



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 15/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 009 257.0

(hier: Teilungserklärung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. August 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Teilungserklärung gilt als nicht abgegeben.

Gründe

I.

Im Beschwerdeverfahren 7 W (pat) 15/20, das nach Abgabe an den 1. Senat aufgrund einer Änderung der Geschäftsverteilung des BPatG unter dem Aktenzeichen 1 W (pat) 6/22 fortgeführt wurde, hat die Beschwerdeführerin während der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens am 26. April 2021 die Teilung der dort verfahrensgegenständlichen Patentanmeldung 10 2019 105 481.8 erklärt. Auf Verfügung des Bundespatentgerichts hat das DPMA sodann die Teilungsakte 10 2019 009 257.0 angelegt und dem Senat mit Schreiben vom 15. Juli 2021 mitgeteilt, dass Anmeldungsunterlagen sowie die erforderlichen Gebühren fristgerecht eingegangen seien, den Anmeldungsunterlagen jedoch keine Zeichnungen beigelegt gewesen seien. Auch nach diesem Zeitpunkt wurden keine Zeichnungen zur Teilungsakte 10 2019 009 257.0 eingereicht. In der Folgezeit wurde die Teilungsakte dem Gericht zur Verfügung gestellt. Mit Beschluss vom 9. Oktober 2023, rechtskräftig seit 1. Dezember 2023, hat der Senat im Beschwerdeverfahren 1 W (pat) 6/22 den angegriffenen Beschluss des DPMA in Bezug auf die Stammanmeldung 10 2019 105 481.8 aufgehoben mit der Folge, dass das Patenterteilungsverfahren zur Stammanmeldung beim DPMA unter Einbeziehung der Zeichnungen einer japanischen Voranmeldung fortzusetzen ist. Hinsichtlich der Teilungserklärung mit dem Aktenzeichen 10 2019 009 257.0 wurde das Verfahren beim BPatG unter dem vorliegenden Aktenzeichen 1 W (pat) 15/24 weitergeführt.

Auf den Hinweis des Senats vom 25. Juli 2024, dass die Teilungserklärung nach aktueller Bewertung gem. § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gelte, hat die Beschwerdeführerin gebeten, die Nichtwirksamkeit der Teilungserklärung vom 26. April 2021 festzustellen und zu veranlassen, dass die entrichteten Gebühren zurückerstattet werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Gerichts vom 25. Juli 2024 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Im vorliegenden Verfahren war im Wege des Beschlusses festzustellen, dass die Teilungserklärung 10 2019 009 257.0 gem. § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gilt.

1. Zwar wurde die Teilungserklärung während der Anhängigkeit der Stammanmeldung zunächst wirksam abgegeben.

a) Gem. § 39 Abs. 1 S. 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Gegenstand der Teilungserklärung kann jedoch nur eine im Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung anhängige Stammanmeldung sein, so dass eine Teilung nicht mehr möglich ist, wenn die Stammanmeldung beispielsweise infolge Rücknahme oder unanfechtbar gewordener Patenterteilung erloschen ist (vgl. Schulte/Moufang PatG, 11. Aufl. 2022, § 39 Rn. 16). Die Formulierung „jederzeit“ in § 39 Abs. 1 S. 1 PatG bedeutet somit, dass die Teilung in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens erklärt werden kann, nicht jedoch außerhalb des Erteilungsverfahrens und der Anhängigkeit der Stammanmeldung (vgl. Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl. 2023, § 39 Rn. 24). Während eines Beschwerdeverfahrens ist eine Anmeldung weiterhin anhängig und eine Teilung derselben möglich (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 22).

b) Vorliegend wurde die Teilung am 26. April 2021 erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war die Stammanmeldung 10 2019 105 481.8 noch im Beschwerdeverfahren 1 W (pat) 6/22 anhängig.

2. Die Teilungserklärung gilt jedoch gem. § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben.

a) Nach dieser Vorschrift gilt eine Teilungserklärung als nicht abgegeben, wenn für die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 34, 35, 35a und 36 PatG erforderlichen Anmeldeunterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht werden oder die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet werden.

b) Vorliegend hat die Beschwerdeführerin innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung sowohl Anmeldeunterlagen (Namen des Anmelders, Erteilungsantrag, Patentansprüche und Beschreibung) eingereicht als auch die erforderlichen Gebühren entrichtet.

Zeichnungen waren bei den zur Teilungserklärung eingereichten Anmeldeunterlagen jedoch nicht enthalten, obwohl in der Beschreibung auf Zeichnungen (Figuren 1 bis 13) ausdrücklich Bezug genommen wird und diese erläutert werden. Gem. §§ 39 Abs. 3 i. V. m. 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG gehören zu den einzureichenden Anmeldeunterlagen auch die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen. Damit wurden die Anmeldeunterlagen nicht vollständig eingereicht.

Anders als bei der Stammanmeldung 10 2019 105 481.8 wurden Figuren auch nicht als Bestandteil einer Prioritätsschrift eingereicht und nimmt auch der Erteilungsantrag nicht ausdrücklich auf beigefügte Figuren Bezug. Für die im Verfahren 1 W (pat) 6/22 vorgenommene Prüfung, ob die Auslegung des Erteilungsantrags ergibt, dass in einer gleichzeitig eingereichten Prioritätsschrift enthaltene Figuren ausnahmsweise Teil der Anmeldung und der Offenbarung sein sollen, besteht daher vorliegend keinerlei Anlass.

Mangels Einreichung der vollständigen Anmeldeunterlagen binnen der Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG ist die zunächst schwebend wirksame

Teilungserklärung nicht wirksam geblieben, vielmehr gilt sie rückwirkend als nicht abgegeben. Die zunächst entstandene Teilanmeldung 10 2019 009 257.0 hat damit ihre Wirksamkeit verloren (vgl. Benkard/ Schacht, a. a. O. § 39 Rn. 78).

3. Da die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, erfolgte die Zahlung der Gebühren durch die Beschwerdeführerin insoweit ohne Rechtsgrund; die gezahlten Gebühren sind daher vom DPMA zurückzuerstatten (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O. § 39 Rn. 28).

4. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, § 78 PatG.

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 auf Grund 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.

Dr. Hock

Schell

Lachenmayr-Nikolaou