



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 11/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 036 026.0**

(hier: Teilung der Stammanmeldung)

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 25. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel und des Richters Hoffmann

beschlossen:

Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung (Stammanmeldung) ist am 31. August 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 T hat diese zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat der 17. Senat des Bundespatentgerichts am 20. Oktober 2015 zurückgewiesen. Diesen Beschluss hat die Anmelderin am 30. November 2015 erhalten.

Am 20. Oktober 2015 hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax die Teilung der Stammanmeldung erklärt. Sie hat die dafür erforderlichen Anmeldeunterlagen beigefügt und trägt vor, die für die Teilanmeldung fälligen Gebühren beglichen zu haben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diese Teilungserklärung am 27. Oktober 2015 an das Bundespatentgericht weitergeleitet. Diese kam am selben Tag bei der Zentralen Eingangsstelle an, ein Verbleib in der Akte (der Stammanmeldung) kann nicht festgestellt werden.

Die Anmelderin hat sich mit Schreiben vom 21. Juni 2016 über den Sachstand erkundigt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Teilungserklärung ist vor der zuständigen Stelle und rechtzeitig abgegeben worden. Da sie nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung im Verfahren der Stammanmeldung eingegangen ist, ist die Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts für die Teilanmeldung begründet.

### 1. Die Teilungsanmeldung wurde bei der zuständigen Stelle erklärt.

Adressat der Teilungserklärung ist während des Erteilungsbeschwerdeverfahrens das Bundespatentgericht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 25). Sie wird mit ihrem Eingang wirksam, bei Einreichung beim falschen Adressaten erst mit Eingang beim richtigen Adressaten (vgl. Schulte, a. a. O.).

Die vorliegende Teilungserklärung ging am 20. Oktober 2015 per Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Da zu diesem Zeitpunkt das Verfahren der Stammanmeldung beim Bundespatentgericht anhängig war, ist damit auch die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts als Adressat für die Teilungserklärung begründet. Damit ist die Teilungserklärung (zunächst) beim falschen Adressaten eingegangen. Da jedoch das Deutsche Patent- und Markenamt die Teilungserklärung am 27. Oktober 2015 an die Zentrale Eingangsstelle des Bundespatentgerichts weitergeleitet hat, hat die Teilungserklärung den richtigen Adressaten zu diesem Zeitpunkt erreicht.

2. Die Teilungserklärung ist rechtzeitig.

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Der Zeitraum, in dem eine Teilungserklärung abgegeben werden kann, ist jedoch begrenzt durch den Beginn der Anmeldung einerseits und die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung andererseits. Die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung kann u. a. durch den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung erfolgen. Damit ist die Teilung einer (Stamm-)Anmeldung nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist möglich, unabhängig davon, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wird oder nicht (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 23; BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild).

3. Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.

Grundsätzlich ist bei einem Erteilungsbeschwerdeverfahren das Bundespatentgericht auch für die Teilungserklärung zuständig (vgl. oben) und zur Entscheidung über die Teilungsanmeldung berufen, da der Gegenstand der Teilanmeldung mit der Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefallen ist und in der Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden hat (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 35; Busse, PatG, 7. Aufl., § 39 Rdnr. 27; BGH GRUR 1999, 148 – Informationsträger, III.1b). Allerdings war im Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung beim Bundespatentgericht am 27. Oktober 2015 bereits die nach Schluss der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung über die Beschwerde der Anmelderin in der Stammanmeldung gefallen. Das steht zwar der Wirksamkeit der rechtzeitig und bei der zuständigen Stelle abgegebenen Teilungserklärung nicht entgegen. Bei einer Teilanmeldung, die erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung entstanden ist, hat der Senat allerdings keine Möglichkeit (mehr), sie

weiterzubehandeln, denn es fehlt insoweit an einer beschwerdefähigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, gegen die sich die Anmelderin wendet. In einem solchermaßen gearteten Fall liegt daher die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Teilanmeldung – abweichend von den in der Entscheidung „Informationsträger“ (a. a. O.) aufgestellten Grundsätzen zur Teilung im Erteilungsbeschwerdeverfahren – originär bei der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Forkel

Hoffmann

Fa