



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 67/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 002 360.5-53

(hier: Wiedereinsetzung)

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneberger und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Der Antrag vom 7. Juli 2016 auf Wiedereinsetzung wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die vorliegende Patentanmeldung durch Beschluss vom 25. Januar 2010 zurückgewiesen.

Die dagegen eingelegte Beschwerde hat der Senat durch Beschluss vom 18. Dezember 2015 zurückgewiesen. Die Beschwerdeentscheidung wurde der Antragstellerin ausweislich des Empfangsbekenntnisses am 29. März 2016 zugestellt.

Mit am 2. Mai 2016 beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 29. April 2016 erklärte die Anmelderin die Teilung der Anmeldung.

Mit am 7. Juli 2016 per Fax beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 7. Juli 2016 beantragte die Anmelderin

„gemäß § 123 PatG Wiedereinsetzung in die Frist zur Teilung gemäß § 39 PatG“.

Zur Begründung macht sie geltend, eine an das Bundespatentgericht mit Schriftsatz vom 29. April 2016 gerichtete Teilungserklärung sei von der erfahrenen, besonders zuverlässigen und stichprobenartig kontrollierten Patentanwaltsfachangestellten der Bevollmächtigten der Antragstellerin aufgrund einer einmaligen Unachtsamkeit irrtümlicherweise in einen an das Deutsche Patent- und Markenamt

adressierten Umschlag gelegt worden und deshalb erst am 2. Mai 2016 beim Bundespatentgericht eingegangen.

Dem Wiedereinsetzungsantrag beigelegt sind das Schreiben der Teilungserklärung vom 29. April 2016, eine Einreichbestätigung, eine eidesstattliche Versicherung der Patentanwaltsangestellten vom 7. Juli 2016, Teilungsunterlagen und eine Kopie der Eingabe an das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Einzugsermächtigung für die Teilanmeldung.

Der die Antragstellerin vertretende Patentanwalt trägt vor, ihm sei das Versäumnis der Frist zur Abgabe der Teilungserklärung erst durch einen Anruf des Richters am Bundespatentgericht Herrn Müller am 10. Mai 2016 bekannt geworden.

Mit Schreiben vom 22. August 2016 hat der Senat die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass er den Wiedereinsetzungsantrag vom 7. Juli 2016 nach vorläufiger Auffassung für nicht zulässig hält, da der Zeitraum, der zur Erklärung der Teilung zur Verfügung stehe, keine Frist i. S. d. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG darstelle.

Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 4. November 2016 die Auffassung vertreten, die verspätete Erklärung der Teilung nach Ablauf der Beschwerdefrist solle als Versäumung einer Teilungsfrist angesehen werden. Der Wiedereinsetzungsantrag sei daher zulässig. Für den Fall, dass sich der Senat der Auffassung der Antragstellerin nicht anschließen sollte, beantragte die Antragstellerin eine mündliche Anhörung.

Mit Schreiben vom 10. November 2016 hat der Senat Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 27. Januar 2017 anberaumt und darauf hingewiesen, er halte den Wiedereinsetzungsantrag auch unter Berücksichtigung der Ausführungen im Schriftsatz vom 4. November 2016 nach vorläufiger Auffassung für nicht zulässig.

Nachdem die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 12. Januar 2017 mitgeteilt hat, sie beabsichtige an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen und nehme den Antrag auf mündliche Anhörung zurück, wurde der Verhandlungstermin vom 27. Januar 2017 aufgehoben.

II.

Der von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 7. Juli 2016 gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung „in die Frist zur Teilung“ ist unzulässig.

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 beginnt, bestandskräftig geworden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 28. März 2000 – X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 – Graustufenbild; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 39 Rn. 23, m. w. N.).

Die Teilung ist gegenüber der Stelle zu erklären, bei der sich die Anmeldung befindet (vgl. Schulte/Moufang, a .a. O., § 39 Rn. 25; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 14, m. w. N.).

Dies ist das Deutsche Patent- und Markenamt, 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 Deutsche Patent- und Markenamt zunächst Adressat einer Teilungserklärung, bis die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorgelegt wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Dezember 2010 – 21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949). Das Deutsche

Patent- und Markenamt 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 Bundespatentgericht zu richten, solange das Verfahren dort anhängig ist, d. h. ab Vorlage der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegten Beschwerde an das Bundespatentgericht bis zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens, längstens bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist (vgl. BPatG, Beschluss vom 6. Februar 1975, 18 W (pat) 64/74, BPatGE 17, 33; BPatG, Beschluss vom 17. November 2005, 10 W (pat) 1/03).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die am 29. April 2016 angeblich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Teilungserklärung nicht wirksam, da die Teilungserklärung an das zuständige Bundespatentgericht zu richten gewesen wäre. Die am 2. Mai 2016 beim Bundespatentgericht eingegangene Teilungserklärung ist erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet erfolgt. Dies sieht offenbar auch die Antragstellerin so, wie sich aus ihrem Wiedereinsetzungsantrag ergibt.

Die am 2. Mai 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Teilungserklärung ist verspätet erfolgt, nachdem die Rechtsmittelfrist mit dem am 29. März 2016 per Empfangsbekanntnis zugestellten Beschluss des Bundespatentgerichts vom 18. Dezember 2015 am 29. April 2016 abgelaufen war.

Der von der Antragstellerin behauptete Eingang der Teilungserklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt am 29. April 2016 war nicht geeignet, eine wirksame Teilungserklärung zu begründen. Abgesehen davon, dass sich auf dem am 2. Mai 2016 beim Bundespatentgericht eingegangen und an das Bundespatentgericht adressierten Schriftsatz vom 29. April 2016 kein entsprechender Eingangsvermerk des Deutschen Patent- und Markenamts befindet, war das Verfahren am

29. April 2016 wegen der noch laufenden Rechtsmittelfrist beim Bundespatentgericht anhängig. Eine am 29. April 2016 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebene Teilungserklärung war daher nicht wirksam.

3. Der von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 7. Juli 2016 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist unzulässig.

Nach § 123 PatG ist auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen, wer ohne Verschulden verhindert war, dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Eine Frist ist aber im vorliegenden Fall nicht versäumt worden.

Eine Frist ist ein Zeitraum, dessen Beginn und Ende bestimmt oder genau bestimmbar ist und innerhalb dessen Verfahrenshandlungen vorgenommen oder Leistungen erbracht werden müssen (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 3).

Demgegenüber kann eine Anmelderin nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG die Anmeldung jederzeit teilen. Der Zeitraum in dem eine Teilungserklärung für eine Anmeldung abgegeben werden kann, wird begrenzt durch den Beginn und die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 22 f.). Die Vorschrift des § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG sieht damit keine bestimmte Frist – also einen bestimmten oder genau bestimmbaren Zeitraum – vor, sondern stellt einer Anmelderin lediglich eine an den Rahmen eines bestimmten Verfahrensabschnitts gebundene verfahrensrechtliche Möglichkeit zur Verfügung. Kann eine Verfahrenshandlung nur in einem bestimmten Verfahrensstadium erfolgen und wird die rechtzeitige Vornahme versäumt, dann handelt es sich nicht um die Versäumung einer Frist (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rn. 6).

Der Zeitraum, der zur Erklärung der Teilung zur Verfügung steht, stellt daher keine Frist i. S. d. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG dar (so auch BPatG, Beschluss vom

6. April 2006, 10 W (pat) 59/05; BPatG, Beschluss vom 22. Mai 2006, 14 W (pat) 43/00. Wenn eine Verfahrenshandlung, wie sie die Teilung darstellt, nur in einem bestimmten Verfahrensstadium erfolgen kann und die rechtzeitige Vornahme versäumt wird, handelt es sich nicht um die Versäumung einer Frist (vgl. Busse/Engels, a. a. O., § 123 Rn. 26).

Da eine Frist nicht versäumt worden ist, kann eine Wiedereinsetzung nicht gewährt werden.

Wickborn

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

Hu