentamt bisher noch nicht entschieden wurde, war unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache antragsgemäß an das Patentamt zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen. Eine über diesen Antrag hinausgehende Sachentscheidung war dem Gericht auch wegen der Bindung an den korrekten Antrag auf Zurückverweisung nicht möglich. Der angefochtene Beschluß war insgesamt aufzuheben, weil der nun abgeteilte Patentanspruch 11 und die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 12 bis 17 infolge der Teilungserklärung gemäß § 60 Abs 1 Satz 2 PatG Gegenstand einer Teilanmeldung geworden sind, für die Prüfungsantrag gestellt ist.

Die darüber hinausgehende Beschwerde auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen fehlerhafter Sachbehandlung war zurückzuweisen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (grundlegend Beschluß vom 3. November 1988, BIPMZ 1989, 32 – "Verschlußvorrichtung für Gießpfannen"; ebenso Busse, Komm. zum PatG, 5. Aufl, 1999, § 61 Rdn. 18) kann über ein Patentbegehren nur einheitlich entschieden werden. Ohne Einwilligung des Patentinhabers kann ein Patent auch nicht teilweise erteilt werden, da nur der Patentinhaber selbst bestimmen kann, ob es mit einem beschränkten Inhalt für ihn noch wirtschaftlich sinnvoll ist. In einer weiteren Entscheidung vom 26. September 1996 (GRUR 1997, 120 f – "elektrisches Speicherheizgerät") hat der BGH ausdrücklich klargestellt, daß es deshalb keiner gesonderten Prüfung von nachgeordneten Ansprüchen bedarf, die nicht zum Gegenstand eines auf ihren selbständigen Schutz gerichteten Hilfsantrags gemacht worden sind. Dies gilt insbesondere auch für solche Ansprüche, die sich sachlich als sogenannte Nebenansprüche darstellen. Das Patentamt war deshalb nicht verpflichtet, die Bestandsfähigkeit der übrigen Patentansprüche zu überprüfen, die nicht zum Gegenstand eines auf ihren selbständigen Schutz gerichteten Hilfsantrags gemacht worden sind, sofern ein Patentanspruch nicht gewährbar ist. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge sich die sogenannten selbständigen Nebenansprüche befinden.

Auch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Patentinhaberin ist nicht gegeben, da das Patentamt der Patentinhaberin Gelegenheit gegeben hat, zu allen von den Einsprechenden vorgebrachten Druckschriften Stellung zu nehmen, und da ihr durch Zustellung des entsprechenden Schriftsatzes der Einsprechenden vom 8. Oktober 1998 bekannt war, daß die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 11 vom 26. März 1998 im Hinblick auf die EP 0 373 341 A1 bestritten wurde.

Auch dem Hilfsantrag auf Rückerstattung einer Teilgebühr von 45,00 DM konnte nicht stattgegeben werden, da nach der Änderung des Patentgebührengesetzes vom 22. Dezember 1999, Ziff 214.100, die Gebühr für alle seit dem 1. Januar 2000 eingelegten Beschwerden 345,00 DM beträgt, unabhängig davon, ob die Rechts-

mittelbelehrung zutreffend war oder nicht. Bei einer Entrichtung von nur 300,00 DM wäre deshalb eine Nachzahlung von 45,00 DM erforderlich geworden.

Dr. Schnegg

Eberhard

Dr. Pösentrup

Frühauf

Mü/Na