

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 10 W (pat) 10/07

Entscheidungsdatum: 6. August 2009

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: PatG § 39

Augenbestrahlung

Auch nach dem Wegfall der Möglichkeit zur Teilung des Patents im Einspruchsverfahren (§ 60 PatG a. F.) gelten die Grundsätze der BGH-Entscheidung "Graustufenbild" (GRUR 2000, 688) unverändert weiter, d. h. eine Patentanmeldung kann noch nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses innerhalb der Beschwerdefrist geteilt werden.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 10/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 199 43 735

wegen Wirksamkeit einer Teilungserklärung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitsenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 1.55 - vom 5. Februar 2007 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Auf eine Patentanmeldung vom 3. September 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt für die damalige Anmelderin, die Z... GmbH, durch Beschluss vom 28. August 2006 das Patent 199 43 735 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Bestrahlung des Auges“ erteilt. Am 22. Januar 2007 wurde das Patent auf die jetzige Inhaberin umgeschrieben.

Der damaligen Anmelderin wurde der Erteilungsbeschluss am 4. September 2006 zugestellt. Am 29. September 2006 erklärte sie die Teilung der Anmeldung. Im Anschluss an einen Zwischenbescheid und die darauf erfolgte Antwort der Patentinhaberin stellte die Patentabteilung 1.55 durch Beschluss vom 5. Februar 2007 fest, dass die Teilungserklärung nicht zum Entstehen einer Teilanmeldung geführt habe und deshalb keine Akte für die Teilanmeldung angelegt und kein Aktenzeichen vergeben werde.

Zur Begründung stellt die Patentabteilung darauf ab, dass der zeitliche Spielraum, innerhalb dessen eine Teilungserklärung abgegeben werden könne, mit dem Erlass des Erteilungsbeschlusses endige, weil damit das aus der Patenterteilung erwachsende Recht des Anmelders fixiert werde und sich die gestaltbare Anmeldung in ein Patent umwandle. Mit der rechtlichen Existenz des Erteilungsbeschlusses, die mit der Herausgabe an die Postabfertigungsstelle eintrete und insbesondere auch das DPMA binde, beginne die Phase des erteilten Patents. Dann

dürfe der durch die Patentansprüche festgelegte Schutzbereich nicht mehr erweitert werden, auch nicht auf Grundlage einer Teilanmeldung.

Die Patentabteilung weicht damit ausdrücklich von der in den letzten Jahren geübten Praxis des DPMA ab. Danach kann - im Anschluss an den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 28. März 2000 (GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) - eine Patentanmeldung auch nach Erlass des Erteilungsbeschlusses noch bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung einer gegen diesen gerichteten Beschwerde erklärt werden. Den der genannten Entscheidung zu Grunde liegenden Erwägungen sei die Rechtsgrundlage entzogen, nachdem zum 1. Juli 2006 die im früheren § 60 PatG vorgesehene Möglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren weggefallen sei. Zuvor sei es möglich gewesen, den Patentschutz durch eine im Einspruchsverfahren erklärte Teilung auszudehnen. Damit korrespondierend sei eine Teilung auch im Zeitraum zwischen Erteilung und Einspruch möglich gewesen. Es sei nun der Wille des Gesetzgebers, dass es keine Ausdehnung oder Verlagerung des Patentschutzes nach antragsgemäßer Patenterteilung mehr geben dürfe. Nur im Falle der Aufhebung des Erteilungsbeschlusses auf Grund zulässiger und begründeter Beschwerde könne eine Teilung erneut vorgenommen werden. Der bloße Lauf der Frist für eine solche Beschwerde genüge hierfür nicht mehr.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- die Sache an das DPMA mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass die am 29. September 2006 erklärte Teilung zum Entstehen einer Teilanmeldung geführt habe, dass eine Akte für diese Teilanmeldung anzulegen und ein Aktenzeichen zuteilen sei.

Nach Auffassung der Patentinhaberin gelten die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Graustufenbild“ zur Teilung einer Patentanmeldung entwickelt hat, unverändert fort. Die Abschaffung der Möglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren habe darauf keinen Einfluss.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Die von der damaligen Anmelderin nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses im Laufe der damit in Gang gesetzten Beschwerdefrist erklärte Teilung ist wirksam und bewahrt ihre Gültigkeit auch in dem durch die jetzige Patentinhaberin fortgeführten Verfahren. Entgegen der in dem angefochtenen Beschluss vertretenen Auffassung bildet der Erlass des Erteilungsbeschlusses - d. h. im schriftlichen Verfahren der Zeitpunkt, in dem dieser im DPMA zur Postabfertigung gegeben wird - keine Zäsur in dem Sinne, dass danach eine Teilung nicht mehr wirksam erklärt werden könnte.

Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Patentanmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Dies bedeutet, dass eine Teilung solange möglich ist, als die Anmeldung noch nicht zum Vollrecht erstarkt ist, d. h. auch nach dem Erlass und nach der Zustellung des Erteilungsbeschlusses, solange dieser noch nicht durch Ablauf der Beschwerdefrist oder durch Rechtsmittelverzicht bestandskräftig geworden ist bzw. - bei eingelegter Beschwerde - solange über diese noch nicht rechtskräftig entschieden ist bzw. solange das anhängige Erteilungs- oder Erteilungsbeschwerdeverfahren nicht auf andere Weise, etwa durch Rücknahme der Anmeldung oder der Beschwerde, beendet ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 29 f.).

Diese Auslegung des § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG, die auf den im angefochtenen Beschluss zitierten Beschluss „Graustufenbild“ des Bundesgerichtshofs zurückgeht,

wird durch die Abschaffung des früheren § 60 PatG, d. h. der Möglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren, zum 1. Juli 2006 (Art. 1 Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006, BGBl. I S. 1318, BIPMZ 2006, 225) nicht in Frage gestellt.

Der Bundesgerichtshof weist zwar in dieser Entscheidung auf die damalige Regelung des § 60 PatG hin, durch die dem Anmelder für die Abgabe einer Teilungserklärung ein weiterer Zeitraum nach dem Erstarren der Anmeldung zum Vollrecht zur Verfügung gestellt wurde. Seine Überlegungen beziehen sich aber nicht nur auf den gesamten, durch § 39 PatG und § 60 PatG a. F. abgedeckten Zeitraum, vielmehr behalten sie ihre Gültigkeit gleichermaßen bei isolierter Betrachtung der Teilung einer Anmeldung.

Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass die Regelung des § 39 PatG das eventuell sich anschließende Rechtsmittelverfahren einschlieÙe, wobei es auf die Zulässigkeit oder Begründetheit des Rechtsmittels nicht ankomme. Daran anschließend heißt es in dem Beschluss: „Vor diesem Hintergrund hätte die Verneinung einer Teilungsmöglichkeit nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses zur Folge, dass das dem Anmelder vom Gesetz eingeräumte Teilungsrecht zunächst unterginge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder entstehen würde. Zugleich würde der Anmelder gezwungen, ein unnötiges Rechtsmittel einzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmöglichkeit zu erhalten“.

Daraus folgert der Bundesgerichtshof, dass eine Teilung auch in der Phase zwischen der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle und dem Ablauf der gegen diese Entscheidung gerichteten Rechtsmittelfrist zulässig sein müsse. Dafür sprächen auch praktische Gründe. Die Wirksamkeit der Teilung könne auch bei eingelegtem Rechtsmittel angesichts der möglicherweise längeren Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht von der Zulässigkeit oder Be-

gründetheit des Rechtsmittels abhängig gemacht werden. Daher wäre es letztlich nur unnötige Förmerei, wenn der Anmelder gezwungen wäre, allein zum Zwecke der Erhaltung der Teilungsmöglichkeit gegen den Erteilungsbeschluss mit einem in der Sache überflüssigen Rechtsmittel vorzugehen.

Schließlich steht nach Meinung des Bundesgerichtshofs der Wirksamkeit einer nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle erklärten Teilung auch nicht entgegen, dass sie bei einer von dem Anmelder nicht angegriffenen antragsgemäßen Erteilung des Patents zu einer Teilanmeldung mit einem im Verhältnis zu diesem identischen oder über ihn hinausgehenden Gegenstand führen könne. Insoweit dürfe für die Teilung im Anmeldeverfahren nichts anderes gelten als für die damals mögliche Teilung des Patents, bei der auf den gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zurückgegriffen werden und dabei ein Schutzrecht mit einem über das erteilte Patent hinausgehenden Gegenstand beansprucht werden könne.

Es ist nicht ersichtlich, dass bei der Teilung der Anmeldung die Verhinderung einer über die Gegenstände des erteilten Patents hinausgehenden Teilanmeldung durch die Abschaffung des § 60 PatG einen erhöhten Stellenwert erhalten hat. Insbesondere ergeben sich aus den Materialien des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 keine diesbezüglichen Hinweise. In der Begründung des Entwurfs zu diesem Gesetz findet sich bzgl. der Teilung der Anmeldung folgender Hinweis: „Im Anmeldeverfahren, also vor der Erteilung des Patents, kann der Anmelder nach § 39 Abs. 1 Satz 1 jederzeit die Anmeldung teilen. Diese generelle uneingeschränkte Zulassung der Teilung entspricht dem praktischen Bedürfnis der Anmelder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit“ (Begründung Teil B zu Art. 1 Nr. 6, BIPMZ 2006, 230). Aus diesem Passus kann geschlossen werden, dass durch die Gesetzesänderung die dem Gesetzgeber bekannte, die Teilung der Anmeldung betreffende Rechtspraxis nicht eingeschränkt werden sollte.

Auch die im angefochtenen Beschluss geäußerten Bedenken gegen die Zulassung der Teilung einer Anmeldung nach Herausgabe des Erteilungsbeschlusses erscheinen nicht berechtigt. Dies betrifft insbesondere die angebliche Gefahr einer Schutzbereichserweiterung. Diese setzt das Vorhandensein eines erteilten Patents voraus, worum es sich bei der Anmeldung vor Ablauf der Beschwerdefrist eben nicht handelt.

Somit erweist sich die von der Patentabteilung getroffene Feststellung, wonach die Teilungserklärung nicht zum Entstehen einer Teilanmeldung geführt habe, als unzutreffend. Das DPMA wird im weiteren Verfahren - nach Anlegung einer Akte und Vergabe eines Aktenzeichens - über die Teilanmeldung zu entscheiden haben.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr