



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 77/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Teilanmeldung 10 2007 063 894.0

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juni 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn und die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dr. -Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der aufgrund der Teilungserklärung vom 12. Januar 2016 aus der Stammanmeldung 10 2007 045 496.3 entstandenen Patentanmeldung 10 2007 063 894.0 nicht zuständig.
2. Das aufgrund der Teilung durchzuführende Anmeldeverfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 24. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der Priorität aus der US-Anmeldung 11/525.981 vom 22. September 2006 Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung

„Anweisung und Logik zum Bearbeiten von Textstrings“

gestellt.

Mit Beschluss vom 24. Februar 2010 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung 10 2007 045 496.3 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der

Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen ihr am 15. März 2010 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit am 15. April 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 15. April 2010 Beschwerde eingelegt.

Der Senat hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2015 mit am 18. Januar 2016 per Empfangsbekanntnis zugestellten Beschluss den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2010 aufgehoben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 - 11, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung, Seiten 1, 3 - 29, 31, eingegangen am 20. Dezember 2007, Seiten 2, 30, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Figuren 1A - C, 2, 3A, B, D - F, 4 - 6, eingegangen am 20. Dezember 2007, Figur 3C, eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

Mit Schriftsatz vom 12. Januar 2016 hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung 10 2007 045 496.3 gemäß § 39 PatG erklärt und angeregt, die Teilanmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuweisen. Mit Schriftsatz vom 12. April 2016 hat sie hierzu Anmeldeunterlagen eingereicht und die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung entrichtet.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat unter dem Aktenzeichen 10 2007 063 894.0 die Teilungsakte angelegt.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über die Teilanmeldung nicht zuständig. Die Zuständigkeit für die Teilanmeldung liegt beim Deutschen Patent- und Markenamt, sodass die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen ist.

Die gemäß § 39 PatG wirksame Teilanmeldung ist zwar beim Bundespatentgericht anhängig geworden, da die mit Schriftsatz vom 12. Januar 2016 erklärte Teilung während des Beschwerdeverfahrens zur Stammanmeldung beim Bundespatentgericht eingegangen ist. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilanmeldung zuständig ist (ebenso BPatG 12 W (pat) 42/14 – Beschluss vom 13. Mai 2014; 7 W (pat) 44/11 – Beschluss vom 22. November 2013; 7 W (pat) 108/11 – Beschluss vom 30. März 2012; 21 W (pat) 1/09 – Beschluss vom 21. Dezember 2010; a. M. BGH GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem; BGH GRUR 1998, 458 ff. – Textdatenwiedergabe; BPatG 17 W (pat) 6/13 – Beschluss vom 22. Oktober 2013).

Die gegenteilige Auffassung beruht auf der Annahme, dass es sich bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbaren Vorgang handelt (vgl. BGH GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem; GRUR 1998, 458, 460 – Textdatenwiedergabe). Wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949 – Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren) im Einzelnen dargelegt hat, ist dies jedoch nicht der Fall. Danach entsteht bei einer Teilung nach § 39 PatG vielmehr ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Gegenstand der Teilanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Denn der Beurteilung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde. Nur in diesem Umfang kommt einer Beschwerde der Devolutiveffekt zu

(sog. Anfallwirkung). Sie ist das Mittel, um angegriffene Entscheidungen in der höheren gerichtlichen Instanz nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittelgericht alleine über das prozessuale Schicksal des erstinstanzlichen Streitgegenstandes entscheidet (vgl. Bay. VGH NVwZ 2000, 210 f. m. w. N.). Demgegenüber ist die erstmalige Prüfung von Patentanmeldungen – wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung gehört – grundsätzlich Sache des Deutschen Patent- und Markenamts. Wegen der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o. g. Beschluss des 21. Senats Bezug genommen, dem sich der erkennende Senat im vollem Umfang anschließt.

Der Senat hält eine Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt insbesondere auch deshalb für sachgemäß, damit der Anmelderin für die abgetrennte Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfügung stehen (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 39 Rn. 27). Die mit den Teilungsunterlagen eingereichten neuen Ansprüche waren in dieser Form nicht Gegenstand im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung. Über den Anspruchsgegenstand der Teilanmeldung wurde daher inhaltlich bisher noch nicht entschieden.

Zwar hätte die Anmelderin auch im Beschwerdeverfahren die gemäß Teilungserklärung geltenden Ansprüche hilfsweise einreichen können. Da sie aber die Anmeldung „jederzeit“ bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Stammanmeldung teilen darf, dürfte sie auch ein berechtigtes Interesse daran haben, zur Prüfung „neuer“ Aspekte in einer solchen Teilanmeldung alle Instanzen des Prüfungsverfahrens nutzen zu können.

Ein mangelndes Rechtsschutzbedürfnis wegen Verfahrenverschleppung (vgl. Schulte, PatG 9. Aufl., § 39 Rn. 17) liegt nicht vor, weil die Teilungserklärung keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung hatte.

Da es somit an einer sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zur Entscheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese durch Beschluss gemäß

§ 17a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

2. Die Rechtsbeschwerde ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zuzulassen, da der Senat zwar mit der Rechtsprechung des 21. Senats des Bundespatentgerichts übereinstimmt, hiermit aber von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und anderer Senate des Bundespatentgerichts abweicht.

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 71633 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dr. Flaschke

Hu