



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 130/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 10 2005 021 737

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

2. Die am 24. März 2014 im Beschwerdeverfahren zur streitbefangenen Patentanmeldung 10 2005 021 737 eingereichte Teilanmeldung (Bl. 12 bis 31 der Gerichtsakte) wird zur Bearbeitung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt abgegeben.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer war der frühere Anmelder der am 11. Mai 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmeldung 10 2005 021 737 mit der Bezeichnung „Verfahren zur flexiblen Grundrissgestaltung von Gewerbegroßflächen im Bereich Gebäudetechnik“, die am 18. Februar 2013 antragsgemäß im Register auf die Firma i... GmbH umgeschrieben wurde. Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 H des DPMA hat nach durchgeführter Anhörung mit Beschluss vom 23. Oktober 2013 die „Patentanmeldung der Firma „i... GmbH“ zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat der nicht mehr im Register eingetragene, frühere Anmelder mit Schriftsatz vom 27. November 2013 Beschwerde eingelegt. Daraufhin hat der Senat den Beschwerdeführer mit Bescheid vom 26. Februar 2014 darüber informiert, dass Bedenken hinsichtlich seiner Beschwerdebefugnis bestünden. Während sich der Beschwerdeführer hierzu nicht mehr geäußert hat, hat die Patentanmelderin mit Eingabe ihres Vertreters vom 1. April 2014 mitgeteilt, es treffe zu, dass der Beschwerdeführer unrichtig bezeichnet worden sei, jedoch lasse sich anhand der durchgeführten Umschreibung ersehen, in wessen Namen die Beschwerde tatsächlich hätte eingelegt werden sollen.

Die gegenwärtige Patentanmelderin hat außerdem mit Eingabe vom 24. März 2014 gegenüber dem Bundespatentgericht die Teilung der streitbefangenen Patentanmeldung erklärt und sowohl einen Erteilungsantrag als auch entsprechende Anmeldungsunterlagen eingereicht.

## II.

1. Die Beschwerde ist gemäß § 79 Abs. 2 PatG als unzulässig zu verwerfen, da dem Beschwerdeführer die Beschwerdebefugnis fehlt.

Die Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss ist, wie der Beschwerdeschrift vom 27. November 2013 zu entnehmen ist, „namens und im Auftrag“ des Herrn W... eingelegt worden, während der genannte Beschluss zu Lasten der im Register eingetragenen Firma i... GmbH ergangen ist. Gemäß § 74 Abs. 1 PatG steht aber nur einer Person das Recht der Beschwerde zu, die am patentamtlichen Verfahren beteiligt ist oder im angefochtenen Beschlusses als Adressat bezeichnet wurde (vgl. Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 74 Rn. 9). Auf den vorliegenden Beschwerdeführer trifft weder die eine noch die andere Alternative zu.

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer zu einem früheren Zeitpunkt im Register als Anmelder eingetragen war, führt zu keiner anderen Einschätzung. Diese Besonderheit führt insbesondere nicht dazu, dass die erhobene Beschwerde als eine solche der im Register eingetragenen Anmelderin ausgelegt werden könnte. Auch die Anmelderin geht in ihrer Eingabe vom 1. April 2014 ersichtlich nicht davon aus, dass eine derartige Auslegungsmöglichkeit besteht. Aber auch die von ihr wohl angedachte Umdeutung der Beschwerde gemäß § 140 BGB (analog) in eine solche in ihrem Namen kommt hier nicht in Betracht. Wenn ein Rechtsmittel - wie hier - ausdrücklich „namens und im Auftrag“ einer am vorinstanzlichen Verfahren unbeteiligten Person eingelegt worden ist, kann dieses nachträglich

nicht mehr im Wege einer Umdeutung einer anderen Person zugeordnet werden (vgl. BGH, Beschluss vom 14. August 2013, Az.: XII ZB 270/13, Leitsatz veröffentlicht u. a. in: FamRZ 2013, 1731; vgl. auch: BFH, Urteil vom 11. April 2013, Az.: IV R 20/10, veröffentlicht u. a. in: DB 2013, 1940, 1942).

2. Der erkennende Senat verweist die am 24. März 2014 eingereichte Teilanmeldung (Bl. 12 bis 31 der Gerichtsakte) in entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur Bearbeitung und Entscheidung an das DPMA (vgl. zum Bestehen dieser Notwendigkeit: Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl., § 39 Rn. 27; Schulte/*Moufang*, PatG, 9. Aufl., § 39 Rn. 63; *Gleiter/Fischer* in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, PatKomm, PatG § 39 Rn. 57; BPatG in *Bl.f.PMZ* 2007, 290, 291).

Zwar wird mit guten Argumenten zum Teil die Auffassung vertreten, dass Teilanmeldungen, die im Beschwerdeverfahren entstehen, unmittelbar bei der zuständigen Prüfungsstelle des DPMA anfallen und daher nicht mehr an das DPMA verwiesen werden müssten (vgl. BPatG in *GRUR* 2011, 949, 951 - „Vorrichtung zur Detektion von Wasser in Brennstofftanks von Flugzeugen“); die Klärung dieser Rechtsfrage kann hier aber dahingestellt bleiben, da sich der Senat ohnehin zur Entscheidung über die Teilanmeldung außer Stande sieht. Es bestehen zwar keine Bedenken dagegen, auch bei einer unzulässigen Beschwerde von einem Suspensiveffekt im Sinne von § 75 Abs. 1 PatG hinsichtlich der Wirkungen des angefochtenen Beschlusses auszugehen (vgl. Schulte/*Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 75 Rn. 5), so dass auch in diesen Fällen die Möglichkeit einer Anmeldungsteilung bestehen bleibt. Vorliegend besteht aber die Besonderheit, dass die Teilung der Anmeldung nicht im Rahmen einer Beschwerde der Anmelderin, sondern in der einer nichtberechtigten Person angefallen ist. In einem solchen Fall erschiene es jedoch untunlich, wenn der erkennenden Senats über die Teilanmeldung selbst befinden und der Anmelderin damit eine Instanz vorenthalten würde.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küest

Dr. Großmann