

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	20 W (pat) 7/16
Entscheidungsdatum:	1. Februar 2017
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§ 39 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG

Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät

Die Teilungserklärung ist ausschließlich an das BPatG zu richten, solange sich die Anmeldung in der Beschwerdeinstanz befindet. Dies gilt auch für den Fall, dass die Teilung erst nach Erlass der Beschwerdeentscheidung erklärt wird, zu einem Zeitpunkt also, in dem das BPatG zwar nicht mehr für die sachliche Entscheidung über die Teilanmeldung zuständig ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.11.2004 – 20 W (pat) 46/04 – Entwicklungsvorrichtung, BPatGE 48, 271, 276), nach Auffassung des erkennenden Senats aber für die vorausgehende Entgegennahme der Teilungserklärung (und damit auch für die Prüfung von deren Wirksamkeit). Denn für die Frage des richtigen Adressaten ist in erster Linie maßgeblich, dass es sich bei der Teilungserklärung um eine Verfahrenserklärung handelt, die bei Fehlen anderslautender gesetzlicher Regelungen nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen dort einzureichen ist, wo das Verfahren – hier die Stammanmeldung – anhängig ist.



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 7/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Februar 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 003 871.8
(Teil anmeldung zur Stammanmeldung 11 2005 001 927.6)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, des Richters Dipl.-Ing. Musiol, der Richterin Dorn und des Richters Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die am 1. Juli 2015 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebene Teilungserklärung unwirksam ist.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Patentanmeldung DE 11 2005 001 927.6 (Stammanmeldung) betreffend ein Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät mit Beschluss vom 24. September 2010 wegen fehlender Patentfähigkeit zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin wurde vom erkennenden Senat des Bundespatentgerichts (BPatG) mit Beschluss vom 28. Januar 2015 - Az. 20 W (pat) 24/13 - zurückgewiesen. Die Beschwerdeentscheidung wurde der Anmelderin am 1. Juni 2015 zugestellt.

Am 1. Juli 2015 sind beim DPMA eine Teilungserklärung der Anmelderin betreffend die Patentanmeldung DE 11 2005 001 927.6 sowie für die Teilanmeldung Unterlagen (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen, Zusammenfassung, Erfinderbenennung) eingegangen. Das DPMA hat das BPatG mit Schreiben vom 28. September 2015, abgesandt am 29. September 2015, über den Eingang dieser Teilungserklärung unterrichtet und im Nachgang hierzu die elektronische Akte zur Teilanmeldung DE 11 2005 003 871.8 angelegt, die es dem BPatG zur Fortführung des Verfahrens per Filetransfer übermittelt hat. Das BPatG hat hierzu eine Verfahrensakte mit dem im Rubrum genannten Aktenzeichen angelegt.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin wurden mit Schreiben des Senats vom 23. August 2016 darauf hingewiesen, dass die von der Anmelderin abgegebene Teilungserklärung nicht wirksam geworden sein dürfte, da sie nicht rechtzeitig innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist beim BPatG als richtigem Adressaten für deren Entgegennahme eingegangen sei. Wegen der Einzelheiten wird auf das vorgenannte Schreiben des Senats Bezug genommen.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin treten dem entgegen und halten die am 1. Juli 2015 gegenüber dem DPMA erklärte Teilung für wirksam, da sie rechtzeitig gegenüber dem richtigen Adressaten erfolgt sei. Die Vorschrift des § 39 PatG enthalte keine Regelung bezüglich des Adressaten für die Teilungserklärung. Aus sachlichen Erwägungen sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie sei es - in Übereinstimmung mit einem Teil der Kommentarliteratur - angebracht, die Teilungserklärung gegenüber derjenigen Stelle abzugeben, die auch für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zuständig sei. Dies sei jedenfalls im vorliegenden Fall, in welchem die Teilungserklärung erst während der Rechtsbeschwerdefrist abgegeben worden sei, d. h. zu einem Zeitpunkt, in dem das BPatG bereits eine abschließende Entscheidung über die Stammanmeldung getroffen habe, zweifellos das DPMA. Die vom Senat in seinem rechtlichen Hinweis in Bezug genommene Rechtsprechung liefere keine nachvollziehbare Begründung dafür, weshalb in diesen Fällen das BPatG der richtige und ausschließliche Adressat für die Teilungserklärung sein solle, im Übrigen sei es in diesen Entscheidungen auf die Wirksamkeit der Teilungserklärung letztlich nicht angekommen. Der Beschluss des BGH vom 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Informationsträger sage über den Adressaten einer Teilungserklärung ebenfalls nichts aus. Einzig in der Entscheidung des BGH vom 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter sei die - im Ergebnis offen gelassene - Frage aufgeworfen worden, ob die Teilungserklärung im Beschwerdeverfahren ausschließlich gegenüber dem BPatG, oder auch gegenüber dem DPMA abgegeben werden könne. Die Anmelderin ist der Ansicht, dass das DPMA jedenfalls aus Gründen der Rechtssicherheit nicht nur während des Anmeldeverfahrens, sondern auch während des gesamten

Erteilungsbeschwerdeverfahrens ausschließlich für die Entgegennahme von Teilungserklärungen zuständig sein sollte. Sie stellt in der hier vorliegenden Verfahrenssituation des Weiteren die Zuständigkeit des BPatG in Abrede, über die Wirksamkeit der Teilungserklärung zu entscheiden, dies sei vielmehr ebenfalls Sache des DPMA.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin beantragen,

die Sache zur weiteren Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

Hilfsweise beantragen sie,

die am 01.07.2015 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebene Teilungserklärung für wirksam zu erklären und die Sache zur Bearbeitung der Teilanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

Weiter hilfsweise wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt zu folgender Rechtsfrage:

Wie sind die Zuständigkeiten zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht verteilt für die Entgegennahme einer Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit sowie - bei Bejahung ihrer Wirksamkeit - für die Entscheidung über die aus der Teilung hervorgehende Teilanmeldung, und zwar für die Fälle,

- dass zum Zeitpunkt der Teilungserklärung die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz beim Bundespatentgericht anhängig ist, aber noch keine Entscheidung über die Beschwerde ergangen ist;
- dass die Teilung der Anmeldung erst nach vollständiger Zurückweisung der Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung während der Rechtsbeschwerdefrist erklärt wird?

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die von der Anmelderin am 1. Juli 2015 gegenüber dem DPMA abgegebene Teilungserklärung ist unwirksam.

a) Gemäß § 39 Abs. 1 S. 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Eine Teilung ist daher vom Anmeldetag bis zur rechtskräftigen Erledigung des Anmeldeverfahrens möglich, also auch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist, und zwar unabhängig davon, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wird oder nicht (BGH GRUR 2000, 688 - Graustufenbild; BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 9, 10; BPatG Beschluss vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03, juris Rn. 10; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 9; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rn. 23).

b) Adressat einer Teilungserklärung ist die Stelle, bei der die Stammanmeldung anhängig ist.

aa) Die Teilungserklärung ist also ausschließlich an das BPatG zu richten, solange sich die Anmeldung in der Beschwerdeinstanz befindet, d.h. ab Vorlage der beim DPMA eingelegten Beschwerde an das BPatG bis zur rechtskräftigen Beendigung des Beschwerdeverfahrens, also für den Fall, dass keine Rechtsbeschwerde eingelegt wird, längstens bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist. Dies steht im Einklang mit der herrschenden Rechtsprechung des BPatG (BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 6; BPatG Beschluss vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03 -, juris Rn. 10; BPatG Beschluss vom 7. Oktober 2014 – 7 W (pat) 38/14 - Modellerzeugungsverfahren, juris Rn. 10 und 12; BPatG Beschluss vom 6. Februar 1975 – 18 W (pat) 64/7 -, BPatGE 17, 33, 34f.; vgl. auch Schulte, a. a. O., § 39 Rn. 25; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 14; a. A.: Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 18h und 18l). Auch nach der Rechtsprechung des BGH ist die Teilungserklärung während des Beschwerdeverfahrens gegenüber dem BPatG abzugeben, wobei der BGH bisher offen gelassen hat, ob eine ausschließlich an das DPMA gerichtete Teilungserklärung in diesen Fällen auch wirksam wäre (BGH Beschluss vom 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter, juris Rn. 17).

bb) Für eine ausschließliche Zuständigkeit des BPatG für die Entgegennahme von Teilungserklärungen in der Beschwerdeinstanz spricht auch, dass es sich bei der Teilungserklärung um eine Verfahrenshandlung bzw. Verfahrenserklärung handelt (vgl. BGH Beschluss vom 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter, juris Rn. 16; BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 6), die bei Fehlen anderslautender gesetzlicher Regelungen nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen dort einzureichen ist, wo das Verfahren – hier die Stammanmeldung – anhängig ist. Entsprechendes hat der BGH für die Rücknahme einer Anmeldung, die ebenfalls eine Verfahrenserklärung darstellt, in seinem Beschluss vom 19. Juli 2011 - X ZB 8/10 - Telefonsystem festgestellt; danach hat die Rücknahme einer Patentanmeldung - ebenso wie eine Klagerücknahme - durch Erklärung gegenüber

derjenigen Instanz zu erfolgen, bei der das Verfahren anhängig ist, während des Rechtsbeschwerdeverfahrens also gegenüber dem BGH, wobei jedoch die Übermittlung einer Kopie der Rücknahmeerklärung gegenüber dem Patentgericht mit einer entsprechenden Begleitmitteilung an den BGH genügen soll (BGH a. a. O. - Telefonsystem, GRUR 2011, 1052). Der Einwand der Anmelderin, wonach diese Entscheidung des BGH nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sei, da der Rücknahme der Anmeldung ebenso wie der Klagerücknahme eine verfahrensbeendende Wirkung zukomme, während die Teilungserklärung keine Auswirkungen auf das Verfahren betreffend die Stammanmeldung habe, vermag nicht zu überzeugen. Denn für die hier in Rede stehende Frage des richtigen Adressaten ist in erster Linie maßgeblich, dass es sich bei der Teilungserklärung, wie oben bereits ausgeführt, um eine Verfahrenserklärung handelt, die grundsätzlich - sofern nicht ausdrücklich anders gesetzlich geregelt - dort einzureichen ist, wo das Verfahren anhängig ist, und zwar unabhängig davon, ob diese eine verfahrensbeendende Wirkung hat oder nicht. Dies stellt entgegen der Ansicht der Anmelderin auch bereits einen hinreichend sachlichen Grund für die Zuständigkeit des BPatG zur Entgegennahme der Teilungserklärung in dem hier vorliegenden Verfahrensstadium (Erklärung der Teilung nach Erlass der Beschwerdeentscheidung) dar.

Die „Teilungserklärung“ nach § 39 Abs. 1 PatG ist im Übrigen von der „Teilanmeldung“ nach europäischem Recht zu unterscheiden, welche nach ausdrücklicher Regelung stets beim Europäischen Patentamt eingereicht werden muss (vgl. Art. 76 Abs. 1 EPÜ). Im deutschen Recht entsteht eine Teilanmeldung nur, wenn die Teilungserklärung wirksam ist (vgl. Schulte a. a. O., § 39 Rn. 36 m. w. N.), es wird also zwischen den beiden Begriffen rechtlich differenziert.

cc) Dass das BPatG in der Beschwerdeinstanz der richtige und ausschließliche Adressat für die Teilungserklärung ist, lässt sich entgegen der Ansicht der Anmelderin auch einer sachgerechten Interpretation der Entscheidung des BGH vom 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Informationsträger entnehmen. Dort wurde

festgestellt, dass „das Beschwerdegericht in den Fällen der Ausscheidung ... oder der Teilung (§ 39 PatG) im Erteilungsbeschwerdeverfahren auch (*Unterstreichung hinzugefügt*) über deren Gegenstände zu entscheiden“ hat (BGH a. a. O. - Informationsträger, juris Rn. 14 = Ziff. III. 1. b) der Gründe). Dies macht nur Sinn, wenn das BPatG in diesen Fällen auch für die Entgegennahme der Teilungserklärung (sowie für die Prüfung von deren Wirksamkeit, s. u. unter c)) zuständig ist. Die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang aus der vorgenannten Entscheidung des BGH zitierte Passage unter Ziff. III. 1. d) der Gründe (BGH a. a. O., juris Rn. 18), wonach für die Behandlung einer im Wege der Teilung des Patents nach § 60 Abs. 1 PatG entstehenden Teilanmeldung von einer originären Zuständigkeit des DPMA auszugehen sei, die sich auch auf die vorrangige Prüfung erstrecke, ob die Teilungserklärung wirksam sei (und damit auch die Entgegennahme dieser Erklärung umfassen dürfte), bezieht sich offensichtlich nicht auf den vorliegenden Fall einer Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 PatG in der Beschwerdeinstanz, in der das BPatG im Rahmen des Erteilungsverfahrens tätig wird, sondern vielmehr auf eine Teilung des Patents nach der - inzwischen aufgehobenen - Regelung des § 60 Abs. 1 PatG im Einspruchsbeschwerdeverfahren, in dem das BPatG über den Bestand eines bereits erteilten Patents entscheidet und der abgeteilte Gegenstand der weiteren Entscheidungskompetenz im Einspruchsverfahren entzogen ist, was bei einer Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG im Erteilungsverfahren nicht der Fall ist.

c) Das BPatG ist im vorliegenden Fall, in dem die Teilung nach Erlass der Beschwerdeentscheidung erklärt wurde, nicht nur für die Entgegennahme, sondern auch für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung zuständig (vgl. BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 5-9: Das BPatG hat in dieser Entscheidung, der eine vergleichbare Verfahrenssituation zugrunde lag, explizit die Wirksamkeit der Teilungserklärung geprüft und festgestellt; vgl. auch BPatG Beschluss vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03, juris Rn. 11). Gründe, von dieser Rechtsprechung abzuweichen, sind für den Senat nicht ersichtlich, zumal eine

Zuständigkeit des BPatG für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung in den Fällen, in denen es - wie hier - der richtige und ausschließliche Adressat für diese Erklärung ist, auch sachlich gerechtfertigt ist. Im Übrigen hat auch das DPMA durch die Weiterleitung der Teilungserklärung an das BPatG zum Ausdruck gebracht, dass es sich für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung nicht zuständig erachtet.

Die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang zitierte Passage in den Gründen der Entscheidung des BPatG vom 07.12.2010 – 21 W (pat) 10/09 – unter Ziff. II. 3 bezieht sich nicht auf die Zuständigkeit für die Prüfung der Wirksamkeit von Teilungserklärungen, sondern auf die Zuständigkeit zur Prüfung von im Beschwerdeverfahren durch (wirksame) Teilungserklärung entstandener Teilanmeldungen (BPatG a. a. O. - Vorrichtung zur Detektion von Wasser in Brennstofftanks von Flugzeugen, juris Rn. 30). Sie steht daher insoweit nicht im Widerspruch zur oben dargestellten Auffassung des erkennenden Senats. Im Übrigen lag der vorgenannten Entscheidung eine andere Verfahrenssituation zugrunde, da die Teilung zeitlich noch (weit) vor der Nichtabhilfeentscheidung und Vorlage der Akten an das BPatG gegenüber dem DPMA erklärt wurde, zu einem Zeitpunkt also, als die Stammanmeldung zweifellos noch beim DPMA anhängig bzw. der Devolutiveffekt noch nicht eingetreten war, so dass das DPMA auch der richtige und ausschließliche Adressat für diese Erklärung war.

d) Von der Frage, welche Stelle für die Entgegennahme einer Teilungserklärung und für die Prüfung von deren Wirksamkeit zuständig ist, ist die weitere Frage zu unterscheiden, welche Stelle für die Entscheidung über die aus der (wirksamen) Teilung hervorgehende Teilanmeldung zuständig ist. Für den Fall, dass die Teilung der Anmeldung erst erklärt wurde, nachdem das BPatG die Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung vollumfänglich zurückgewiesen hat, fehlt es nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats an einer Zuständigkeit des Beschwerdegerichts für die Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung; vielmehr ist in diesem Fall eine Bearbeitung der

Teil anmeldung durch die Prüfungsstelle des DPMA durchzuführen (BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 16; vgl. auch Schulte a. a. O., § 39 Rn. 35; Busse/Keukenschrijver a. a. O., § 39 Rn. 27). Aber auch nach dieser Entscheidung kann die Teilungserklärung erst mit rechtzeitigem Eingang beim BPatG, bei dem die Beschwerde auch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung anhängig geblieben ist, wirksam werden (BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 6; vgl. auch BPatG Beschluss vom 7. Oktober 2014 7 W (pat) 38/14 – Modellerzeugungsverfahren, juris Rn. 13; BPatG Beschluss vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03, juris Rn. 12; BPatG Beschluss vom 6. Februar 1975 - 18 W (pat) 64/74 -, BPatGE 17, 33, 34 f.).

e) Auch die weiteren Einwände der Anmelderin vermögen keine andere Beurteilung zu rechtfertigen.

aa) Soweit die Anmelderin vorgetragen hat, die Zuständigkeit für die Entgegennahme von Teilungserklärungen sei in § 39 PatG nicht geregelt, wurde diese Regelungslücke durch die Rechtsprechung in einer Vielzahl von Entscheidungen, wie oben dargestellt, ausgefüllt. Dabei kommt es entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht darauf an, ob diese Entscheidungen sich jeweils mit allen in diesem Zusammenhang in Betracht kommenden Argumenten auseinandersetzen, zumal für eine nachvollziehbar und konkret begründete Bejahung der Zuständigkeit des BPatG für die Entgegennahme von Teilungserklärungen während der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz eine Berufung auf den bereits oben erwähnten allgemeinen Grundsatz genügt, dass Verfahrenserklärungen - wie die Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 PatG - vor der Stelle abzugeben sind, wo die Sache (Stammanmeldung) anhängig ist, wie dies in mehreren Entscheidungen des BPatG entsprechend begründet wurde (vgl. BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 6; BPatG Beschluss vom 7. Okto-

ber 2014 - 7 W (pat) 38/14 - Modellerzeugungsverfahren, juris Rn. 10 - 13). Abgesehen davon wurden auch in anderen vom Senat zitierten Entscheidungen nachvollziehbare Gründe für die Zuständigkeit des BPatG zur Entgegennahme von Teilungserklärungen in der Beschwerdeinstanz genannt. So ist in der älteren Entscheidung des BPatG vom 6. Februar 1975 - 18 W (pat) 64/74 - hierzu (allerdings noch zur früheren Rechtslage) ausgeführt, es sei ein anerkannter Grundsatz der Rechtsprechung, dass durch die Beschwerde das weitere Patenterteilungsverfahren vollständig auf das BPatG übergehe, so dass alle Erklärungen, die den prozessualen Stand des Patenterteilungsverfahrens berührten, wie beispielsweise eine Teilung der Anmeldung, an das BPatG zu richten seien (BPatG a. a. O., BPatGE 17, 33, 34). Nach der jüngeren Entscheidung des BPatG vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03 - soll sich dessen Zuständigkeit für die Entgegennahme einer Teilungserklärung unter Hinweis auf BGH – Informationsträger daraus ergeben, dass die Anmeldung im Laufe des Erteilungsverfahrens gemäß § 39 Abs. 1 PatG jederzeit mit der Folge geteilt werden könne, dass die abgetrennte Teilanmeldung in der Verfahrenslage weiterzubetreiben sei, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden habe, weshalb das Beschwerdegericht nach einer Teilung im Erteilungsbeschwerdeverfahren auch zur Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung berufen sei (BPatG a. a. O., juris Rn. 10); hieraus wird nachvollziehbar gefolgert, dass, solange die Anmeldung sich in der Beschwerdeinstanz befinde, der Adressat einer Teilungserklärung das BPatG sei, woran auch die neuere Entscheidung des BGH - Sammelhefter nichts ändere (vgl. BPatG a. a. O., juris Rn. 11).

bb) Das von der Anmelderin vorgebrachte Argument der Rechtsunsicherheit vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Es ist schon nicht ersichtlich, woraus eine solche hergeleitet werden soll, da die bisherige Rechtsprechung übereinstimmend festgestellt hat, dass die Teilungserklärung dort einzureichen ist, wo die Stammanmeldung anhängig ist, also während der Anhängigkeit in der Beschwerdeinstanz beim BPatG (s. o. unter b)). Die Entscheidung des

BGH - Sammelhefter steht hierzu nicht im Widerspruch, vielmehr wurde dort klar festgestellt, dass die Teilungserklärung in der Beschwerdeinstanz jedenfalls wirksam gegenüber dem BPatG erklärt werden kann (BGH a. a. O. - Sammelhefter, juris Rn. 17). Der Umstand, dass der BGH in dieser Entscheidung offen gelassen hat, ob die Teilungserklärung in dieser Verfahrenssituation auch wirksam wäre, wenn sie ausschließlich an das DPMA gerichtet worden wäre, führt noch zu keiner Rechtsunsicherheit für den Anmelder, da jedenfalls das BPatG als richtiger Adressat vom BGH eindeutig bestätigt wurde.

Auch die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang wiederum angeführte Entscheidung des BPatG vom 7. Dezember 2010 - 21 W (pat) 10/09 - führt zu keiner anderen Beurteilung. Wie oben (unter c)) bereits ausgeführt, hat der Anmelder in dem dort zugrundeliegenden Fall gegen den Zurückweisungsbeschluss des DPMA Beschwerde eingelegt und zeitnah hierzu die Teilung der Anmeldung erklärt. In einer derartigen Verfahrenssituation weiß der Anmelder zwar u.U. noch nicht, ob das DPMA schon eine Nichtabhilfeentscheidung getroffen und die Akten dem BPatG vorgelegt hat, aber jedenfalls gereicht eine etwaige hieraus resultierende Rechtsunsicherheit nicht zu seinem Nachteil. Denn wenn er die Teilung gegenüber dem DPMA zu einem Zeitpunkt erklärt, bevor die Akten dem BPatG vorgelegt worden sind, ist das DPMA ohnehin der richtige Adressat (s. o.). Sollten die Akten bei Erklärung der Teilung gegenüber dem DPMA bereits dem BPatG vorgelegt und der Anmelder hierüber noch nicht per Eingangsbestätigung informiert worden sein, wird das DPMA die Erklärung an das BPatG weiterleiten, wo sie in aller Regel rechtzeitig eingehen wird, da das Beschwerdeverfahren zu diesem Zeitpunkt ja erst beginnt und die Teilung bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss möglich ist. Ein Rechtsnachteil ist also bei einer Teilung in diesem frühen Verfahrensstadium grundsätzlich nicht zu befürchten.

Vereinzelte abweichende Literaturmeinungen zur Frage der Zuständigkeit für die Entgegennahme einer Teilungserklärung während der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz (wie z. B. Benkard a. a. O.; Anders,

Aufsatz „Die Teilung der Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren: Zuständigkeiten für die Trennanmeldung“, GRUR 2009, 200, 204) vermögen vor dem oben dargestellten Hintergrund, insbesondere der übereinstimmenden Rechtsprechung zu diesem Punkt, eine Rechtsunsicherheit nicht zu begründen.

Im Übrigen hätte eine etwaige Rechtsunsicherheit die Anmelderin im vorliegenden Fall dazu veranlassen müssen, die Teilung nicht nur gegenüber dem DPMA, sondern sicherheitshalber auch gegenüber dem BPatG zu erklären oder diesem zumindest eine Kopie der an das DPMA gerichteten Teilungserklärung innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist zukommen zu lassen, was ausreichend gewesen wäre (vgl. BGH GRUR 2011, 1052 - Telefonsystem).

cc) Die von der Anmelderin angeführten verfahrensökonomischen Aspekte sind ebenfalls nicht geeignet, eine Zuständigkeit des DPMA für die Entgegennahme von Teilungserklärungen während der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz zu begründen. Das DPMA nimmt zwar bei in der Beschwerdeinstanz erklärten Teilungen verschiedene administrative Tätigkeiten vor, z. B. im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren, dem Anlegen von Akten mit Aktenzeichen für die Trennanmeldung und den nötigen Einträgen in das Patentregister. Dies geschieht jedoch entweder auf Grund einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung oder - bei Fehlen einer solchen - im Wege der Amtshilfe für das an sich auch für diese Verwaltungsaufgaben zuständig gewordene Beschwerdegericht (vgl. Schulte a. a. O., § 39 Rn. 63; BPatG Beschluss vom 6. Februar 1975 - 18 W (pat) 64/74 -, BPatGE 17, 33, 34). Diese Tätigkeiten stellen daher nach Ansicht des Senats keinen hinreichenden Grund dar, das DPMA als korrekten Adressaten für in der Beschwerdeinstanz erfolgte Teilungserklärungen anzusehen. Dies gilt auch für das hier in Rede stehende Verfahrensstadium, in dem die Teilung erst nach Erlass der Beschwerdeentscheidung erklärt wurde, zu einem Zeitpunkt also, in dem das BPatG zwar nicht mehr für die sachliche Entscheidung über die Teilanmeldung zuständig ist (s. o. unter d)), wohl aber für die vorausgehende Entgegennahme und Prüfung der

Wirksamkeit der Teilungserklärung. Hierfür spricht auch, dass in diesem Verfahrensstadium das BPatG die Überwachung der Rechtsbeschwerdefrist, innerhalb der die Teilung noch wirksam erklärt werden kann, vornimmt. Sollte es im Übrigen zu einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH kommen, das mit einer Aufhebung des Beschlusses des BPatG und einer Zurückverweisung an dieses endet, wäre die Teilanmeldung ebenso wie die Stammanmeldung in den Verfahrensstand einer Beschwerde vor einer Entscheidung hierüber zurückversetzt.

f) Da im vorliegenden Fall die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz beim BPatG anhängig war, konnte die Anmelderin die Teilung der Anmeldung somit nur gegenüber dem BPatG und nur vor Ablauf der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Senats über die Zurückweisung der Stammanmeldung vom 28. Januar 2015 wirksam erklären. Da diese Entscheidung der Anmelderin am 01.06.2015 zugestellt worden war, endete die Frist am Mittwoch, den 1. Juli 2015 (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 ZPO, § 188 Abs. 2 BGB). Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Teilungserklärung beim BPatG jedoch nicht eingegangen. Die am 1. Juli 2015 beim DPMA eingegangene Teilungserklärung konnte keine Wirkung entfalten, weil sie nicht an den richtigen Adressaten gerichtet war. Eine rechtzeitige Weiterleitung an das BPatG noch am selben Tag mit der Folge des Wirksamwerdens der Teilungserklärung war wegen der durch die Bearbeitung bedingten üblichen Zeitverzögerung nicht mehr möglich. Die Anmelderin konnte unter diesen Umständen - Einreichung der fälschlicherweise an das DPMA adressierten Teilungserklärung am letzten Tag der Rechtsbeschwerdefrist - auch nicht auf eine rechtzeitige Weiterleitung an das BPatG noch am selben Tag vertrauen. Die Frage einer etwaigen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen verzögerter Weiterleitung stellt sich hier daher nicht.

Durch die Mitteilung der Teilungserklärung mit Schreiben des DPMA vom 28. September 2015 an das BPatG konnte die Wirksamkeit der Teilungserklärung

nicht mehr herbeigeführt werden, weil der Zurückweisungsbeschluss des Senats vom 28.01.2015 zu diesem Zeitpunkt bereits rechtskräftig war.

Es war daher festzustellen, dass die am 1. Juli 2015 gegenüber dem DPMA abgegebene Teilungserklärung unwirksam ist. Für die hilfsweise beantragte Verweisung der Sache zur Bearbeitung der Teilanmeldung an das DPMA war mangels Wirksamkeit der Teilungserklärung kein Raum.

2. Die Rechtsbeschwerde war wegen einer entscheidungserheblichen Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Wie oben bereits ausgeführt, hat der BGH in seiner Entscheidung vom 30.09.2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter festgestellt, dass eine Teilungserklärung in der Beschwerdeinstanz jedenfalls gegenüber dem BPatG wirksam abgegeben werden kann, hat dabei aber ausdrücklich die im vorliegenden Fall zu beantwortende Rechtsfrage offen gelassen, ob es der Wirksamkeit dieser Erklärung entgegenstünde, wenn sie ausschließlich an das DPMA gerichtet worden wäre (BGH a. a. O. - Sammelhefter, juris Rn. 17). Hierzu liegt bislang eine höchstrichterliche Entscheidung nicht vor. Entsprechendes gilt für die in diesem Zusammenhang relevante Frage, welche Stelle in diesen Fällen für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung zuständig ist. Eine sachgerechte Beantwortung dieser Rechtsfrage kann dabei nach Ansicht des Senats nicht auf das hier konkrete Verfahrensstadium, in welchem die Teilung erst nach Zurückweisung der Beschwerde erklärt wurde, beschränkt werden, sondern sollte sich auch auf Teilungserklärungen, die in der Beschwerdeinstanz vor Erlass der Beschwerdeentscheidung erfolgen, erstrecken. Denn die Gründe, weshalb die eine oder andere Stelle (DPMA oder BPatG) für den einen Zeitraum zuständig ist, können unter Umständen auch für den anderen Zeitraum relevant sein oder aber gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit eine differenzierte Betrachtung begründen. In diesem Zusammenhang steht ferner regelmäßig die Frage, welche Stelle bei wirksamer Erklärung der Teilung in den o. g. jeweiligen Verfahrensstadien für die

sachliche Entscheidung über die aus der Teilung hervorgehende Teilanmeldung zuständig ist. Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Informationsträger zwar festgestellt, dass in den Fällen, in denen die Teilungserklärung während der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz noch vor Erlass der Beschwerdeentscheidung erfolgt, das BPatG im Erteilungsbeschwerdeverfahren auch sachlich über die Teilanmeldung zu entscheiden hat (BGH a. a. O. - Informationsträger, juris Rn. 14). Es fehlt jedoch bislang eine höchstrichterliche Feststellung dazu, welche Stelle über die Teilanmeldung sachlich zu entscheiden hat, wenn die Teilung - wie im vorliegenden Fall (allerdings verfristet) - erst nach Zurückweisung der Beschwerde über die Stammanmeldung während der Rechtsbeschwerdefrist wirksam erklärt wird. Dieser offene Punkt wird wiederum nicht losgelöst von der Beurteilung der Rechtslage im Verfahrensstadium vor Erlass der Beschwerdeentscheidung zu beantworten sein und sollte daher nach Ansicht des Senats im Gesamtzusammenhang (neu) geklärt werden.

Im Übrigen besteht ein Interesse der Allgemeinheit für die Zukunft an einer umfassenden Beantwortung dieser Rechtsfrage, da sie für eine größere Zahl gleich gelagerter Fälle entscheidungserheblich sein dürfte und vom BGH noch nicht abschließend entschieden ist.

Die Rechtsbeschwerde war daher - wie von der Anmelderin angeregt - zu folgender Rechtsfrage zuzulassen:

Wie sind die Zuständigkeiten zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht verteilt für die Entgegennahme einer Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit sowie - bei Bejahung ihrer Wirksamkeit - für die Entscheidung über die aus der Teilung hervorgehende Teilanmeldung, und zwar für die Fälle,

- dass zum Zeitpunkt der Teilungserklärung die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz beim Bundespatentgericht anhängig ist, aber noch keine Entscheidung über die Beschwerde ergangen ist;
- dass die Teilung der Anmeldung erst nach einer Entscheidung über die Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung während der Rechtsbeschwerdefrist erklärt wird?

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Musiol

Dorn

Wollny

Me