



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 42/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Teilanmeldung 10 2006 062 867

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 13. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Die Teilanmeldung 10 2006 062 867 wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Beschwerdeführerin war Anmelderin der am 25. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2006 045 610 mit der Bezeichnung

„Ladebordwand“,

aus welcher die vorliegende Teilanmeldung 10 2006 062 867 hervorgeht.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 P des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Februar 2009 wurde die Anmeldung 10 2006 045 610 zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Entgegenhaltung DE 3 228 765 A1 nicht neu sei. Die ursprünglichen Unteransprüche 2 bis 10 seien nach Wegfall des übergeordneten Patentanspruch 1 bereits aus formalen Gründen nicht gewährbar. Zu dem Unteranspruch 9 wurde ausgeführt, dass dieser mangels Einheitlichkeit des Gegenstands nicht gewährbar sei. Außerdem wurde erwähnt, dass die kennzeichnenden Merkmale von Unteranspruch 9 durch die Entgegenhaltung DE 6 809 482 U bereits bekannt oder nahe gelegt seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 9. April 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin, welche am

7. Mai 2009 dem Bundespatentgericht vorlag. Während des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin am 23. Juni 2009 gegenüber dem DPMA die Teilung erklärt. Spätestens im September 2009 lag die Teilungserklärung dem Bundespatentgericht vor. Hinsichtlich der Stammanmeldung wurde die Beschwerde mit Eingabe vom 30. Dezember 2013 zurückgenommen.

Mit Eingabe vom 23. Juni 2009 hat die Anmelderin für die Teilanmeldung auch die Anmeldeunterlagen eingereicht und am 17. Juli 2009 die Anmeldegebühr, die 3. Jahresgebühr und die Prüfungsgebühr entrichtet.

Die abgetrennte Teilanmeldung betrifft die neuen Patentansprüche 1 bis 9. Der Patentanspruch 1 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1 und dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 9 der Stammanmeldung.

II.

Die Teilanmeldung 10 2006 062 867 wird gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Für die Prüfung der Teilanmeldung ist das Bundespatentgericht zuständig, da die Stammanmeldung, von der die Teilanmeldung abgetrennt wurde, im Zeitpunkt der Teilungserklärung beim Bundespatentgericht als Anmelderbeschwerde anhängig war (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 39 Rdn. 69, Benkard Patentgesetz 10. Aufl. § 39 Rdn. 39 i. V. m. § 34 Rdn. 126; Busse, Patentgesetz 7. Aufl. § 39 Rdn. 27).

Die Anmelderin hat am 23. Juni 2009 die Teilung der Anmeldung zwar gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt. Die Erklärung wird jedoch mit Eingang beim richtigen Adressaten wirksam (Schulte, 9. Aufl. § 39 Rdn. 25). Da mit Schreiben vom 21. September 2009 das Bundespatentgericht die Akte mit der

Teilungserklärung zwecks Amtshilfe (Trennakte anlegen usw.) an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgeschickt hat, ist davon auszugehen, dass die Teilungserklärung zum richtigen Adressaten gelangt war.

Die Teilung ist wirksam, da innerhalb der Frist des § 39 Abs. 3 PatG die Anmeldeunterlagen eingereicht sowie die zu zahlenden Gebühren entrichtet wurden.

Der Senat hält es für sachgemäß, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, so dass die Prüfungsstelle über die Teilanmeldung entscheiden kann und der Anmelderin zwei Instanzen zur Verfügung stehen. Eine Zurückverweisung kommt vorliegend gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG in Betracht, da die abgetrennte Teilanmeldung die neuen Patentansprüche 1 bis 9 betrifft, die in dieser Form noch nicht Gegenstand im Prüfungsverfahren waren. Der neue Anspruch 1 setzt sich im Wesentlichen aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 9 der Stammanmeldung zusammen und zu dieser Kombination, die sich aus dem Gesamtgehalt der ursprünglichen Offenbarung ergibt, hatte die Prüfungsstelle zum Zeitpunkt ihrer Beschlussfassung offensichtlich nicht ermittelt. Zu dem Unteranspruch 9 speziell wurde lediglich gesagt, dass dieser mangels Einheitlichkeit des Gegenstands nicht gewährbar sei und nur pauschal angedeutet, dass die kennzeichnenden Merkmale von Unteranspruch 9 durch die Entgegenhaltung DE 6 809 482 U bereits bekannt oder nahe gelegt seien.

Soweit die Prüfungsstelle einen Prüfungsbescheid vom 12. August 2010 zur Teilanmeldung erstellt und die Anmelderin dazu Stellung genommen hat, ist dies außerhalb des vorliegenden Beschwerdeverfahrens erfolgt. Eine Einführung dieser Unterlagen in das vorliegende Beschwerdeverfahren ersetzt nicht die Möglichkeit einer Überprüfung der Anmeldung in zwei Instanzen, die vorliegend sachgerecht ist, insbesondere nachdem die Prüfungsstelle selbst von einer Uneinheitlichkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 und 9 der Stammanmeldung

und damit von wesentlich unterschiedlichen Erfindungsgegenständen von Stamm-
anmeldung und Teilanmeldung ausging.

III.

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.

Schneider

Bayer

Sandkämper

Schlenk

Me