



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 5/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Teilanmeldung 10 2005 063 665.9

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. August 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Maksymiw, die Richterin Zimmerer und die Richter Hermann und Dr. Freudenreich

beschlossen:

1. Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der aufgrund der Teilungserklärung vom 30. Oktober 2017 aus der Stammanmeldung 10 2005 031 808.8 entstandenen Patentanmeldung 10 2005 063 665.9 nicht zuständig.
2. Das aufgrund der Teilung durchzuführende Anmeldeverfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 7. Juli 2005 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zur Drucksteuerung bei Beatmungsgeräten“ beantragt und am 23. März 2012 wirksam Prüfungsantrag gestellt.

Mit Beschluss vom 24. März 2015 hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen, wogegen die Anmelderin Beschwerde eingelegt hat. In der hierüber anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin einen Antrag mit einem einzigen, geänderten Patentanspruch 1 gestellt, worauf der Senat mit Beschluss vom 26. Oktober 2017 das Patent erteilte; der Beschluss wurde der Anmelderin am 11. Januar 2018 zugestellt. Zuvor hatte diese am 30. Oktober 2017 die Teilung der Anmeldung erklärt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat unter dem Aktenzeichen 10 2005 063 665.9 die Teilungsakte angelegt.

II.

Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über die Teilanmeldung nicht zuständig. Die Zuständigkeit für die Teilanmeldung liegt beim Deutschen Patent- und Markenamt, sodass die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen ist.

Die gemäß § 39 PatG wirksame Teilanmeldung ist zwar gegenüber dem Bundespatentgericht mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2017 erklärt worden.

Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilanmeldung zuständig ist (ebenso Anders, Die Teilung der Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren, GRUR 2009, 200 ff.; 7 W (pat) 108/11 – Beschluss vom 30. März 2012; 21 W (pat) 1/09 – Beschluss vom 21. Dezember 2010; BPatG 21 W (pat) 10/09 – Beschluss vom 7. Dezember 2010; a. M. für Fälle der Ausscheidung aufgrund Uneinheitlichkeit BGH GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem; BGH GRUR 1998, 458 ff. – Textdatenwiedergabe; BPatG 17 W (pat) 6/13 – Beschluss vom 22. Oktober 2013).

Wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949 – Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren) im Einzelnen dargelegt hat, entsteht bei einer Teilung nach § 39 PatG ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Gegenstand der Teilanmeldung nicht in der Beschwerde an. Der Beurteilung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde, nur in diesem Umfang kommt einer Beschwerde der 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 erstinstanzlichen Streitgegenstandes entscheidet. Demgegenüber ist die erstmalige Prüfung von Patentanmel-

dungen - wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung gehört – grundsätzlich Sache des Deutschen Patent- und Markenamts. Wegen der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o. g. Beschluss des 21. Senats Bezug genommen.

Der Senat hält eine Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt insbesondere auch deshalb für sachgemäß, damit der Anmelderin für die abgetrennte Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfügung stehen. Die mit den Teilungsunterlagen eingereichten neuen Ansprüche waren in dieser Form nicht Gegenstand im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung. Über den Anspruchsgegenstand der Teilanmeldung wurde daher inhaltlich bisher noch nicht entschieden.

Da es somit an einer sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zur Entscheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese an das Deutsche Patent- und Markenamt abzugeben, was klarstellungshalber durch verweisenden Beschluss analog § 17a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG geschieht.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Maksymiw

Zimmerer

Dr. Freudenreich

Hermann

prä