



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 33/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 063 603.9

der

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 8. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Teilungserklärung in der Eingabe vom 17. Juni 2013 in der Stammanmeldung 10 2005 041 486.9 als nicht abgegeben und die Teilanmeldung 10 2005 063 603.9 als nicht entstanden gilt.

Gründe

I

Die Beschwerdeführerinnen haben in der Eingabe vom 17. Juni 2013 in der Stammanmeldung 10 2005 041 486.9 die Teilung der Anmeldung erklärt. Die Trennanmeldung hat das Aktenzeichen 10 2005 063 603.9. Da die Teilung im Beschwerdeverfahren (Aktenzeichen 12 W (pat) 31/09) erklärt wurde, ist auch die abgetrennte Anmeldung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht anhängig geworden (Aktenzeichen 12 W (pat) 33/13).

Mit Eingabe vom 16. September 2013 wurden zur Teilanmeldung Anmeldeunterlagen eingereicht und zwar zehn Seiten Beschreibung, Patentansprüche 1 bis 7, eine Seite Zusammenfassung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5). Im Anschreiben ist im Betreff „Patentverfahren 10 2005 063 603.9 D... GmbH“ angegeben. Auf der ersten Seite der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zusammenfassung stehen jeweils die Namen „D... GmbH“ und „n... GmbH“.

Mit Schreiben vom 21. Januar 2014 wurden die Anmelderinnen darauf hingewiesen, dass der Erteilungsantrag mit den Namen der Anmelderinnen zur abgeteilten Anmeldung nicht eingereicht worden sei und der Erteilungsantrag zu den erforderlichen Anmeldeunterlagen gehöre, die innerhalb der Frist des § 39

Abs. 3 PatG nachzureichen seien, andernfalls die Teilungserklärung als nicht abgegeben gelte.

Mit Eingabe vom 27. Januar 2014 machten die Anmelderinnen geltend, die Angaben aus § 34 Abs. 3 PatG seien vollständig vorhanden gewesen. Die Namen der Anmelderinnen hätten sich bereits in der Teilungserklärung vom 17. Juni 2013 befunden. Auch sei der Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt. Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf § 39 Abs. 1 PatG in der Teilungserklärung sei die hervorgehende Teilungsanmeldung gemäß § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG eine Anmeldung mit gestelltem Prüfungsantrag. Die Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen seien eingereicht worden. Es sei daher die Wirksamkeit der Teilungserklärung festzustellen. Das Anmeldeformular könne ohne Rechtsverlust nachgereicht werden. Vorsorglich wurde ein Anmeldeformular nachgereicht, wobei die Anmelder mit (neuen) Anschriften in einer (unterschriebenen) Anlage beigefügt wurden.

II

Die Teilungserklärung in der Eingabe vom 17. Juni 2013 in der Stammanmeldung 10 2005 041 486.9 gilt als nicht abgegeben, da nicht sämtliche nach § 34 PatG erforderlichen Anmeldeunterlagen innerhalb der Frist von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht wurden (§ 39 Abs. 3 PatG). Die zunächst schwebend wirksam gewesene Teilungsanmeldung ist daher nicht mehr existent.

Die Anmelderinnen haben den Erteilungsantrag mit den Namen der Anmelder nicht innerhalb der Frist gemäß § 39 Abs. 3 PatG zur abgeteilten Anmeldung eingereicht. Zu den Anmeldeunterlagen gehört auch der Erteilungsantrag (vgl. Schulte Patentgesetz, 9. Aufl. § 39 Rdn. 29, § 34 Rdn. 69; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 39 Rdn. 34; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl. § 39 Rdn. 7).

Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG muss die Anmeldung einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist, enthalten und gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 den Namen des Anmelders.

Die Anmelderinnen haben innerhalb der gesetzlichen Frist keinen Patenterteilungsantrag zu der Teilanmeldung eingereicht. Die Teilungserklärung selbst ist kein Patenterteilungsantrag. Die Teilungserklärung wird in der Stammanmeldung abgegeben, wodurch die Teilungsanmeldung zwar entsteht, sich aber noch in einem Schwebezustand befindet. Der Patenterteilungsantrag ist zur Teilanmeldung nachzureichen. Zwar muss zur Wirksamkeit nicht zwingend das amtliche Formular verwendet werden, jedoch muss auch für die Teilanmeldung der Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt werden. Der Hinweis auf § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG ersetzt nicht den Patenterteilungsantrag. § 39 Abs. 1 Satz 3 regelt nur, dass für eine Teilanmeldung ein Prüfungsantrag als gestellt gilt, wenn ein Prüfungsantrag bereits vor der Teilung gestellt worden ist. Das Stellen eines Prüfungsantrags (§ 44 PatG) bedeutet, dass das Patentamt prüft, ob die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 37, 38 PatG entspricht und ob der Gegenstand der Anmeldung nach §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist. Vor Stellung des Prüfungsantrags kommt nur eine Offensichtlichkeitsprüfung gemäß § 42 PatG in Betracht. Werden jedoch die Unterlagen nach § 39 Abs. 3 PatG zur Teilanmeldung nicht fristgerecht eingereicht, ist die Teilanmeldung nicht mehr existent, da die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt.

Hinzu kommt, dass auch die Angabe des Anmelders für die Teilanmeldung zweifelhaft erscheint. Zwar kann die Teilung grundsätzlich nur von den Anmeldern der Stammanmeldung erklärt werden, jedoch sind die Anmelder der Stammanmeldung und die der abgeteilten Anmeldung nicht zwangsläufig identisch, sondern es muss vielmehr geprüft werden können, ob sie es sind bzw. ob es sich gegebenenfalls um einen Rechtsnachfolger handelt. Die Erklärung der Teilung durch die Anmelder der Stammanmeldung bedeutet daher noch nicht, dass damit auch die Anmelder der Teilanmeldung benannt worden sind. In der Eingabe vom

16. September 2013 ist zwar im Anschreiben einer der Anmelderrinnen im Betreff benannt worden, jedoch nur mit dem Zusatz „et. al“. Bei der Beschreibung, den Patentansprüchen und der Zusammenfassung sind jeweils zwei Namen aufgeführt, ohne jedoch anzugeben, dass dies die beiden Anmelder sind. Nachdem kein Erteilungsantrag eingereicht wurde, erscheint es fraglich, ob die Personenangaben auf der jeweils ersten Seite der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zusammenfassung dahingehend zu verstehen sind, dass es sich dabei um die einzigen Anmelder handelt. Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben, da jedenfalls der Erteilungsantrag nicht fristgemäß vorgelegt wurde.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde 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.

Schneider

Bayer

Schlenk

Krüger

Me