



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 46/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In Sachen

der Patentanmeldung P 43 45 584.0-51

(Teilanzmeldung zur Stammanmeldung P 43 18 306.9-51)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders, die Richter Dipl.-Ing. Obermayer und Dipl.-Phys. Dr. Hartung sowie die Richterin Martens

beschlossen:

Für die Teilanmeldung P 43 45 584.0-51 ist die Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamt begründet.

Gründe

I.

Mit Beschluß vom 12. Mai 2004, 20 W (pat) 70/02, hat der Senat die Beschwerde der Anmelderin gegen die Zurückweisung der eine Entwicklungsvorrichtung betreffenden Patentanmeldung P 43 18 306.9-51 (Stammanmeldung) wegen fehlender Patentfähigkeit durch das Patentamt vom 31. Juli 2002 zurückgewiesen.

Bereits am 6. Mai 2004 waren beim Patentamt eine Teilungserklärung der Anmelderin betreffend die im Beschwerdeverfahren anhängige Patentanmeldung P 43 18 306.9-51 sowie für die Trennanmeldung Unterlagen (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen, Zusammenfassung, Erfinderbenennung) und eine Einzugsermächtigung über zu entrichtende Gebühren eingegangen. Das Patentamt hat die Erklärung und die Unterlagen an das Bundespatentgericht weitergeleitet, die hier am 14. Mai 2004 und damit nach Verkündung der Entscheidung im Beschwerdeverfahren zur Stammanmeldung eintrafen. Der Beschluß über die Zurückweisung der Beschwerde ist der Anmelderin am 21. Juni 2004 zugestellt worden. Eine (nicht zugelassene) Rechtsbeschwerde ist nicht eingelegt worden.

Das Patentamt hat die Teilanmeldungs-Akte P 43 45 584.0-51 angelegt, die zu entrichtenden Gebühren eingezogen und dem Bundespatentgericht die Akten der Teilanmeldung vorgelegt. Auf die Zwischenverfügung des Vorsitzenden des Senats vom 3. August 2004 mit dem Hinweis, dass zu prüfen sei, ob die Teilungserklärung wirksam und wie ggf zur Teilanmeldung zu entscheiden sei, hat die An-

melderin mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2004 unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Graustufenbild" des Bundesgerichtshofs (GRUR 2000, 688) folgendes ausgeführt: Die Teilungserklärung sei vor Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen die Beschwerdeentscheidung abgegeben worden und damit wirksam, ohne dass es darauf ankäme, ob das Rechtsmittel tatsächlich eingelegt und unabhängig davon, ob es zulässig oder begründet sei.

Die Anmelderin regt an, die Teilanmeldung dem Patentamt zur Prüfung zu übergeben.

II.

Für die Teilanmeldung ist die Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts gegeben. Da die Teilung wirksam erklärt wurde und eine Teilanmeldung endgültig entstanden ist, das Beschwerdeverfahren zur Stammanmeldung vor dem Bundespatentgericht jedoch schon abgeschlossen ist, fehlt es an einer Zuständigkeit des Beschwerdegerichts für die Teilanmeldung.

A.1. Im Zeitpunkt des Eingangs der an das Patentamt unter Angabe des Aktenzeichens der Stammanmeldung gerichteten Teilungserklärung beim Patentamt befand sich die Stammanmeldung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht. Ihr Eingang beim Patentamt am 6. Mai 2004 konnte keinen Einfluß auf das Beschwerdeverfahren haben, da Verfahrenserklärungen wie die Teilung einer Anmeldung nach § 39 PatG vor der Stelle abzugeben sind, bei der die Stammanmeldung anhängig ist. Damit war die Teilungserklärung vom 6. Mai 2004 aber nicht von vornherein unwirksam. Sie erlangte Wirksamkeit mit ihrem Zugang beim Bundespatentgericht als zutreffendem Adressaten (§ 130 Abs. 1 Satz 1 BGB) am 14. Mai 2004.

2. a) Zu diesem Zeitpunkt war bereits über den Beschwerdegegenstand entschieden. Nach Schluß der mündlichen Verhandlung, an die sich die Verkündung der

Entscheidung unmittelbar anschloß, trat die Bindung des Gerichts an die Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde betreffend den ungeteilten Anmeldungsgegenstand ein (§§ 91 Abs. 3 Satz 1, 94 Abs. 1 Satz 1 PatG). Das Gericht kann daher eine nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingegangene Erklärung nicht nachträglich - etwa beim Absetzen der Entscheidung - noch verwerten. Die Bindung des Gerichts an die von ihm am 12. Mai 2004 ausgesprochene Zurückweisung der Beschwerde mit der Folge, dass der Beschluß der Prüfungsstelle über die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt wurde, steht der Wirksamkeit der auch im übrigen den Anforderungen des § 39 PatG genügenden Teilungserklärung jedoch nicht entgegen.

Von der Bindung des Gerichts an seine Entscheidung zu trennen ist das weitere Schicksal der Anmeldung, die bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung - mit Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist nach § 102 Abs.1 PatG - fortbesteht. Nach (negativer) Entscheidung über die Beschwerde kann der Anmelder noch bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft die Rücknahme der Anmeldung erklären (Busse PatG 6. Aufl. § 34 Rn 138 mwN).

Entsprechendes gilt für die Teilung der Anmeldung im Erteilungsverfahren, so dass ein Zugang der Teilungserklärung im Zeitraum nach Schluß der mündlichen Verhandlung mit Verkündung der Entscheidung und vor Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist deren Wirksamkeit nicht entgegensteht, ohne dass es erforderlich wäre, Rechtsbeschwerde einzulegen.

b) Dem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Teilung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon erhalten, ob Beschwerde eingelegt wird, BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild. Bereits der Wortlaut des § 39 Abs. 1 PatG ("jederzeit") enthält keine zeitliche Begrenzung. Nach Sinn und Zweck und der systematischen Einordnung der Vorschrift soll dem Anmelder vielmehr für den gesamten Zeitpunkt bis zur Erstarkung der Anmeldung zum Vollrecht die Möglichkeit der Teilung eröffnet und erhalten werden (BGH

"Graustufenbild" aaO, 689). Die Möglichkeit einer Teilung der Anmeldung in der Beschwerdeinstanz bleibt dem Anmelder nach dieser Entscheidung zudem unabhängig davon erhalten, ob das Rechtsmittel zulässig oder begründet ist. Das Erfordernis, ein solches Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Patentamts allein zum Zwecke der Erhaltung der Teilungsmöglichkeit einzulegen, erweise sich damit letztlich als unnötige Förmerei.

c) Nach der gesetzlichen Systematik soll § 39 PatG wie auch § 60 PatG jedenfalls den gesamten Zeitraum abdecken, in dem die Entscheidung des Patentamts auch unter Veränderung der tatsächlichen Grundlagen der Entscheidung noch angefochten werden kann (BGH aaO). Damit ist entgegen der Auffassung der Anmelderin die BGH-Entscheidung "Graustufenbild" für die Frage der Teilungsmöglichkeit nach Verkündung eines Beschlusses des Bundespatentgerichts bis Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist jedenfalls nicht unmittelbar heranzuziehen.

Die Beschränkung der Ausübung des Teilungsrechts auf den Zeitraum, in dem die tatsächliche Grundlage für die Entscheidung noch verändert werden kann, ist mit Blick auf das Rechtsbeschwerdeverfahren erhoben worden (BGH GRUR 1980,104 – Kupplungsgewinde). Danach ist die Teilung einer Patentanmeldung nach Beendigung der Tatsacheninstanzen nach den Vorschriften des Patentgesetzes über die Rechtsbeschwerde ausgeschlossen. Das hierfür angeführte Argument, die tatsächlichen Grundlagen der Entscheidung in der Rechtsbeschwerdeinstanz würden durch die Teilungserklärung berührt, ist jedoch nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Teilungsbegriff nicht mehr schlagend. Denn nach "Sammelhefter" (BGH GRUR 2003, 47; siehe auch BGH GRUR 2003, 781 - Basisstation) setzt die wirksame Teilung (im zitierten Fall eines Patents) nicht voraus, dass durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird. Somit erfährt die Tatsachengrundlage durch die Erklärung der Teilung keine Veränderung. Die Teilungserklärung hat keinen Einfluß (mehr) auf die Entscheidungs-

grundlage in einem möglichen Rechtsbeschwerdeverfahren und steht damit nicht (mehr) im Widerspruch zu den Vorschriften über die Rechtsbeschwerde.

Zwar sind die genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus jüngster Zeit zur Teilung des Patents ergangen; dies steht der Anwendbarkeit auf den vorliegenden Sachverhalt der Teilung einer Patentanmeldung nicht entgegen. Denn die Teilung des Patents werde insoweit nicht anders behandelt als die Teilung der Anmeldung (BGH aaO – Sammelhefter unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1998, 458 – Textdatenwiedergabe). In beiden Fällen sei – nur – sicherzustellen, dass auf die Teilanmeldung nichts patentiert werde, was mit dem im Verfahren der Stamm-anmeldung gewährten oder versagten Patentschutz unvereinbar sei. Zu vermeiden sind insbesondere Doppelpatentierungen, ohne dass hierbei auf die inhaltlichen Anforderungen an die Teilungserklärung abzustellen ist. Im Falle der Teilung der Anmeldung wie auch des Patents konkretisiert sich der Gegenstand der Teilanmeldung erst anhand der jeweils zu gewährenden oder aufrechtzuerhaltenden Patentansprüche.

B.1. Werden Teilung des Patents und Teilung der Anmeldung wegen des Gedankens, auf den gesamten Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung zurückgreifen zu können, in ihren Auswirkungen auf den erst am Ende des Prüfungsverfahrens feststehenden Inhalt der jeweiligen Anmeldung gleich behandelt, stellt sich die Frage, warum weiterhin Unterschiede hinsichtlich des Verfahrens für die Trennanmeldung, insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeit, zu machen sind, obwohl das PatG in § 39 Abs. 1 Satz 3 für die Teilung der Anmeldung nach Stellung des Prüfungsantrags wortgleich zu § 60 Abs. 1 Satz 2 vorschreibt, dass der abgetrennte Teil als Anmeldung gilt, für die ein Prüfungsantrag (§ 44) gestellt worden ist, und im übrigen § 60 Abs. 1 Satz 3 auf die Regelung in § 39 Abs. 1 Satz 2 verweist. Während für die Behandlung einer im Wege der Teilung des Patents im Einspruchsbeschwerdeverfahren entstehenden Teilanmeldung von einer originären Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Patentamts auszugehen ist (BGH GRUR 1999, 148, III.1.d – Informationsträger), soll im Falle der Teilung der Anmeldung im

Beschwerdeverfahren die Teilanmeldung vor dem Bundespatentgericht anhängig bleiben und das Beschwerdegericht über den Gegenstand der Teilanmeldung zu entscheiden haben (ständige Rechtsprechung, bislang auch des beschließenden Senats; vergl. BGH aaO, III.1.b unter Hinweis auf die amtl. Begründung z. GPatG Bl.f.PMZ 1979, 284).

2. Diese schon wegen der Regelungswortlaute der §§ 39 und 60 PatG nicht ohne weiteres einsichtige Ungleichbehandlung der Trennanmeldungen erscheint auch mit der – letztlich aus der Entwicklung des Teilungsbegriffs weg von der gegenständlichen Teilung resultierenden – Möglichkeit der Teilung der Anmeldung (oder des Patents) in der Rechtsmittelfrist nach einer Entscheidung des Patentamts oder des Patentgerichts, ohne dass es einer Einlegung des Rechtsmittels bedarf, nicht mehr vereinbar. Soll die abgetrennte Anmeldung – an den Zustand bei der zivilprozessualen Prozesstrennung anknüpfend – in dem Verfahrensstadium weiterbehandelt werden, das vor der Teilung für die ursprüngliche Anmeldung erreicht war (so amtl. Begründung z. GPatG Bl.f.PMZ 1979, 284), müsste im Falle einer Teilungserklärung in der Rechtsmittelfrist nach einem Erteilungsbeschluss des Patentamts (so die Sachlage nach BGH "Graustufenbild" aaO) sich die Trennanmeldung ebenfalls im Stadium der Rechtsmittelfrist nach einem Erteilungsbeschluss befinden. Auf den vorliegenden Fall bezogen bedeutete dies, dass die Teilanmeldung bereits im Beschwerdeverfahren als zurückgewiesen gelten würde.

3. Diese Problematik kann jedoch dahinstehen. Jedenfalls im vorliegenden Fall ist dem Beschwerdegericht eine Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung verwehrt; es kann nicht einmal eine – teilweise, die abgetrennte Anmeldung betreffende – Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsstelle erfolgen, weil das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung die Beschwerde bereits vollumfänglich zurückgewiesen hat und an seine Entscheidung gebunden ist. Für die Teilanmeldung, die erst auf die nach Schluß der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung erklärte Teilung entstanden ist, eröffnet sich somit dem Senat keine Möglichkeit, sie weiterzube-

handeln, da es insoweit bereits an einer beschwerdefähigen Entscheidung des Patentamts fehlt (§ 73 Abs. 1 PatG), gegen die sich die Anmelderin mit einem konkreten Begehren wendet, das Gegenstand des Verfahrens vor dem (technischen) Beschwerdesenat ist. Die Bearbeitung der Teilanmeldung ist daher durch die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts durchzuführen, von deren originären Zuständigkeit für das Prüfungsverfahren (§ 27 Abs.1 Nr.1 PatG) auszugehen ist (BGH GRUR 1999,148 III.1.d – Informationsträger).

Dr. Anders

Obermayer

Dr. Hartung

Martens

Pr