



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 34/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung (Stammanmeldung) 195 00 626.7 und die  
Teilanmeldung 195 49 851.8**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

Das Verfahren bezüglich der Teilanmeldung 195 49 851.8 wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 11. Januar 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung 195 00 626.7 mit der Bezeichnung „Programmierbare Steuerung und Verfahren zum Ändern ihrer Programmaufnahmefähigkeit“ ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des DPMA vom 31. März 2006 wegen fehlender Patentfähigkeit zurückgewiesen worden.

Hiergegen hat die Anmelderin am 24. Mai 2006 Beschwerde eingelegt.

Mit am 23. Oktober 2006 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt. Für die Teilanmeldung hat das DPMA das Aktenzeichen 195 49 851.8 vergeben und eine Akte angelegt sowie nach Eingang der gemäß § 39 Abs. 3 PatG erforderlichen Unterlagen und der Gebühren mit dem Prüfungsverfahren begonnen (Prüfungsbescheide vom 17. Juli 2007 und 3. April 2009).

Mit Schriftsatz vom 3. November 2009, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat die Anmelderin auf die Patentanmeldung 195 00 626.7 verzichtet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Aufgrund der während des anhängigen Beschwerdeverfahrens erklärten Teilung der Anmeldung sind beide aus der Teilung hervorgegangenen Verfahren, sowohl das bezüglich der Stammanmeldung als auch das bezüglich der Teilanmeldung, vor dem BPatG anhängig geworden (vgl. BGH GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe; GRUR 1999, 148, 149 (III1b) - Informationsträger; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 69 f. m. w. N.).

In Bezug auf die Stammanmeldung 195 00 626.7 ist das Erteilungsbeschwerdeverfahren durch den von der Anmelderin insoweit erklärten Verzicht gegenstandslos und der angefochtene Zurückweisungsbeschluss wirkungslos geworden (vgl. Schulte, a. a. O., § 34 Rn. 445-446 m. N. w.).

Für die noch anhängige Teilanmeldung 195 49. 851.8 hat die Entscheidungskompetenz und Zuständigkeit von Anfang an bei dem erkennenden Senat des Bundespatentgerichts und nicht bei der Prüfungsstelle des DPMA gelegen (vgl. BPatGE 39, 98, 101 f.), welcher folglich für das von ihr bisher in Sachen der Teilanmeldung durchgeführte Prüfungsverfahren die Zuständigkeit gefehlt hat.

Aus Gründen der Verfahrensökonomie verweist der Senat das Verfahren bezüglich der Teilanmeldung entsprechend § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das DPMA zurück (vgl. BPatG BIPMZ 2007, 290, 291 (II3) - Jahresgebührenaufzahlung für Teilanmeldung), damit das dort von der Prüfungsstelle bereits - unzuständigkeitshalber - begonnene Prüfungsverfahren mit Zuständigkeit fortgesetzt werden kann.

Bertl

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

prä