

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 29/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 37 45 197.9-12

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Heyne, Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

1. Die am 14. Mai 2001 eingegangene und im Beschwerdeverfahren der Anmeldung P 37 45 151.0 abgegebene Teilungserklärung ist wirksam.
2. Die Trennanmeldung P 37 45 197.9-12 wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Anmelderin hat am 1. Juli 1987 die Patentanmeldung P 37 21 710.0 mit der Bezeichnung „Einrichtung zum Dämpfen von Schwingungen“ eingereicht. Während des Erteilungsverfahrens erklärte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 6. Februar 1997 (eingegangen am 8. Februar 1997) die Teilung, die zur Trennanmeldung P 37 45 151.0 führte. Mit Beschluss vom 15. September 1998 hat die Prüfungsstelle F 16 D des Deutschen Patent- und Markenamts diese Anmeldung zurückgewiesen, weil die Ansprüche 1, 2 und 3 vom 6. Februar 1997 unzulässig erweitert worden seien.

Gegen diesen Beschluss legte die Anmelderin am 2. November 1998 Beschwerde ein (vgl 6 W (pat) 19/99). Mit dem am 14. Mai 2001 eingegangenen Schriftsatz hat die Anmelderin die Teilung der Trennanmeldung P 37 45 151.0 erklärt, die zu der vorliegenden Trennanmeldung P 37 45 197.9-12 führte. Zugleich wurde für diese Trennanmeldung ein Patentanspruch 1 vorgelegt. Die kompletten, für die Teilung erforderlichen Unterlagen (Zusammenfassung, Anspruch, Beschreibung und Zeichnungen) hat die Anmelderin am 13. August 2001 eingereicht. Mit Schriftsatz

vom 15. Mai 2001 (eingegangen am 15. Mai 2001) hat die Anmelderin die Anmeldung P 37 45 151.0 (6 W (pat) 19/99) zurückgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Da die Teilung der für die vorliegende Trennanmeldung als Stammanmeldung anzusehenden Trennanmeldung P 37 45 151.0 im diesbezüglichen Beschwerdeverfahren erfolgte, befindet sich auch die vorliegende Trennanmeldung P 37 45 197.9-12 in der Beschwerdeinstanz. Das Verfahren dieser Anmeldung ist somit beim Bundespatentgericht anhängig geworden (vgl BGH Textdatenwiedergabe BlfPMZ 1998, 199, 201).

2. Die am 14. Mai 2001 eingegangene Teilungserklärung, die zu der vorliegenden Trennanmeldung P 37 45 197.9-12 führte, ist wirksam. Denn sie erfüllt die diesbezüglichen formalen Voraussetzungen und es bedarf für die Wirksamkeit der Teilungserklärung nicht der Überprüfung, ob der abgetrennte Gegenstand Teil des Inhalts der Stammanmeldung ist, da mit der Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil der Stammanmeldung nicht definiert sein muss (vgl GRUR 2003, S 47 bis 50 – „Sammelhefter“). Die Teilungserklärung ist auch wirksam geblieben, denn die Anmelderin hat innerhalb der 3-Monatsfrist sämtliche für die Teilung erforderlichen Unterlagen eingereicht.

3. Nach zulässig festgestellter Teilungserklärung hält es der Senat für geboten, die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Denn der Patentanspruch 1 der Trennanmeldung ist durch die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 4 vom 6. Februar 1997 gebildet und somit zu dem im Beschluss der Prüfungsstelle vom 15. September 1998 abgehandelten Patentanspruch 1 unterschiedlich. Mit diesem geänderten Patentbegehren

ergeben sich neue Tatsachen, die es dem Senat als angezeigt erscheinen lassen, von der Möglichkeit der Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt Gebrauch zu machen (vgl § 79 Abs 3 PatG). Die Anmelderin erhält dadurch Gelegenheit, ihre Anmeldung ohne Instanzenverlust von der Prüfungsstelle auf sämtliche Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere auch auf die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 und die Patentfähigkeit des abgetrennten Gegenstandes, prüfen zu lassen.

Dr. Lischke

Heyne

Schmidt-Kolb

Sperling

CI