



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 44/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 19 983.2-54

(hier: Teilung)

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.- Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der aufgrund der Teilungserklärung vom 21. September 2010 aus der Stammanmeldung 196 19 983.2-54 entstandenen Patentanmeldung nicht zuständig. Das Anmeldeverfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt am 17. Mai 1996 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Hochleistungs-Lichtwellenleiter-Verstärkersystem mit zeitproportionaler Frequenzmodulation auf Grundlage von mit seltenen Erden dotierten Mantel-Pumplicht-Lichtwellenleitern" beantragt. Diese Anmeldung (im Folgenden: Stammanmeldung) wird unter dem Aktenzeichen 196 19 983.2-54 geführt.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 S hat die Stammanmeldung mit Beschluss vom 31. August 2007 aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hatte Erfolg. Mit Beschluss vom 5. August 2010 hat der erkennende Senat den Beschluss der Prüfungsstelle aufgehoben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 bis 18 erteilt. Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 16. September 2010 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 21. September 2010, der am selben Tag bei Gericht eingegangen ist, hat sie die Teilung der Anmeldung erklärt.

Mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2010 hat die Anmelderin hierzu einen Antrag auf Erteilung eines Patents, 22 Seiten Beschreibung, 22 „Beispiele“, eine Zusammenfassung, 26 Patentansprüche sowie 8 Seiten Zeichnungen mit den Figuren 1, 2 (a), 2 (b), 3 bis 8 eingereicht sowie 6.670,- € für die Teilungsanmeldung unter dem Aktenzeichen der Stammanmeldung überwiesen.

II.

Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der aus der Stammanmeldung 196 19 983.2-54 entstandenen Patentanmeldung (im Folgenden: Teilungsanmeldung) nicht zuständig.

Aufgrund der Erklärung vom 21. September 2010 ist gemäß § 39 Abs. 1 S. 3 PatG eine neue Anmeldung entstanden, für die Prüfungsantrag gestellt worden ist, nachdem in der Stammanmeldung Prüfungsantrag gestellt worden war. Für eine derartige Teilungsanmeldung ist der Rechtsweg zum Deutsche Patent- und Markenamt eröffnet.

Die Anmeldung muss daher gemäß §§ 13, 17a Abs. 2 S. 1 GVG zur weiteren Bearbeitung an das allein zuständige Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen werden.

1. Die Teilungsanmeldung ist aufgrund der vor dem Bundespatentgericht am 21. September 2010 eingegangenen Teilungserklärung wirksam entstanden.

Der Anmelder kann nach § 39 Abs. 1 PatG die Anmeldung jederzeit teilen, d. h. solange, bis die Anmeldung zum Vollrecht erstarkt ist. Die Teilung setzt dementsprechend eine bestehende Anhängigkeit der Anmeldung voraus (vgl. BPatGE 23, 113). Im Fall der Patenterteilung ist die zeitliche Grenze nicht der Erlass des Erteilungsbeschlusses oder die Herausgabe an die Post bzw. die

Postabfertigungsstelle, sondern der Eintritt der Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses, so dass die Teilungsmöglichkeit bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon erhalten bleibt, ob Beschwerde oder Rechtsbeschwerde eingelegt wird oder das Rechtsmittel zulässig wäre (BGH GRUR 2000, 688 ff – Graustufenbild). Dessen Einlegung zu verlangen wäre unnötige Förmerei (vgl. BGH a. a. O.; BPatGE 48, 271 ff – Entwicklungsvorrichtung).

Die Teilungserklärung ist am 21. September 2010 erklärt worden, also innerhalb der 1-monatigen Rechtsbeschwerdefrist, nachdem der die Stammanmeldung betreffende Beschluss der Anmelderin am 16. September 2010 zugestellt worden war (§ 102 Abs. 1 PatG).

Dass eine wie hier erfolgte Teilung einer Patentanmeldung nach Beendigung der Tatsacheninstanzen nach den Vorschriften über die Rechtsbeschwerde im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden könnte, hat nicht die Unwirksamkeit der Teilungserklärung zur Folge, sondern nur, dass sie keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Anmeldung haben könnte.

2. Der 20. Senat des Bundespatentgerichts hat in seiner Entscheidung „Entwicklungsvorrichtung“ a. a. O. zutreffend ausgeführt, dass bei einer Konstellation wie im vorliegenden Fall dem Beschwerdegericht eine Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung verwehrt sei. In der Begründung führt der 20. Senat aus, dass sich für eine Teilanmeldung, die erst auf die nach Schluss der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung erklärte Teilung entstanden sei, dem Senat keine Möglichkeit eröffne, sie weiterzubehandeln. Insoweit fehle es bereits an einer beschwerdefähigen Entscheidung des Patentamts (§ 73 Abs. 1 PatG), gegen die sich die Anmelderin mit einem konkreten Begehren wende, das Gegenstand des Verfahrens vor dem (technischen) Beschwerdesenat sei.

3. Der erkennende Senat tritt dieser Auffassung ausdrücklich bei, wobei er darüber hinaus der Auffassung ist, dass es bei einer Teilung im Beschwerdeverfahren stets an einer Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Prüfung der Teilungsanmeldung fehlt: Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, führt dies nicht dazu, dass die Teilanmeldung im Beschwerdeverfahren anfällt, wie dies die Rechtsprechung bisher im Anschluss an die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs „Mehrfachsteuersystem“ (GRUR 1999, 574 ff.) und „Textdatenwiedergabe“ (GRUR 1998, 458 ff.) im Hinblick auf die dort in Bezug genommenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs GRUR 1972, 472, 473 f. – Zurückverweisung; GRUR 1972, 474, 475 – Ausscheidungsanmeldung; GRUR 1977, 209 – Tampon oder GRUR 1967, 413 ff. - Kaskodeverstärker, annimmt. Die Rechtsfigur der Prozesstrennung nach § 145 ZPO kann auf diese Teilung nicht angewendet werden.

Aufgrund der Teilungserklärung entsteht eine neue Anmeldung, die sich regelmäßig gemäß § 39 Abs. 1 S. 3 PatG im Stadium nach gestelltem Prüfungsantrag befindet. Diese ist gegenüber der Stammanmeldung ein neuer Verfahrensgegenstand. Da die Anfallwirkung (der Devolutiveffekt) einer Beschwerde alleine den Streitgegenstand der erstinstanziellen Entscheidung erfasst, kann Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens auch nur der Inhalt der Stammanmeldung sein, nicht die Teilanmeldung, über die mangels Existenz im Zeitpunkt des Zurückweisungsbeschlusses nicht entschieden worden ist. Demzufolge kann die Teilungsanmeldung nie Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein. Die Zuständigkeit für ihre Prüfung liegt ausschließlich beim Deutschen Patent und Markenamt (vgl. Senatsbeschluss vom 7. Dezember 2010, Az.: 21 W (pat) 10/09, zur Veröffentlichung vorgesehen).

4. Danach ist für die Prüfung der Teilungsanmeldung stets nur der Rechtsweg zum Deutschen Patent- und Markenamt eröffnet. Die vorliegende Anmeldung muss daher gemäß §§ 13, 17a Abs. 2 S. 1 GVG zur weiteren Bearbeitung an das auch für die Prüfung der Wirksamkeit bzw. den weiteren Bestand der Tei-

lungsanmeldung allein zuständige Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen werden.

III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG erforderlich, da der Senat von der bisherigen Rechtsprechung insbesondere des Bundesgerichtshofs abweicht (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 100 Rn. 24).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Veit

Ko