

# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 51/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 00 959

...

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 2. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht Dr. Beyer, des Richters Dr. Gottschalk, der Richterin Tronser und des Richters Lokys

beschlossen:

Der Antrag der Patentinhaberin, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Mit Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes - Patentabteilung 34 - vom 3. August 1999 ist das am 14. Januar 1995 unter der Bezeichnung "Elektrischer Steckverbinder" angemeldete Patent 195 00 959 nach Einlegung eines Einspruchs in vollem Umfang aufrechterhalten worden. Mit am 4. Juni 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 2. Juni 1997 hatte die Patentinhaberin zuvor "die Teilung für folgenden Gegenstand" erklärt und im selben Schriftsatz alsdann einen Patentanspruch für die Trennanmeldung formuliert. Nach schriftlichem Hinweis des Berichterstatters der Patentabteilung, daß eine Teilungserklärung unwirksam sei, aus der nicht hervorgehe, was als Gegenstand im Streitpatent verbleiben solle, teilte die Patentinhaberin mit, daß das Stammpatent unverändert fortgeführt werden solle, die Patentabteilung werde insoweit ersucht, ihre Bedenken fallen zu lassen und eine Sachentscheidung im Einspruchsverfahren zu treffen. Im Hinblick auf diesen Sachverhalt enthält der Beschluß der Patentabteilung vom 3. August 1999 unter einer Ziffer 2 (die einer Ziffer 1 "die Patentabteilung 34 hat in der Sitzung vom 3. August 1999 beschlossen", folgt), folgende Ausführungen: "Die Teilung des Patents 195 00 959, erklärt mit der Teilanmeldung vom 2. Juni 1997 ist unwirksam".

Hiergegen hat die Patentinhaberin unter Zahlung der tarifmäßigen Gebühr Beschwerde eingelegt, die sie nach dem mit der Verfügung vom 13. Juni 2000 gegebenen Hinweis des Senats, daß es mit Rücksicht auf die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents an der erforderlichen Beschwer fehle, mit der Eingabe vom 20. Juli 2000 zurückgenommen hat. Die Patentinhaberin führt hierzu im Schriftsatz vom 9. August 2000 aus, die Patentabteilung habe in ihrem Beschluß über den Einspruch keine Entscheidung über die Trennanmeldung treffen dürfen. Eine solche Entscheidung habe allein die für das Verfahren über die Trennanmeldung zuständige Prüfungsstelle treffen dürfen, nicht die mit der Entscheidung über den Einspruch gegen das Stammpatent befaßte Patentabteilung. Aus Gründen der Rechtssicherheit sei es für sie geboten gewesen, gegen den Beschluß der insoweit unzuständigen Patentabteilung mit der Beschwerde vorzugehen, denn sie habe damit rechnen müssen, daß ihre Anmeldung durch diesen Scheinbeschluß untergehen würde. Damit sei die Beschwerde ausschließlich durch einen Fehler des Deutschen Patent- und Markenamts verursacht.

Die Patentinhaberin beantragt deshalb,

ihr die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II

Die Beschwerdegebühr ist nicht zurückzuzahlen.

Zwar schließt es eine - wie hier - unzulässig erhobene Beschwerde nicht von vornherein aus, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl BPatGE 32, 36, 38). Dies ist, wie auch sonst, indessen nur geboten, wenn Billigkeitsgründe dies rechtfertigen (§ 80 Abs 3, 73 Abs 4 Satz 2 PatG). Diese liegen vor, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlaß einer für den Beschwerdeführer negativen Entscheidung nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl Schulte PatG, 5. Aufl, § 73 Rdn 37 mwNachw).

Vorliegend fehlt es indessen bereits an einer für den Beschwerdeführer negativen Sachentscheidung, die er in zulässiger Weise mit der Beschwerde hätte anfechten können.

Denn die Patentabteilung hat unter Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses nicht, wie die Patentinhaberin meint, eine Entscheidung über die Trennanmeldung getroffen, sondern lediglich eine für die Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents 195 00 959 unmaßgebliche Auffassung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung mitgeteilt.

Zwar wird es regelmäßig so sein, daß sich die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Stammpatents auch mit der Wirksamkeit einer vom Patentinhaber abgegebenen Teilungserklärung befassen muß, dies deshalb, weil feststehen muß, was als Rest für das Stammpatent im Einspruchsverfahren verbleibt. Hier liegt der Fall indessen insoweit besonders, weil die Patentinhaberin ausdrücklich erklärt hat, das Stammpatent solle auch nach der Teilung unverändert verbleiben. Die unter Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses mitgeteilte Auffassung der Patentabteilung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung ist mithin für die Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung des Stammpatents ohne Bedeutung. Da sie im übrigen auch keinerlei Entscheidungsausspruch über die Trennanmeldung 195 49 519.5 enthält, bestand für die

Patentinhaberin weder aus Gründen der "Rechtssicherheit", noch sonst Anlaß gegen die Aufrechterhaltung des Stammpatents Beschwerde einzulegen. Die Patentinhaberin hatte auch keinen Anlaß zu befürchten, daß ihre Trennanmeldung durch den Beschluß der Patentabteilung vom 3. August 1999 untergehen könne. Denn ihr ist im Trennverfahren 195 49 519.5 mit Schreiben vom 26. Januar 1999 mitgeteilt worden: "Deshalb ist die Teilungserklärung vom 2. Juni 1997 als unbestimmte Verfahrenshandlung unzulässig und damit unwirksam. Bei Weiterverfolgung der Teilanmeldung mit den vorliegenden Unterlagen würde demzufolge deren Unwirksamkeit festgestellt werden". Deshalb konnte die Patentinhaberin nicht zu Recht annehmen, die Patentabteilung wolle mit dem angefochtenen Beschluß - auch - und dies unzuständigerweise (vgl BGH Mitt 1998, 422 Informationsträger) über die Trennanmeldung entscheiden, sondern ihr mußte klar sein, daß sie Rechtsschutz gegen die Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes über die Wirksamkeit ihrer Teilungserklärung bei Weiterverfolgung der Trennanmeldung nur im Rahmen der Beschwerde gegen eine dort negative Entscheidung der Prüfungsstelle erlangen kann.

Hat die Patentabteilung unter Ziffer 2 des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses lediglich - unverbindlich, weil ohne Auswirkung auf die Einspruchsentscheidung - eine Auffassung mitgeteilt ohne im übrigen einen Bezug zur Trennanmeldung herzustellen, bestand für die Patentinhaberin kein Anlaß, deshalb eine Beschwer anzunehmen und gegen die ihr Patent 195 00 959 aufrechterhaltende Entscheidung der Patenterteilung Beschwerde einzulegen. Deshalb bestand auch für den Senat kein Anlaß, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Dr. Beyer

Dr. Gottschalk

Tronser

Lokys

br/be