



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 17/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 063 030.0**

**(Teilanmeldung zur Stammanmeldung 10 2006 025 176.8)**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Gottstein, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Teilungserklärung gegenüber dem Bundespatentgericht vom 5. Februar 2016, eingegangen am 9. Februar 2016, als nicht abgegeben gilt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 4/14 betreffend die Stammanmeldung 10 2006 025 176.8 mit Schreiben vom 5. Februar 2016, beim Bundespatentgericht eingegangen am 9. Februar 2016, die Teilung der Stammanmeldung erklärt und gleichzeitig für die Teilanmeldung neue Ansprüche 1 bis 8, Beschreibungsseiten 1 bis 10, eine Zusammenfassung und Figuren 1 bis 6 vorgelegt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundespatentgerichts die elektronische Akte zur Teilanmeldung mit dem im Rubrum genannten Aktenzeichen angelegt.

Gemäß Auskunft des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juli 2016 sind dort keine Gebühren zur Teilanmeldung eingegangen. Mit gerichtlichem Schreiben vom 17. Juli 2017, der Anmelderin zugestellt am 19. Juli 2017, wurde ihr unter Verweis auf § 39 Abs. 3 PatG Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Eine Äußerung der Anmelderin erfolgte hierzu nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

## II.

Die von der Anmelderin am 9. Februar 2016 gegenüber dem Bundespatentgericht gemäß § 39 Abs. 1 PatG erklärte Teilung war zwar zunächst wirksam, da sie vor rechtskräftiger Erledigung des Anmeldeverfahrens betreffend die Stammanmeldung sowie gegenüber dem richtigen Adressaten in der Beschwerdeinstanz erklärt worden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 1. Februar 2017 - 20 W (pat) 7/16 m. w. N.). Die Teilungserklärung ließ daher bereits mit ihrem Eingang die Teilanmeldung entstehen, wobei deren Existenz - bis zur fristgerechten Erfüllung der Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG - noch in der Schwebe war.

Die im Schwebezustand befindliche Teilanmeldung konnte hier jedoch nicht zu einer vollwirksamen Anmeldung erstarken, da die Anmelderin innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung nicht die für die Teilanmeldung erforderlichen Gebühren entrichtet hat (§ 39 Abs. 3 PatG). Es wurden innerhalb dieser Frist lediglich die Anmeldeunterlagen eingereicht, was jedoch nicht ausreichend ist.

Dies hat zur Folge, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt (§ 39 Abs. 3 PatG). Dadurch werden ihr die Wirkungen, die sie bei ihrem Eingang hatte, mit rückwirkender Kraft entzogen, sodass auch die bereits entstandene Teilanmeldung rückwirkend entfällt (Schulte, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 31 m. w. N.).

Aus Gründen der Rechtssicherheit war diese - kraft Gesetzes eingetretene - Rechtsfolge durch Beschluss festzustellen.

## Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Gottstein

Dorn

Albertshofer

Me