



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 7/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 012 678.4

wegen Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss und Teilung der Anmeldung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2021 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Schell und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Die Beschwerde vom 3. März 2020 gegen den Erteilungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse B62B – vom 14. Februar 2020 wird als unzulässig verworfen.
2. Die durch die Erklärung der Teilung im Beschwerdeverfahren entstandene Teilanmeldung wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Am 30. September 2015 reichte der Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung „Treppengängige Transportkarre“ zur Patentierung ein und stellte den Prüfungsantrag.

In ihrem Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2016 hielt die Prüfungsstelle für Klasse B62B eine Patenterteilung zwar mit den zur Akte gereichten Unterlagen noch nicht für möglich, gab dem zunächst nicht anwaltlich vertretenen Anmelder jedoch Hinweise zur modifizierten Ausgestaltung seines Patentbegehrens.

Daraufhin reichte der Anmelder mit Eingabe vom 3. November 2016 einen Satz neuer Patentansprüche 1 bis 5 zur Akte.

Die Offenlegungsschrift zu seiner Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2015 012 678.4 wurde am 30. März 2017 veröffentlicht.

Nachdem die Patentabteilung 21 zwischenzeitlich einen Antrag des Anmelders auf Ablehnung des Prüfers wegen Besorgnis der Befangenheit als unbegründet zurückgewiesen hatte, ersuchte der Anmelder das Patentamt mit Eingabe vom 1. Februar 2019 um Fortsetzung des Verfahrens gemäß Hauptantrag unter Zugrundelegung der am 3. November 2016 eingereichten Ansprüche 1 bis 5, hilfsweise unter Zugrundelegung anliegender neuer Patentansprüche 1 bis 4 in der Fassung vom 28. Januar 2019.

Gut ein Jahr später, am 3. Februar 2020, ging beim Patentamt eine weitere Eingabe des Anmelders mit einem neu formulierten Hauptanspruch in der Fassung vom 30. Januar 2020 ein. In dieser Eingabe wies der Anmelder darauf hin, dass sich bei der Erstellung einer angepassten Beschreibung nun andere Bezugsziffern ergeben würden und dass sich sein neuer Hauptanspruch aus einer vorangegangenen Diskussion im Internet als erteilbar ergeben habe.

In einem Telefonat vom 6. Februar 2020 erörterte der Prüfer sodann Änderungen der Patentanmeldung im Hinblick auf eine in Aussicht genommene Patenterteilung. Über das Telefonat mit dem Anmelder fertigte der Prüfer eine Gesprächsnotiz an, die sich inzwischen bei der Akte befindet. Ihrem Inhalt zufolge holte der Prüfer am 6. Februar 2020 telefonisch das Einverständnis des Anmelders zum Hinzufügen von Bezugszeichen im Anspruch und zur Aufnahme des ermittelten Standes der Technik in der Beschreibungseinleitung ein; außerdem ließ der Prüfer den Anmelder in diesem Telefonat ausdrücklich klarstellen, dass der neue Hauptanspruch nunmehr als einziger, geltender Anspruch verbleibe.

Anschließend hat die Prüfungsstelle für Klasse B62B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 14. Februar 2020 ein Patent erteilt. Zugrunde gelegt hat sie der Erteilung unter Bezugnahme auf die Gesprächsnotiz vom 6. Februar 2020 den nunmehr einzigen Patentanspruch in der Fassung vom 30. Januar 2020 sowie die Beschreibung und die Zeichnungen aus der Anmeldung vom 30. September 2015 mit den nachfolgenden Änderungen: In der Beschreibung

ist die in Zeile 25 zitierte „Patentanmeldung WO86/05752“ als „Patentanmeldung WO 86/ 05 752 A1“ bezeichnet. Auf Seite 2 der Beschreibung ist am Ende des letzten Absatzes hinter dem Wort „Hebelarm“ der Satz eingefügt: „Weitere Transportkarren offenbaren auch die Druckschriften US 4 429 897 A, FR 811 457 A, DE 19 72 787 U und DE 19 49 043 U.“ Im Patentanspruch sind hinter den nachfolgend zitierten Bezeichnungen die angegebenen Bezugsziffern eingefügt: „einzelne Räder (6)“, „jeweils sternförmige Anordnung (5) mit“, „Auflagefläche (2)“. Außerdem ist im Ausdruck „die Breite der Auflagefläche“ ein Rechtschreibfehler korrigiert.

Gegen diesen Erteilungsbeschluss, der dem Anmelder am 20. Februar 2020 zugegangen ist, richtet sich seine Beschwerde vom 3. März 2020, die er wie folgt begründet hat: Die Erfindung ermögliche es, mithilfe einer Treppenkarre Lasten auch dann über eine Treppe sicher zu transportieren, wenn die Treppe eine Kurve aufweise. Aufgrund der Erfindung werde dies dadurch erreicht, dass die Spurweite dieser Karre gegenüber bisherigen Karren reduziert sei. Obwohl die Anmeldung mehrere Ausgestaltungen der Erfindung enthalte, habe der Prüfer nur eine Lösung gefunden, die er für erteilungsfähig halte. Würde allein diese Auswahl zu einem Patent führen, dann würden alle der betreffenden Offenlegungsschrift weiterhin entnehmbaren Merkmale für die Fachwelt zur freien Benutzung verfügbar und der Erfinder würde in Bezug auf diese Merkmale leer ausgehen. Der entscheidende Vorteil der Erfindung bestehe darin, dass mit einer Karre mit reduzierter Spurbreite auch Treppen befahrbar seien, die eine Kurve aufweisen, was nach bisherigem Stand der Technik unmöglich sei. Dabei sei es ohne Belang, ob es sich um eine Karre gemäß Figur 3 (momentan nicht geschützt) oder gemäß Figuren 5 bis 9 (momentan geschützt) der Anmeldung handele. Die Ausgestaltung nach Figur 3 (reduzierte aber feste Spurweite und daher für Kurvenfahrt auf der Treppe geeignet) wäre damit für Nachahmer frei benutzbar. In der geltenden Fassung des Schutzbehrens kämen nicht alle erfindungsgemäßen Merkmale zur Geltung.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent „unter Zugrundelegung der Patentansprüche in der Fassung vom 28. Januar 2019“ zu erteilen.

Das Patentamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 29. Juli 2020 hat der Senat dem Anmelder die Gesprächsnotiz vom 6. Februar 2020 zur Stellungnahme übersandt und darauf hingewiesen, dass seiner Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss voraussichtlich die Beschwer fehle, weil antragsgemäß entschieden worden sei.

Daraufhin hat der nun anwaltlich vertretene Anmelder am 26. August 2020 – zunächst ohne Beifügung von Anlagen – die Teilung der Anmeldung gegenüber dem Bundespatentgericht erklärt. Im Nachgang hat er am 25. November 2020 Unterlagen für eine Teilanmeldung mit fünf Patentansprüchen, sechs Seiten Beschreibung, einer Zusammenfassung und einer Erfinderbenennung sowie ein SEPA-Basislastschriftmandat zur Entrichtung von Gebühren gemäß Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG für eine Anmeldung in Papier mit bis zu zehn Patentansprüchen, eine Prüfungsgebühr und Jahresgebühren für das dritte bis sechste Patentjahr (Gebührenverzeichnis Gebührennummern 311 000; 311 400; 312 030; 312 040; 312 050; 312 060) in Höhe von insgesamt 770,- € zur Akte gereicht. Mit Eingabe vom 4. Februar 2021 hat der Anmelder ergänzend das Formblatt gemäß § 4 PatV zur Teilanmeldung übersandt. Auf die Verfahrensakten wird Bezug genommen.

II.

1. Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2020 wurde zwar form- und fristgerecht eingelegt; sie ist jedoch mangels Beschwer unzulässig.

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (ständige Rechtsprechung und Literaturmeinung, vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 58, 59 m. w. N.). Diese Beschwer kann dabei formeller Art sein, derart, dass das Patentamt von den Anträgen, die der Beschwerdeführer dort gestellt hat, für ihn nachteilig abgewichen ist. Sie kann auch materieller Art sein, wofür jeder nachteilige rechtskräftige Inhalt der Entscheidung genügt.

Hier fehlt die Beschwer, weil der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses dem Antrag des Anmelders entspricht (vgl. Senatsbeschluss vom 18. März 2015 – 7 W (pat) 51/14, Senatsbeschluss vom 24. Juli 2003 – 10 W (pat) 16/03; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 73 Rn. 59 m. w. N.). Der Erteilungsbeschluss vom 14. Februar 2020 basiert auf dem mit Eingabe vom 30. Januar 2020 eingereichten Patentanspruch und der zusammen mit der Anmeldung vom 30. September 2015 eingereichten Beschreibung nebst Zeichnungen. Der Anmelder hat diesen Patentanspruch ausdrücklich als „neuen Hauptanspruch“ bezeichnet, und er ist beim Patentamt am 3. Februar 2020 als letzter der von ihm formulierten Anträge eingegangen. Aus der Gesprächsnotiz über ein Telefonat vom 6. Februar 2020 mit dem zuständigen Prüfer ergibt sich, dass sich der Anmelder mit dem Inhalt des wenig später erlassenen Erteilungsbeschlusses einverstanden erklärt und der Prüfer die damals beabsichtigte Änderung mit ihm besprochen hat. Etwas Anderes hat der Anmelder auch nach Gelegenheit zur Stellungnahme zu dieser Notiz nicht behauptet.

Abgesehen von den oben näher bezeichneten, redaktionellen Änderungen weicht der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses vom Antrag des Anmelders in der Fassung vom 30. Januar 2020 lediglich insofern ab, als auf Seite 2 der Beschreibung am Ende des letzten Absatzes hinter dem Wort „Hebelarm“ der Satz eingefügt ist: „Weitere Transportkarren offenbaren auch die Druckschriften US 4 429 897 A, FR 811 457 A, DE 19 72 787 U und DE 19 49 043 U.“ Mit dieser Änderung hat sich der Anmelder der Telefonnotiz zufolge jedoch ebenso wie mit den vorgenommenen redaktionellen Regelungen ausdrücklich einverstanden erklärt.

Dass ein Anmelder den antragsgemäß der Erteilung zugrundeliegenden Patentanspruch nachträglich noch einmal ändern möchte, kann eine Beschwer nicht begründen.

2. Auf die wirksam erklärte Teilung der Anmeldung ist das Verfahren der Teilanmeldung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

a) Der Anmelder konnte die Anmeldung am 26. August 2020 noch teilen. Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder dies jederzeit tun. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Stammanmeldung, wie hier, rechtlich noch existiert. Hat der Anmelder gegen den Erteilungsbeschluss rechtzeitig Beschwerde eingelegt, ist die Teilung jedenfalls bis zum Abschluss der Beschwerdeinstanz möglich, dies unabhängig davon, ob die Beschwerde zulässig oder begründet ist (BGH GRUR 2019, 766, 767, Rn. 8 – Abstandsberechnungsverfahren; GRUR 2000, 688 Rn. 10 – Graustufenbild).

b) Der Anmelder hat die Teilung der Anmeldung wirksam erklärt.

aa) Insbesondere ist die mit dem Eingang der Teilungserklärung am 26. August 2020 beginnende Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG durch die

Einreichung von Anmeldeunterlagen für die Teilanmeldung mit Schriftsatz vom 25. November 2020 gewahrt. Außer den Patentansprüchen umfassen diese eine Beschreibung, eine Zusammenfassung und Zeichnungen und zusätzlich ein SEPA-Basislastschriftmandat zur Zahlung von Anmelde- und Prüfungsgebühr sowie von Jahresgebühren für das dritte bis sechste Patentjahr. Der erforderliche Erteilungsantrag ergibt sich konkludent aus den Gesamtumständen; die Verwendung des Formblatts gemäß § 4 PatV konnte, wie inzwischen geschehen, noch ohne Rechtsverlust nachgeholt werden (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 34 Rn. 70).

bb) Der Anmelder hat die Teilungserklärung zudem gegenüber dem Bundespatentgericht als sachlich zuständigem Gericht abgegeben. Wird die Teilung, wie hier, erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, liegt die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung auch der Teilanmeldung grundsätzlich beim Patentgericht (BGH GRUR 2019, 766, 767, Rn. 11 – Abstandsberechnungsverfahren unter Bezugnahme auf BGH, GRUR 1998, 458 – Textdatenwiedergabe; BGH GRUR 1999, 148 – Informationsträger; BGH GRUR 1999, 574 – Mehrfachsteuersystem; Busse/Keukenschrijver, PatG, a. a. O., § 39 Rn. 75 m. w. N.).

c) Von einer Entscheidung in der Sache (vgl. zu dieser Möglichkeit BGH GRUR 2019, 766, 767, Rn. 12 – Abstandsberechnungsverfahren) hat der Senat in Bezug auf die Teilanmeldung abgesehen, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG. Denn die Teilanmeldung betreffend hat das Patentamt noch keine erstinstanzliche Sachentscheidung getroffen.

Nachdem die Teilungserklärung wirksam ist, ist die Teilanmeldung somit zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, a. a. O., § 39 Rn. 24 m. w. N.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur 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. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Püschel

Schell

Schnurr