

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 39/98

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 41 43 615.6-22

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Lauster sowie der Richter Hövelmann, Dr. Barton und Dr. Frowein

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse B 65 G des Deutschen Patentamts vom 5. Februar 1998 wird mit folgender Maßgabe zurückgewiesen:

Die Teilungserklärung vom 11. Juli 1996 ist unwirksam.

Die Teilungserklärung vom 25. März 1997 gilt als nicht abgegeben.

Gründe

I

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung mangels Patentfähigkeit zurückgewiesen. Die Anmeldung geht zurück auf eine im Verfahren 41 02 424 (Stammverfahren) im Rahmen eines Einspruchsverfahrens am 11. Juli 1996 erklärte Teilung des Patents. Bezogen auf das Stammverfahren hat die Anmelderin beantragt, das Stammpatent in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig hat die Anmelderin für die vorliegende Teilanmeldung 3 Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnung, aber keine Zusammenfassung vorgelegt.

Im weiteren Verlauf des Stammverfahrens hat die Anmelderin am 25. März 1997 schriftsätzlich erklärt, sie wolle die Gegenstände der Ansprüche 11 und 12 des Stammpatents in einer Teilanmeldung weiterverfolgen und beantrage deshalb, das Stammpatent im Umfang dieser Ansprüche 11 und 12 zu widerrufen. Unterlagen (Patentansprüche, Beschreibung etc.) zu dieser Teilungserklärung sind nicht zu den Akten gereicht worden. Am 25. März 1997 hat die Anmelderin im vorliegenden Verfahren der Teilanmeldung lediglich ein Beschleunigungsgesuch gestellt.

In einem weiteren am 29. Oktober 1997 eingegangenen Schriftsatz im Stammverfahren hat die Anmelderin einen neuen Patentanspruch 1 vorgelegt. Mit diesem und den erteilten Patentansprüchen 2 bis 10 hat die Patentabteilung das Stammpatent sodann beschränkt aufrechterhalten.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie hat ihre Beschwerde nicht begründet.

II

Die Beschwerde bleibt im Ergebnis ohne Erfolg. Dem vorliegenden Verfahren fehlt mangels einer wirksamen Teilungserklärung bereits die Basis. Es kann deshalb nicht zu der von der Anmelderin erstrebten Patenterteilung führen.

1) Die Teilungserklärung vom 11. Juli 1996 ist unwirksam. Sie bringt eindeutig zum Ausdruck, daß das Stammpatent in vollem Umfang aufrechterhalten werden soll. Damit wird aber aus dem erteilten Patent nichts abgetrennt. Das macht diese Teilung insgesamt unwirksam (BGH BIPMZ 1999, 192 - Kuppelungsvorrichtung). An seiner z.T. abweichenden Rechtsprechung BPatGE 37, 91, 93 hält der Senat nicht fest.

Ob eine Teilungserklärung nach 3 Monaten gemäß PatG § 39 Abs 3 als nicht abgegeben gilt, wenn die Zusammenfassung nicht vorgelegt wird, war mangels einer wirksamen Teilungserklärung nicht mehr zu prüfen.

2) Mit dem am 25. März 1997 im Stammverfahren eingegangenen Schriftsatz hat die Anmelderin eine weitere Teilungserklärung abgegeben. Diese war eindeutig und auch wirksam: es sollten die beiden Unteransprüche 11 und 12 abgetrennt und zum Gegenstand einer Teilungsanmeldung gemacht werden. Diese Teilungserklärung gilt jedoch mit Ablauf der 3 Monatsfrist des PatG § 39 Abs 3 als nicht abgegeben, weil die Anmelderin keine dieser Teilungserklärung entsprechenden Anmeldungsunterlagen gemäß den PatG §§ 35 und 36 eingereicht hat.

3) Mangels einer wirksamen Teilung sind die für das Verfahren der Teilanmeldung gezahlte Anmeldegebühr, die Prüfungsantragsgebühr und die gezahlten Jahresgebühren, weil ohne Rechtsgrund geleistet, zurückzuzahlen.

Lauster

Hövelmann

Dr. Barton

Dr. Frowein

Bb