



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 6/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Teilanmeldung 10 2007 063 992.0

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 08. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, sowie der Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Dr. Herbst

beschlossen:

Die Teilanmeldung 10 2007 063 992.0 wird zur Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 063 992.0 und der Bezeichnung „Transportvorrichtung für Ladungsträger und Verfahren zu deren Steuerung“ ist eine aus der Stammanmeldung 10 2007 046 868.9 mit derselben Bezeichnung hervorgegangene Teilanmeldung.

Die Stammanmeldung wurde am 28. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Mit in der Anhörung vom 16. Oktober 2018 verkündetem Beschluss hat die Prüfungsstelle für Klasse B66F den in der Anhörung eingereichten Hauptantrag sowie den Hilfsantrag zurückgewiesen. Sie hat dabei zur Begründung angegeben, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der mit Hauptantrag als auch in der mit Hilfsantrag verteidigten Fassung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend sei.

Gegen diesen am 26. November 2018 zugestellten Beschluss richtet sich die am 13. Dezember 2018 eingegangene Beschwerde der Anmelderin, die beim Senat unter dem Aktenzeichen 12 W (pat) 44/19 anhängig ist.

Während des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin am 16. November 2021, eingegangen beim Bundespatentgericht am 22. November 2021, die Teilung der Stammanmeldung erklärt. Daraufhin hat das Deutsche Patent- und Markenamt eine Trennakte mit dem neuen Aktenzeichen 10 2007 063 992.0 angelegt und dem Bundespatentgericht mit Schreiben vom 11. Januar 2022 mitgeteilt, die Teilanmeldung sei rechtswirksam zustande gekommen.

Über diese Teilanmeldung 10 2007 063 992.0 ist vorliegend zu entscheiden.

Die Anmelderin stellt den Antrag

die eingereichte Teilanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

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

„Transportvorrichtung (1, 1') für einen eine Last aufnehmenden Ladungsträger, mit einer Einrichtung zum ferngesteuerten Betrieb, Antriebseinheiten zum Lenken, Fahren und Anheben des Ladungsträgers, einem Steuergerät und einer Stromversorgung sowie einem Trägerteil (2) zur Aufnahme des Ladungsträgers, wobei Antriebseinheiten, Steuergerät und Stromversorgung innerhalb eines Raumbereichs des Trägerteils (2) angeordnet sind, wobei das Trägerteil (2) als im Querschnitt U-förmig ausgebildet ausgestaltet ist und in dem gebildeten Raum die einzelnen Funktionselemente untergebracht sind, wobei die Transportvorrichtung (1, 1') zumindest zwei voneinander beabstandete, an ihren Aufnahmepunkten gegenüber dem Trägerteil (2) verdrehbare Achsen (4, 5) mit jeweils zumindest zwei separat und unabhängig voneinander von jeweils einer elektrischen Antriebseinheit (10, 11, 12, 13) angetriebenen Rädern (6, 7, 8, 9) aufweist.“

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 9 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, Beschluss vom 7. Mai 2019 – X ZB 9/18 - Abstandsberechnungsverfahren, Leitsatz b)).

Im vorliegenden Fall war das Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung 10 2007 046 868.9 mit dem Eingang der Beschwerde am 11. Januar 2019 beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen 12 W (pat) 44/19 anhängig. Über diese Beschwerde ist noch nicht entschieden worden. Die Teilungserklärung vom 16. November 2021 ging beim Bundespatentgericht am 22. November 2021, somit während der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens ein.

2. Ausgehend von der Feststellung des Deutschen Patent- und Markenamts im Schreiben vom 11. Januar 2022 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 16. November 2021 eingereichten Patentansprüche 1 bis 9 unterscheiden sich inhaltlich von denjenigen Ansprüchen, über welche die Prüfungsstelle im Verfahren der Stammanmeldung bereits entschieden hat.

Bei dieser Sachlage ist eine Sachentscheidung durch den Senat nicht als verfahrensökonomisch anzusehen und würde der Anmelderin außerdem ohne Not eine Verfahrensstanz 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.

Rothe

Kruppa

Richter

Herbst

Wei