

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 56/98

(Aktenzeichen)

TEIL-BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 28 692

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser, der Richter Dr. Wagner, Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Es wird festgestellt, daß die am 7. März 2000 eingegangene Teilungserklärung formal beachtlich ist.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 2. September 1998 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patentamts das Patent 44 28 692 mit der Bezeichnung

"Trockengemenge zur Herstellung einer Zementsuspension sowie Verfahren zu seiner Herstellung und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens"

auf die Einsprüche der weiteren Beteiligten widerrufen, da das nach Anspruch 1 beanspruchte Trockengemenge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Ob das gemäß Anspruch 11 beanspruchte Verfahren und die gemäß Anspruch 17 beanspruchte Vorrichtung patentfähig sind, blieb dahingestellt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die im Laufe der mündlichen Verhandlung vom 30. November 1999 die Teilung des Patents erklärt und Unterlagen für den abgeteilten Teil und für das Restpatent eingereicht hat.

Mit Teil-Beschluß vom 30. November 1999 hat der Senat festgestellt, daß diese Teilungserklärung formal beachtlich und eine Trennanmeldung entstanden ist, die die originäre Zuständigkeit der Prüfungsstelle gemäß § 27 Abs 1 Nr 1 PatG begründet.

Nach der Teilungserklärung vom 30. November 1999 sind im Restpatent diejenigen Trockengemenge verblieben, die lediglich Hüttensandfeinstmehl enthalten, wobei durch das in den erteilten Patentanspruch 1 eingefügte Merkmal "frei von ohne Sulfatträger gemahlenem Klinkerfeinstmehl" sichergestellt ist, daß Trockengemenge zur Herstellung einer Zementsuspension, in denen ohne Sulfatträger

gemahlene Klinkerfeinstmehl etwa als Hilfsstoff (nämlich zB als Anreger) für Hütensandfeinstmehl enthalten wäre, ausgeschlossen sind. Ferner sind im Restpatent die Ansprüche 2 bis 21 verblieben, die alle unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 zurückbezogen sind. Hiervon betreffen die Ansprüche 2 bis 9 Ausgestaltungen des Trockengemenges, die Ansprüche 10 bis 15 ein Verfahren zur Herstellung dieses Trockengemenges und die Ansprüche 16 bis 21 eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 15.

Mit Schriftsatz vom 6. März 2000, eingegangen am 7. März 2000, hat die Patentinhaberin eine weitere Teilung betreffend das nach der ersten Teilungserklärung verbliebene Restpatent erklärt. Nach dieser Erklärung soll das im Restpatent beanspruchte Trockengemenge und das Verfahren zu seiner Herstellung Gegenstand einer weiteren Trennanmeldung werden und die im Restpatent beanspruchte Vorrichtung im "Rest-Restpatent" verbleiben. Der neuen Teilungserklärung sind Unterlagen für die 2. Trennanmeldung (Patentansprüche 1 bis 15, Bezeichnung, Beschreibung mit 3 Seiten Zeichnungen und Zusammenfassung) sowie für das Rest-Restpatent (Patentansprüche 1 bis 6, Bezeichnung, Beschreibung mit 3 Seiten Zeichnungen und Zusammenfassung) beigefügt.

Die Einsprechende 2 hat zu dieser weiteren Teilungserklärung vorgetragen, wegen Identität der zweiten Teilungsanmeldung mit dem aus der identischen Stamm-anmeldung P 44 28 692.9 abgeteilten Patent 44 47 575 ("Teilungspatent") sei der Patentinhaberin das Rechtsschutzinteresse an der zweiten Teilungsanmeldung abzusprechen.

Die Patentinhaberin hat hierauf neue Patentansprüche 1 und 7 vom 28. September 2000 für die zweite Teilungsanmeldung eingereicht und beantragt,

über die Wirksamkeit der Teilungserklärung auf der Basis des gültigen Anspruchsbegehrens zu befinden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Auf den Antrag der Patentinhaberin war ein Teil-Beschluß mit dem im Tenor bezeichneten Ergebnis zu erlassen.

Die am 7. März 2000 eingegangene, weitere Teilungserklärung ist als formal beachtlich anzusehen.

Damit eine Teilungserklärung formal beachtlich ist und zu einer materiell wirksamen Teilungserklärung führt, muß sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Sie muß unzweideutig zum Ausdruck bringen, daß das erteilte Patent in mindestens zwei Teile geteilt wird sowie welcher Gegenstand Inhalt des Restpatents bleibt und welcher Gegenstand in der Trennanmeldung weiterverfolgt wird, wobei es ausreicht, daß sich der verbleibende Teil und der abgetrennte Teil wenigstens durch ein unterscheidendes Anspruchsmerkmal unterscheiden (vgl. BGH BIPMZ 1996, 351, 353 ff - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem iVm BGH Mitt 1998, 15, 16 - Textdatenwiedergabe). Dabei muß das Restpatent hinsichtlich seines in den Patentansprüchen formulierten Gegenstandes um den weiter abgetrennten Teil vermindert werden, der Gegenstand des erteilten Patents bzw seiner Patentansprüche gewesen sein muß (vgl. BGH Mitt 1999, 154 - Kupplungsvorrich-

tung). Dies muß nach Auffassung des Senates auch für eine weitere Teilungserklärung gelten.

Die Teilungserklärung vom 6. März 2000, eingegangen am 7. März 2000, bringt zusammen mit den gleichzeitig eingereichten Unterlagen unzweideutig zum Ausdruck, daß von den vom Restpatent umfaßten Gegenständen - Trockengemenge nach Ansprüchen 1 bis 9, Verfahren zur Herstellung dieses Trockengemenges nach Ansprüchen 10 bis 15 und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Ansprüchen 16 bis 21 - diejenigen der Ansprüche 1 bis 15 abgeteilt werden - das Restpatent also weiter um diese vermindert wird -, während im nunmehr entstehenden Rest des Restpatents ("Rest-Restpatent") die Vorrichtung nach den nunmehr mit 1 bis 6 nummerierten Ansprüchen 16 bis 21 des vorherigen Restpatents verbleibt, wobei im neuen Patentanspruch 1 die Rückbeziehung auf das im vorherigen Restpatent verbliebene Trockengemenge ausformuliert ist.

Somit sind die genannten Voraussetzungen hier gegeben und es ist eine weitere Teilanmeldung entstanden, die die originäre Zuständigkeit der Prüfungsstelle gemäß § 27 Abs 1 Nr 1 PatG begründet (vgl BGH Mitt 1998, 422 - Informationsträger). Ob und inwieweit für diese weitere Teilanmeldung ein Rechtsschutzinteresse im Hinblick auf das bereits früher abgeteilte Patent 44 47 575 besteht, wird im einzelnen im Prüfungsverfahren zu berücksichtigen sein. Die Einsprechenden sind am Prüfungsverfahren für die neu entstandene Teilanmeldung nicht mehr beteiligt und insofern auf die Möglichkeiten zu verweisen, Akteneinsicht zu nehmen und dem Patentamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten (PatG § 43 Abs 3 Satz 3).

Das anhängige Einspruchsbeschwerdeverfahren wird auf das um den weiter abgeteilten Teil verminderte "Rest-Restpatent" beschränkt (vgl BGH GRUR 1996, 753 - Informationssignal).

Moser

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Pü/prö