



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 51/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 102 11 327.0

(wegen Erteilungsbeschluss)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. März 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2013 wird als unzulässig verworfen.
2. Die durch Erklärung der Teilung im Beschwerdeverfahren entstandene Trennanmeldung wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Am 14. März 2002 beantragte der Rechtsvorgänger der Anmelderin die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Portionenkapsel mit einer partikelförmigen, mittels Wasser extrahierbaren Substanz zur Herstellung eines Getränks" und reichte die entsprechenden Unterlagen ein. Nach Umschreibung auf die Anmelderin wurde dieser mit Prüfungsbescheid vom 15. Juli 2009 mitgeteilt, dass das Patent mit den bisher vorliegenden Patentansprüchen 1 bis 8 nicht gewährbar sei. Daraufhin reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. August 2011 geänderte Anmeldeunterlagen zur Akte, die sie im Anhörungstermin am 6. November 2013 schriftlich modifizierte. Die Prüfungsstelle für Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamts verkündete in dem Termin einen Beschluss, wonach der Anmelderin auf der Grundlage dieser Dokumente, die als „Publikationsunterlagen für die Patentschrift“ zum Bestandteil des Erteilungsbeschlusses gemacht wurden, unter der Nummer 102 11 327 das begehrte Patent erteilt wurde. In schriftlicher Form wurde der Beschluss von der Prüfungsstelle unter dem Datum des

12. November 2013 niedergelegt und der Anmelderin am 15. November 2013 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. In ihrer am 12. Dezember 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Beschwerdeschrift hat sie zunächst lediglich die „Nachreichung“ von Patentansprüchen in Aussicht gestellt.

Daraufhin hat der Senat mit Hinweis vom 9. September 2014 Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde geäußert, da weder vorgetragen noch erkennbar sei, dass der Erteilungsbeschluss von den beim Patentamt zuletzt gestellten Anträgen der Anmelderin abweiche.

In ihrer am Folgetag beim Bundespatentgericht eingegangenen Beschwerdebeurteilung vom 10. November 2014 hat die Anmelderin sodann einen Satz neuer Patentansprüche 1 bis 8 als Hauptantrag und einen Satz neuer Ansprüche 1 bis 8 als Hilfsantrag 1 mit der Erklärung zur Akte gereicht, dass diese unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses vom 12. November 2013 einer Patenterteilung zugrunde gelegt werden sollten. Mit den hilfsweise vorgelegten Anmeldeunterlagen, die außer den Patentansprüchen auch eine Beschreibung, eine Zusammenfassung und Zeichnungen sowie ein SEPA-Basislastschriftmandat zur Zahlung von Anmelde- und Prüfungsgebühr sowie der Jahresgebühren für das dritte bis zwölfte Patentjahr enthalten, hat sie eine Trennanmeldung eingereicht und die Teilung für den Fall erklärt, dass das Bundespatentgericht die Beschwerde als unzulässig erachten sollte.

Die Anmelderin beantragt,

den Erteilungsbeschluss vom 12. November 2013 aufzuheben und die Erteilung mit den mit Schriftsatz vom 10. November 2014 zur Akte gereichten Ansprüchen zu beschließen,

hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2013 ist als unzulässig zu verwerfen.

1. Die Beschwerde ist mangels Beschwer unzulässig.

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (ständige Rechtsprechung und Literaturmeinung, vgl. Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 76, 77 m. w. N.). Diese Beschwer kann formeller Art sein, derart, dass das Patentamt von den Anträgen, die der Beschwerdeführer dort gestellt hat, für ihn nachteilig abgewichen ist. Sie kann auch materieller Art sein, wofür jeder nachteilige rechtskräftige Inhalt der Entscheidung genügt.

Hier fehlt die Beschwer, weil der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses dem Antrag der Anmelderin entspricht (vgl. Busse, a. a. O., § 73 Rn. 77 m. w. N., 87). Ausweislich des Protokolls der Anhörung vom 6. November 2011 ist das Patent mit denjenigen Anmeldeunterlagen erteilt worden, die Patentanwalt H... als Verfahrensbevollmächtigter der Anmelderin zuletzt im Rahmen der Anhörung schriftlich in geänderter Form vorgelegt hat.

Ein für die Anmelderin nachteiliger Inhalt der daraufhin ergangenen Entscheidung ist nicht ersichtlich, insbesondere hat die Anmelderin mit ihrer Beschwerde nicht

vorgetragen, inwiefern der angefochtene Erteilungsbeschluss von ihrem zuvor gestellten Antrag abweichen sollte.

Ihr Begehren, die erteilten Patentansprüche nachträglich ändern zu wollen, steht der Rechtmäßigkeit des Erteilungsbeschlusses nicht entgegen.

Die Anmelderin ist auch nicht dadurch beschwert, dass in der schriftlichen Beschlussausfertigung als Beschlussdatum der 12. November 2013 angegeben ist. Zwar darf das Datum des schriftlich begründeten Beschlusses nicht vom Datum des mündlich verkündeten Beschlusses abweichen (vgl. BPatG, Beschluss v. 29. Oktober 2013 – 20 W (pat) 69/13 – Modulanordnung -, Leitsatz in BIPMZ 2014, 67). Daraus ergibt sich für die Anmelderin vorliegend aber kein rechtlicher Nachteil im Sinne einer materiellen Beschwer. Denn von den Erteilungsunterlagen der Anmelderin ist das Patentamt auch in seiner schriftlichen Beschlussfassung nicht abgewichen.

Die Entscheidung über die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig kann gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG, der § 78 Nr. 1 PatG vorgeht, ohne mündliche Verhandlung getroffen werden (vgl. BGH BIPMZ 1963, 124 (II1) – Weidepumpe).

2. Auf die wirksam erklärte Teilung der Anmeldung ist das Verfahren zur Bearbeitung der Trennanmeldung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

a) Die Teilung der Anmeldung ist wirksam erklärt worden. Durch die im Schriftsatz vom 10. November 2014 enthaltene hilfsweise Erklärung ist sie in zulässiger Weise vom Eintritt einer innerprozessualen Bedingung (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., Rn. 19 zu § 39 m. w. N.), hier der Entscheidung des Senats über die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig, abhängig gemacht sowie rechtzeitig vor dem rechtskräftigen Abschluss des Anmeldeverfahrens (vgl. BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild; BPatGE 51, 257 – Augenbestrahlung) erklärt worden.

Die mit dem Eintritt der Bedingung durch den Erlass dieses Beschlusses beginnende Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG zur Einreichung von Anmeldeunterlagen für die Trennanmeldung ist durch Einreichung der mit Schriftsatz vom 10. November 2014 zur Akte gereichten Unterlagen, die außer den Patentansprüchen eine Beschreibung, eine Zusammenfassung und Zeichnungen sowie ein SEPA-Basislastschriftmandat zur Zahlung von Anmelde- und Prüfungsgebühr sowie von Jahresgebühren für das dritte bis zwölfte Patentjahr enthalten, gewahrt.

b) Bei Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren erstreckt sich die Zuständigkeit des Beschwerdegerichts nach herrschender Auffassung auch auf die Trennanmeldung (vgl. BGH GRUR 1998, 458 - Textdatenwiedergabe, BGH GRUR 1999, 574 – Mehrfachsteuersystem; BPatG GRUR 1996, 303; BPatG, Beschluss v. 24. Oktober 2013 – 10 W (pat) 32/13; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rn. 27 m. w. N.). Der Senat hat jedoch diesbezüglich von einer Entscheidung in der Sache abgesehen, da das Patentamt die Trennanmeldung betreffend noch keine Sachentscheidung getroffen hat, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Bb