



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 44/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 103 08 886**

wegen Wirksamkeit der Teilungserklärung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. August 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Mai 2004 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Auf die am 28. Februar 2003 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung wurde der Patentinhaberin durch Beschluss vom 31. Oktober 2003 ein Patent mit der Bezeichnung "Aktuatorenbaugruppe für eine elektromechanische Fahrzeugbremse und Fahrzeugbremse mit einer derartigen Aktuatorenbaugruppe" erteilt. Der Erteilungsbeschluss wurde ihr am 13. November 2003 zugestellt. Beschwerde hiergegen wurde nicht eingelegt. Die Patenterteilung wurde am 29. April 2004 veröffentlicht.

Zuvor, nämlich am 4. Dezember 2003, hat die Patentinhaberin die Teilung der Patentanmeldung erklärt und zugleich Anmeldungsunterlagen (Antrag auf Erteilung eines Patents, 13 Seiten Beschreibung, 21 Patentansprüche, 6 Blatt Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung) eingereicht; hinsichtlich der Gebühren in Höhe von 410,00 Euro (Anmelde- und Prüfungsgebühr) hat sie einen Abbuchungsauftrag erteilt.

Nach einem Zwischenbescheid hat die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 6. Mai 2004 den am 4. Dezember 2003 eingegangenen "Antrag auf Teilung der Patentanmeldung" wegen Unwirksamkeit der Teilungserklärung zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, gemäß § 39 Abs 1 PatG erstreckte sich die Teilungsmöglichkeit im Prü-

fungsverfahren nicht bis zur rechtskräftigen Beendigung des Prüfungsverfahrens, sondern nur bis zum Erlass des Erteilungsbeschlusses. Mit dem Erteilungsbeschluss ergehe eine abschließende Regelung, an der die Beteiligten gebunden seien. Wie sich auch aus § 38 Satz 1 PatG ergebe, seien Änderungen nur bis zur Beschlussfassung über die Erteilung des Patents zulässig. Nach der Erteilung könne also nur auf die erteilte Fassung zurückgegriffen werden, Änderungen ihr gegenüber seien unzulässig. Da die Teilung begrifflich die Spaltung der Anmeldung in zwei unterschiedliche Teile voraussetze, der eine Teil aber nach der Beschlussfassung über die Patenterteilung nicht mehr geändert werden dürfe, bleibe kein Raum mehr für einen abgetrennten Teil. Eine Heranziehung der Entscheidung "Graustufenbild" des Bundesgerichtshofs komme schon deshalb nicht in Betracht, weil dort offenbar die Prüfungsstelle zuständig gewesen und ihr Beschluss angefochten worden sei, während hier ein Beschluss der Patentabteilung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung vorliege. Wegen der anders gelagerten Zuständigkeit seien die Fälle nicht miteinander zu vergleichen.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde. Sie hält unter Verweis auf die Entscheidung "Graustufenbild" des Bundesgerichtshofs (GRUR 2000, 688) die Teilungserklärung für wirksam. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr werde beantragt, weil die Beschwerde vermeidbar gewesen wäre, wenn die Patentabteilung die derzeit geltende Rechtsprechung sachgemäß gewürdigt hätte.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung vom 6. Mai 2004 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, ferner, die Teilung zu der Patentanmeldung 103 08 886.5-12 als wirksam anzuerkennen.

## II

1. Die Beschwerde ist zulässig und begründet, denn die Patentanmeldung ist wirksam geteilt worden.

Die am 4. Dezember 2003 abgegebene Teilungserklärung erfüllt die Voraussetzungen für eine Teilung der Patentanmeldung gemäß § 39 PatG, insbesondere konnte die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt - nach Erlass des Erteilungsbeschlusses, aber vor Ablauf der insoweit laufenden Beschwerdefrist - noch geteilt werden (vgl. BGH GRUR 2000, 688, 689 = BIPMZ 2000, 245, 246 - Graustufenbild; Senatsbeschluss 10 W (pat) 37/00 vom 18. September 2000, veröffentlicht in juris; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 39 Rdn 27; Busse, PatG, 6. Aufl, § 39 Rdn 6).

Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Graustufenbild" (aaO) ausgeführt hat, bleibt dem Patentanmelder im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Teilung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon erhalten, ob Beschwerde eingelegt wird. Die Regelung des § 39 Abs 1 Satz 1 PatG, wonach der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen kann, enthalte keine zeitliche Begrenzung und schließe auch das anschließende Rechtsmittelverfahren ein. Dabei komme es nicht darauf an, ob das Rechtsmittel zulässig oder begründet sei. Vor diesem Hintergrund hätte die Verneinung einer Teilungsmöglichkeit nach Herausgabe des Erteilungsbeschlusses zur Folge, dass das dem Anmelder vom Gesetz eingeräumte umfassende Teilungsrecht zunächst unterginge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder entstehen würde. Zugleich würde der Anmelder gezwungen, ein unnötiges Rechtsmittel einzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmöglichkeit zu erhalten. Beides sei mit der umfassenden Zuweisung des Teilungsrechts und seiner Ausgestaltung in § 39 PatG nicht in Einklang zu bringen (BGH GRUR 2000, 689 li Sp, BIPMZ 2000, 246 li Sp).

Die im angefochtenen Beschluss genannten Gründe, warum die vorgenannte Entscheidung nicht einschlägig sei, liegen nicht vor. Sowohl im Fall "Graustufenbild" als auch im vorliegenden Fall liegen von der Prüfungsstelle erlassene Erteilungsbeschlüsse vor, wobei jeweils in der laufenden Beschwerdefrist, aber ohne Einlegung der Beschwerde, die Teilung erklärt worden ist. Darauf, ob eine Aufspaltung der Anmeldung in zwei Teile möglich ist, kommt es nach der neueren Rechtsprechung nicht an. Die wirksame Teilung des Patents setzt nämlich nicht voraus, dass bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird (vgl BGH BIPMZ 2003, 66 – Sammelhefter). Für die Teilung von Patentanmeldungen gilt nichts anderes (vgl Senatsbeschluss 10 W (pat) 27/02 vom 7. Mai 2004, veröffentlicht in juris).

Da die am 4. Dezember 2003 abgegebene Teilungserklärung auch die weiteren in § 39 PatG genannten Voraussetzungen erfüllt, ist die Patentanmeldung zu diesem Zeitpunkt wirksam geteilt worden.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen anzuordnen, § 80 Abs 3 PatG. Bei Beachtung der Grundsätze der "Graustufenbild"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die die Prüfungsstelle ohne sachlichen Grund nicht angewendet hat, hätte der Beschluss über die Unzulässigkeit der Teilung und die Einlegung der Beschwerde vermieden werden können.

Schülke

Rauch

Püschel

Be