



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 50/19

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Teilanmeldung 11 2011 106 167.6

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder und der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und Dipl.-Phys. Dr. Städele

beschlossen:

Die Teilanmeldung 11 2011 106 167.6 wird zur Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung entstand aufgrund einer Teilungserklärung im Beschwerdeverfahren aus der Teilanmeldung 11 2011 106 152.8, welche auf die Stammanmeldung 11 2011 100 329.3 zurückgeht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Optimierung von Datenströmen mit KI-Agenten über ein Kommunikationsnetz“.

Die Stammanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase mit dem Anmeldetag 25. Januar 2011. Sie nimmt die Priorität zweier US-Voranmeldungen vom 25. Januar 2010 und vom 30. Juni 2010 in Anspruch und wurde als WO 2011 / 89 450 A2 in englischer Sprache und als DE 11 2011 100 329 T5 in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Die daraus entstandene Teilanmeldung 11 2011 106 152.8 wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 8. Januar 2019 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Anspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit seines Gegenstands nicht gewährbar sei; denn der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich mit seinen Merkmalen – soweit sie technisch zur Lösung eines konkreten technischen Problems beitragen und somit bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in den Blick zu nehmen seien (unter Verweis auf BGH X ZR 47/07 vom 26.10.2010 – *Wiedergabe topographischer Informationen*, mwN) – in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin (eingeg. am 12. Februar 2019) hatte keinen Erfolg. Der Senat stellte im Verfahren **17 W (pat) 28/19** aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. August 2019 fest, dass der jeweilige Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 des dortigen Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, und dass die Patentansprüche 14 der Hilfsanträge 1 und 2 eine Erweiterung gegenüber dem Inhalt der früheren Anmeldung beinhalteten.

Während dieses Beschwerdeverfahrens erklärte die Anmelderin dreimal die erneute Teilung der Teilanmeldung 11 2011 106 152.8. In zwei Fällen stellte das Deutsche Patent- und Markenamt fest, die Teilungserklärung gelte als nicht abgegeben. Zu der dritten Teilungserklärung vom 26. Juni 2019, die beim Bundespatentgericht am 28. Juni 2019 einging, legte das Deutsche Patent- und Markenamt eine Trennakte mit dem neuen Aktenzeichen 11 2011 106 167.6 an und teilte dem Bundespatentgericht mit Schreiben vom 19. November 2019 mit, diese Teilanmeldung sei rechtswirksam zustande gekommen.

Über diese Teilanmeldung 11 2011 106 167.6 ist vorliegend zu entscheiden.

Die Anmelderin beantragte mit Schreiben vom 15. November 2019 an das Deutsche Patent- und Markenamt eine beschleunigte Prüfung und reichte einen neuen, abgeänderten Hauptanspruch „als Formulierungsvorschlag und Diskussionsgrundlage“ ein. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diese Eingabe an das Bundespatentgericht weitergeleitet.

Ein darüber hinausgehender konkreter Antrag der Anmelderin liegt nicht vor.

Zum Wortlaut der mit der Teilungserklärung eingereichten Patentansprüche 1 bis 16 und des als „Formulierungsvorschlag“ bezeichneten neuen Hauptanspruchs mit Eingangsdatum 15. November 2019 wird auf die Akte verwiesen.

## II.

Die vorliegende Teilanmeldung war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Der Senat ist für die Behandlung der vorliegenden Teilanmeldung zuständig.

In seiner kürzlichen Entscheidung im Verfahren X ZB 9/18 (BGH GRUR 2019, 766 – *Abstandsberechnungsverfahren*) hat der Bundesgerichtshof festgestellt:

„Die Teilung der Anmeldung ist gegenüber dem Patentgericht zu erklären, bei dem auch die Prüfung der Teilanmeldung anfällt, sobald der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisung der (Stamm-)Anmeldung eingelegt hat und das Beschwerdeverfahren beim Patentgericht anhängig geworden ist. Erklärt der Anmelder die Teilung der Anmeldung jedoch erst, nachdem das Patentgericht die Beschwerde zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurückfällt.“ (siehe Leitsatz b) und Rn 11, Rn 15, Rn 18).

Im vorliegenden Fall war das Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung der Anmeldung 11 2011 106 152.8 mit dem Eingang der Beschwerde am 12. Februar 2019 beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen 17 W (pat) 28/19 anhängig. Die Teilungserklärung vom 26. Juni 2019 ging beim Bundespatentgericht am 28. Juni 2019 und somit vor Zurückweisung der Beschwerde am 1. August 2019 ein.

2. Ausgehend von der Feststellung des Deutschen Patent- und Markenamts im Schreiben vom 19. November 2019 bestehen an der Wirksamkeit der Teilung keine Zweifel.

3. Da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, war die Teilanmeldung zur Prüfung und Entscheidung dorthin zurückzuverweisen.

Bereits die mit der Teilungserklärung vom 26. Juni 2019 eingereichten Patentansprüche 1 bis 16 unterscheiden sich von denjenigen Ansprüchen, die in den verschiedenen bisherigen Prüfungs- und Beschwerdeverfahren jeweils Geltung hatten.

Das gilt noch deutlicher für den nachträglich mit Schreiben vom 15. November 2019 „als Formulierungsvorschlag und Diskussionsgrundlage“ eingereichten Hauptanspruch, der wiederum einen anderen Aspekt der ursprünglichen Anmeldung zum Mittelpunkt hat. Hierzu hat eine zielgerichtete Recherche bisher nicht stattgefunden. Daher ist die Sache nicht entscheidungsreif (vgl. Busse, PatG, 8. Auflage (2016), § 79 Rn 76, Rn 88 ff.).

Im Übrigen hat die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 15. November 2019 auch deutlich gemacht, dass sie den jüngsten Anspruchs-Vorschlag nicht als „endgültig“ versteht und bemüht sein wird, geltend gemachte Mängel kurzfristig in einem „offenen Gespräch“ auszuräumen. Davon ausgehend könnte eine vorgezogene Prüfung etwa allein auf Zulässigkeit der geltenden Ansprüche durch den Senat letztlich keine andere Konsequenz haben als eine Zurückverweisung an das DPMA zur Ermittlung des Standes der Technik.

Bei dieser Sachlage ist eine Sach-Entscheidung durch den Senat nicht als verfahrensökonomisch anzusehen und würde der Anmelderin außerdem ohne Not eine Verfahrensinstanz nehmen.

**4.** Eine mündliche Verhandlung war nicht beantragt und wurde vom Senat auch nicht für sachdienlich gehalten (§ 78 PatG).

### **Rechtsmittelbelehrung**

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. Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Städele

Fa