



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 44/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 030 034.8-53

(hier: Teilanmeldung)

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn und die Richter Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber am 22. November 2013

beschlossen:

1. Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der am 25. Oktober 2013 erklärten Teilung der Patentanmeldung 10 2004 030 034.8-53 nicht zuständig.
2. Das aufgrund der Teilung durchzuführende Anmeldeverfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 22. Juni 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung 10/611 164 vom 30. Juni 2003 Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung

„Anweisungssatzerweiterung mit einem 3-Byte-Escape-Opcode“

gestellt und gegen die Zurückweisung der Anmeldung mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2008 Beschwerde eingelegt.

Der zuletzt im Beschwerdeverfahren nach Hauptantrag gelten ab 4.9.2009, seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 lautet:

„Verfahren mit den folgenden Schritten:

- M1** Bestimmen, ob ein Anweisungscode eines Anweisungssatzes variabler Länge einen Escape-Opcode-Wert enthält (610; 704),
- M2** wobei der Anweisungssatz variabler Länge Mehrfach-Operanden-Adressierungsarten derart unterstützt, dass eine Anweisung unterschiedliche Längen haben kann;
- M3** wenn der Anweisungscode den Escape-Opcode-Wert enthält
- M4** und der Escape-Opcode-Wert einen ersten Byte-Wert und einen zweiten Byte-Wert (610, 628; 704, 706) umfaßt,
- M5** Bestimmen der variablen Länge des Anweisungscodes
- M5.1** aufgrund des zweiten Byte-Werts (628; 706),
- M5.2** ausschließlich des Auswertens eines anweisungsspezifischen Opcode-Werts (225) in dem Anweisungscode (710).“

Daneben hat die Anmelderin zuletzt zwei Hilfsanträge gestellt.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene geltende Patentanspruch 1 nach 1. Hilfsantrag lautet:

„Verfahren mit den folgenden Schritten:

- M1** Bestimmen, ob ein Anweisungscode eines Anweisungssatzes variabler Länge einen Escape-Opcode-Wert enthält (610; 704),
- M2** wenn der Anweisungscode den Escape-Opcode-Wert enthält,
- M3** wobei der Escape-Code-Wert mindestens zwei Byte lang ist und eine erweiterte Opcode-Map identifiziert,
- M4** Bestimmen der Länge des Anweisungscodes,

M4.1 ausschließlich des Auswertens eines anweisungsspezifischen Opcode-Werts (225) in dem Anweisungscode (710).“

Patentanspruch 1 nach 2. Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 1 nach 1. Hilfsantrag unter Anfügen des folgenden Merkmals:

M5 „, wobei die Länge jeder Anweisung in einer Opcode-Map durch eine einzige Festeingabe-Längenbestimmungslogik bestimmt wird.“

Wegen den zuletzt beantragten nebengeordneten Ansprüchen 16, 23, 51 und 71 sowie den Unteransprüchen 2 bis 15, 17 bis 22, 24 bis 50 und 52 bis 70 nach Hauptantrag sowie den geltenden jeweiligen nebengeordneten Ansprüchen 16, 44 und 64 sowie den jeweiligen Unteransprüchen 2 bis 15, 17 bis 43 und 45 bis 63 nach 1. bzw. 2. Hilfsantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Mit Beschluss vom 21. Juni 2013 hat der Senat die Beschwerde der Anmelderin mit der Begründung zurückgewiesen, Anspruch 1 nach Hauptantrag sei nicht zulässig (§ 38 Satz 1 PatG) und die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach 1. und 2. Hilfsantrag beruhten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, als der ein Diplom-Ingenieur der Informationstechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Programmierung von Mikroprozessoren anzusetzen sei. Dieser Beschluss, wegen dessen Einzelheiten auf die Gerichtsakte verwiesen wird, wurde den Vertretern der Anmelderin am 27. September 2013 zugestellt.

Mit beim Bundespatentgericht am 25. Oktober 2013 eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag hat die Anmelderin unter Zahlung der Gebühr nach § 39 Abs. 2 PatG die Teilung der Anmeldung erklärt, hierzu Anmeldeunterlagen eingereicht und angeregt, entsprechend der Entscheidung des 21. Senats des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, veröffentlicht in: GRUR 2011, 949 - *Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren*) die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

II.

A. Die nach Einlegung der Beschwerde und kurz vor Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses des Senats vom 21. Juni 2013 erklärte und damit nach § 49 Abs. 1 Satz 1 PatG wirksame (vgl. *Schulte/Kühnen*, PatG. 8. Aufl., § 39 Rn. 28 f.) Teilung der im Beschwerdeverfahren verfahrensgegenständlichen Anmeldung mag zwar dazu geführt haben, dass die Teilanmeldung beim Bundespatentgericht *anhängig* geworden ist. Dieses ist aber für die Entscheidung über die Teilungsanmeldung unter keinem Gesichtspunkt *zuständig*.

Weder die Anhängigkeit der Teilanmeldung noch die Tatsache, dass die Teilung nach Einlegung der Beschwerde erklärt wurde, führt dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilungsanmeldung zuständig ist. Die gegenteilige Auffassung beruht auf der Annahme, dass es sich bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbaren Vorgang handelt (vgl. BGH GRUR 1999, 574 ff. - *Mehrfachsteuersystem*; GRUR 1998, 458, 460 – *Textdatenwiedergabe*). Wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts aber in der von der Anmelderin genannten Entscheidung (BPatG [21. Senat] GRUR 2011, 949 - *Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren*) im Einzelnen dargelegt hat, ist dies jedoch nicht der Fall. Danach entsteht bei einer Teilung nach § 39 PatG vielmehr ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Gegenstand der Teilungsanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Denn der Beurteilung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde. Nur in diesem Umfang kommt einer Beschwerde Devolutiveffekt zu (sog. Anfallwirkung). Sie ist das Mittel, um angegriffene Entscheidungen in der höheren gerichtlichen Instanz nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittelgericht alleine über das prozessuale Schicksal des erstinstanziellen Streitgegenstandes entscheidet (vgl. Bay VGH NVwZ 2000, 210 f. m.w.N.). Demgegenüber ist die erstmalige Prüfung von Patentanmeldungen - wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung ge-

hört - grundsätzlich Sache des Deutschen Patent- und Markenamts als Verwaltungsbehörde. Wegen der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o.g. Beschluss des 21. Senats Bezug genommen, dem sich der erkennende Senat in vollem Umfang anschließt.

Da es somit an einer funktionalen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zur Entscheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese durch Beschluss gemäß § 17 a Abs. 2 i.V.m. § 13 GVG, § 39 Abs. 1 S. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen (vgl. BPatG, a.a.O.).

B. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zuzulassen, da der Senat zwar mit der Rechtsprechung des 21. Senats des Bundespatentgericht übereinstimmt, hiermit aber von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweicht.

Wickborn

Schwarz

Schwengelbeck

Otten-Dünweber

Hu