



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 43/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Teilanmeldung 11 2013 007 792.2**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Bayer und der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Teilanmeldung 11 2013 007 792.2 wird zur Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung entstand aufgrund einer Teilungserklärung im Beschwerdeverfahren aus der Patentanmeldung 11 2013 005 212.1. Sie trägt die Bezeichnung:

„Tastenmechanismen mit geringer Verfahrstrecke unter Verwendung von Schmetterlingsscharnieren“.

Die Stammanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase, welche als WO 2014 / 070 508 A1 in Englisch und als DE 11 2013 005 212 T5 in deutscher Übersetzung veröffentlicht wurde. Ihr PCT-Anmeldetag ist der 22. Oktober 2013, und sie nimmt die Priorität zweier US-Voranmeldungen vom 30. Oktober 2012 und vom 21. Oktober 2013 in Anspruch.

Diese Stammanmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 28. November 2018 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand ihres Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag wie auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag gegenüber der Lehre der Druckschrift US 2012 / 228 107 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin (eingeg. am 28. Januar 2019) ist beim Senat unter dem Aktenzeichen 17 W (pat) 27/19 anhängig.

Während des Beschwerdeverfahrens erklärte die Anmelderin am 27. März 2019 die Teilung der Stammanmeldung. Daraufhin legte das Deutsche Patent- und Markenamt eine Trennakte mit dem neuen Aktenzeichen 11 2013 007 792.2 an und teilte dem Bundespatentgericht mit Schreiben vom 23. Juli 2019 mit, die Teilanmeldung sei rechtswirksam zustande gekommen.

Über diese Teilanmeldung 11 2013 007 792.2 ist vorliegend zu entscheiden.

Ein konkreter Antrag der Anmelderin liegt nicht vor.

Der geltende Patentanspruch 1, wie er mit der Teilungserklärung eingereicht wurde, lautet:

„Ein Tastenmechanismus, umfassend:

eine Tastenkappe-Baugruppe;

eine Stützstruktur;

ein Schmetterlingsscharnier, umfassend:

einen ersten Flügel mit einem ersten Zahnradteil, wobei das erste Zahnradteil einen ersten oberen Zahn und einen ersten unteren Zahn umfasst;

einen zweiten Flügel mit einem zweiten Zahnradteil, wobei das zweite Zahnradteil einen zweiten oberen Zahn und einen zweiten unteren Zahn umfasst;

wobei der erste obere Zahn des ersten Zahnradteils in den zweiten unteren Zahn des zweiten Zahnradteils eingreift und der erste untere Zahn des ersten Zahnradteils in den zweiten oberen Zahn des zweiten Zahnradteils eingreift, um den ersten Flügel drehbar mit dem zweiten Flügel zu koppeln;

ein erstes und ein zweites Paar von Drehstiften, die mit der Stützstruktur gekoppelt sind; und

ein erstes und ein zweites Paar von Tastenkappe-Stiften, die mit der Tastenkappe-Baugruppe gekoppelt sind.“

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 20 wird auf die Akte verwiesen.

## II.

Die vorliegende Teilanmeldung wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Der Senat ist für die Behandlung der vorliegenden Teilanmeldung zuständig (siehe BGH GRUR 2019, 766 – *Abstandsberechnungsverfahren*, Leitsatz b)).

Im vorliegenden Fall war das Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung 11 2013 005 212.1 mit dem Eingang der Beschwerde am 28. Januar 2019 beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen 17 W (pat) 27/19 anhängig. Über diese Beschwerde ist noch nicht entschieden worden. Die Teilungserklärung vom 27. März 2019 ging beim Bundespatentgericht am selben Tage, d.h. während der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens ein.

2. Ausgehend von der Feststellung des Deutschen Patent- und Markenamts im Schreiben vom 23. Juli 2019 bestehen an der Wirksamkeit der Teilung keine Zweifel.

3. Da das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, wird die Teilanmeldung zur Prüfung und Entscheidung dorthin zurückverwiesen.

Die mit der Teilungserklärung vom 27. März 2019 eingereichten Patentansprüche 1 bis 20 unterscheiden sich inhaltlich von denjenigen Ansprüchen, über welche die Prüfungsstelle im Verfahren der Stammanmeldung bereits entschieden hat.

Bei dieser Sachlage ist eine Sach-Entscheidung durch den Senat nicht als verfahrensökonomisch anzusehen und würde der Anmelderin außerdem ohne Not eine Verfahrensinstanz nehmen.

### **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.

Morawek

Bayer

Baumgardt

Hoffmann