



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 10/18

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
17. Oktober 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 11 2013 002 372**

(hier: Wirksamkeit einer Teilungserklärung)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch sowie der Richter Püschel und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentinhaberin reichte am 24. April 2013 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung die internationale Patentanmeldung PCT/US2013/037936 ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Nach Übersendung von Unterlagen zur Einleitung der nationalen Phase wurde durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2017, welcher der Patentinhaberin am 14. Dezember 2017 zugestellt wurde, das begehrte Patent mit der Bezeichnung „Einspritzvorrichtung mit einer Koaxialströmungsstruktur“ erteilt.

Mit Telefax vom 15. Dezember 2017 erklärte die Patentinhaberin gegenüber dem Patentamt den Verzicht auf Rechtsmittel gegen den Erteilungsbeschluss und bat zugleich um beschleunigte Veröffentlichung der Patenterteilung. Am 15. Januar 2018 erklärte sie die Teilung der Anmeldung. Am 1. Februar 2018 wurde die Erteilung des Patents im Patentblatt veröffentlicht.

Durch Beschluss vom 12. März 2018, der der Patentinhaberin am 16. März 2018 zuging, stellte die Prüfungsstelle F01N des Deutschen Patent- und Markenamts - im Anschluss an einen von der Patentinhaberin beantworteten Zwischenbescheid - fest, dass die Teilungserklärung vom 15. Januar 2018 unwirksam sei. Bei Eingang der Teilungserklärung habe keine Patentanmeldung, sondern bereits ein nicht mehr teilbares Patent bestanden, weil der Erteilungsbeschluss durch den zuvor erklärten Rechtsmittelverzicht in Bestandskraft erwachsen sei.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und festzustellen, dass die Anmelderin am 15. Januar 2018 die Teilung der Anmeldung wirksam erklärt hat, sowie hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begründung erläutert die Patentinhaberin, dass sie die Teilungserklärung vom 15. Januar 2018 für wirksam erachte. In seinem Beschluss vom 28. März 2000 (GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) koppelte der Bundesgerichtshof die Teilungsmöglichkeit an die Beschwerdefrist, denn nicht vor Ablauf dieser Frist erstarke eine Anmeldung zum Vollrecht. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den Materialien des Gesetzes zur Änderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (vgl. Regierungsentwurf, Begründung Teil B zu Art. 1 Nr. 6, BIPMZ 2006, 225, 230). Im Europäischen Einspruchsverfahren werde die Erteilung eines Patents nach Art. 97 Abs. 3 EPÜ im Übrigen erst mit dem Hinweis im Europäischen Patentblatt wirksam.

Bei der Teilungsmöglichkeit innerhalb der Rechtsmittelfrist handele es sich um eine rechtliche Fiktion, bei welcher es weder auf die tatsächliche Einlegung des Rechtsmittels noch auf dessen Zulässigkeit ankomme. Diese Frist müsse daher auch bei einem Verzicht auf das Beschwerderecht unberührt bleiben, was ebenso

für die Möglichkeit zur Rücknahme der Anmeldung gelte. Durch den Verzicht auf die Beschwerde bringe die Patentinhaberin lediglich zu Ausdruck, dass sie sich mit der erteilten Fassung einverstanden erkläre, nicht aber, dass sie zugleich auf andere Gestaltungsmöglichkeiten wie eine Teilung der Anmeldung verzichte. Der Anwendungsbereich der Vorschrift des § 515 ZPO, auf die sich das Patentamt im angefochtenen Beschluss bezogen habe, sei im patentamtlichen Erteilungsverfahren nicht eröffnet. Hierfür spreche das Fehlen eines entsprechenden Hinweises in § 39 PatG.

In der mündlichen Verhandlung vom 13. September 2018 hat die Patentinhaberin ihre Auffassung bekräftigt und zudem geltend gemacht, es sei fraglich, ob ihr damals mit einer Inlandsvertretervollmacht gemäß § 25 Abs. 1 PatG ausgestatteter Verfahrensbevollmächtigter den Rechtsmittelverzicht wirksam erklärt habe.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. September 2018 Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das Patentamt hat die Teilungserklärung vom 15. Januar 2018 zu Recht für unwirksam erachtet, weil zu diesem Zeitpunkt keine gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG teilbare Patentanmeldung mehr vorlag, sondern das Schutzrecht der Patentinhaberin nach wirksam erklärtem Rechtsmittelverzicht bereits zum Vollrecht erstarkt war.

1. Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung jederzeit teilen, so auch nach Verkündung eines Erteilungsbeschlusses bzw. nach dessen Zustellung im schriftlichen Verfahren. Da die Teilung der Anmeldung die rechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung voraussetzt, gilt dies jedoch nur, solange der Erteilungsbeschluss noch nicht bestandskräftig geworden (vgl. BGH

GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) und das Anmeldeverfahren noch nicht beendet ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 23; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 6, 8). Die Möglichkeit zur Teilung eines Patents im Einspruchsverfahren gemäß § 60 Abs. 1 PatG a. F. ist durch Art. 1 Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl. I S. 1318, BIPMZ 2006, 225) zum 1. Juli 2006 entfallen.

2. Hier ist der am 14. Dezember 2017 zugestellte Erteilungsbeschluss vom 11. Dezember 2017 dadurch bestandskräftig geworden, dass die Patentinhaberin mit Telefax vom 15. Dezember 2017 gegenüber dem Patentamt wirksam auf das Rechtsmittel der Beschwerde verzichtet hat.

a) Bei einem Rechtsmittelverzicht, hier dem Verzicht auf die Einlegung einer Beschwerde gegen den patentamtlichen Erteilungsbeschluss, handelt es sich um ein in allen Verfahrensordnungen anerkanntes, allgemeines Rechtsinstitut, das z. B. im Zivilprozess - und dort nicht nur gemäß § 515 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren, sondern beispielsweise auch im zivilprozessualen Beschwerdeverfahren (vgl. Thomas/Putzo/Reicholt, Zivilprozessordnung, 39. Aufl., § 515 Rn. 3; Münchner Kommentar zur Zivilprozessordnung/Lipp, Band 2, 5. Aufl., § 567 Rn. 35) -, im verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahren (vgl. Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 18. Aufl., § 53 Rn. 50, § 79 Rn. 33; Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl., § 1 Rn. 147, § 43 Rn. 20 ff., § 53 Rn. 30 f., § 79 Rn. 44 ff.) und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren (vgl. Eyermann/Fröhler/Geiger, Verwaltungsgerichtsordnung, 13. Aufl., § 105 Rn. 16) Anwendung findet. Der wirksam erklärte Rechtsmittelverzicht führt grundsätzlich die formelle Rechtskraft bzw. Bestandskraft der betroffenen Entscheidung herbei (vgl. für den Zivilprozess BGH NJW-RR 2018, 250 m. w. N.; Münchner Kommentar zur Zivilprozessordnung/Rimmelspacher, a. a. O., § 515 Rn. 16).

b) Vorstehende Grundsätze gelten auch für einen vor dem Patentamt oder dem Bundespatentgericht zu erklärenden Verzicht auf die Beschwerde gemäß § 73 PatG (vgl. Benkard/Schäfers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Aufl., § 74 Rn. 109; Schulte, a. a. O., § 99 Rn. 6; Busse/Keukenschrijver/Engels, a. a. O., vor § 73 Rn. 64, § 73 Rn. 137).

aa) Im patentamtlichen Erteilungsverfahren kommt einem wirksam erklärten Rechtsmittelverzicht der Bedeutungsgehalt zu, sich des prozessualen Rechts auf Nachprüfung der Entscheidung der Prüfungsstelle des Patentamts durch das Bundespatentgericht endgültig begeben zu wollen (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 28. Juni 1973 - 20 W (pat) 11/71, BPatGE 15, 153,155). Die das Patentgesuch konkretisierende Wirkung des Erteilungsbeschlusses soll also durch die Einlegung einer Beschwerde, die nach § 75 Abs. 1 PatG aufschiebende Wirkung hat, nicht hinausgeschoben werden. Als Folge einer wirksamen Rechtsmittelverzichtserklärung wird ein Erteilungsbeschluss daher bereits vor Ablauf der einmonatigen Beschwerdefrist des § 73 Abs. 1 PatG bestandskräftig (sofern die Bestandskraft nicht bereits zuvor z. B. durch Rücknahme der Anmeldung eingetreten ist, vgl. Senatsbeschluss vom 6. August 2009 - 10 W (pat) 10/07, BPatGE 51, 257, 259 - Augenbestrahlung; für das Markenrecht vgl. BPatG, Beschluss vom 4. Dezember 2012 – 29 W (pat) 394/00, BPatGE 46, 157, 161).

bb) Entgegen der von der Patentinhaberin geäußerten Auffassung tritt die Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses also unabhängig davon ein, dass bei Erklärung des Rechtsmittelverzichts die Beschwerdefrist möglicherweise noch nicht abgelaufen und - wie in diesem Fall - bislang noch kein Rechtsmittel eingelegt worden ist. Ein nach dem Verzicht eingelegtes Rechtsmittel hätte im Übrigen verworfen werden müssen, denn ein wirksam erklärter Verzicht auf das Beschwerderecht führt zur Unzulässigkeit der Beschwerde (vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, a. a. O., § 73 Rn. 134). Soweit die Patentinhaberin in diesem Zusammenhang darauf verweist, dass es nach der Entscheidung „Graustufenbild“ (BGH GRUR 2000, 688) für die Zulässigkeit der Erklärung einer

Teilung im Beschwerdeverfahren nicht darauf ankomme, ob die Beschwerde zulässig oder begründet sei, übersieht sie, dass nach dem dort zugrundeliegenden Sachverhalt gerade kein Rechtsmittelverzicht erklärt worden, mithin keine vorzeitige Bestandskraft eingetreten ist.

cc) Auch die die Außenwirkungen eines Patents betreffende Vorschrift des § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG führt im deutschen nationalen Recht - im Unterschied zu der von der Patentinhaberin zitierten Regelung des Art. 97 Abs. 3 EPÜ - nicht dazu, dass der Erteilungsbeschluss etwa erst mit Veröffentlichung des Patents bestandskräftig wird. Die Veröffentlichung der Patenterteilung nach § 58 Abs. 1 Satz 1 PatG setzt vielmehr einen bestandskräftigen Erteilungsbeschluss voraus (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 58 Rn. 9).

dd) Mit der durch den Rechtsmittelverzicht herbeigeführten vorzeitigen Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses ist ein Patentinhaber auch nicht unzumutbar in seiner Gestaltungsfreiheit eingeschränkt. Einerseits begibt sich der Patentinhaber durch die Abgabe der Rechtsmittelverzichtserklärung der Möglichkeit, auch nach Erlass des Erteilungsbeschlusses über das Schicksal der Patentanmeldung bestimmen und beispielsweise wirksam die Teilung der Anmeldung erklären zu können. Andererseits hat der vorzeitige Eintritt der Bestandskraft für den Patentanmelder jedoch den Vorteil, dass die Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt beschleunigt in die Wege geleitet werden kann. Dies wiederum kann gemäß § 58 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 9 PatG zum früheren Eintritt der Wirkungen des Patents gegenüber Dritten führen (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 32 Rn. 41). Dem von der Patentinhaberin zitierten „praktischen Bedürfnis der Anmelder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit“ (vgl. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006, Begründung Teil B zu Art. 1 Nr. 6, BIPMZ 2006, 230) wird so in hinreichendem Maße Rechnung getragen. Ein Patentanmelder hat unmittelbar nach Erhalt eines Erteilungsbeschlusses stets die Wahl, einen Rechtsmittelverzicht mit dem Ziel zu erklären, Wettbewerbern und potentiellen Li-

zuzunehmern gegenüber unverzüglich die volle Wirkung seines veröffentlichten Schutzrechts zu beanspruchen - oder sich Optionen zur Einlegung einer Beschwerde und zur Erklärung der Teilung zunächst vorübergehend zu erhalten.

c) Die mit Telefax vom 15. Dezember 2017 gegenüber dem Patentamt abgegebene Erklärung der Patentinhaberin, dass sie auf das Rechtsmittel der Beschwerde verzichte, stellt eine wirksame Rechtsmittelverzichtserklärung dar.

aa) Eine Auslegung der ausdrücklich als „Rechtsmittelverzicht“ bezeichneten Verfahrenserklärung gemäß § 133 BGB analog nach dem objektiven Empfängerhorizont lässt an ihrem Erklärungsgehalt keine Zweifel aufkommen, zumal die patentanwaltlich vertretene Patentinhaberin bei Abgabe ihrer Erklärung binnen laufender Beschwerdefrist zugleich um eine beschleunigte Veröffentlichung der Patentanmeldung gebeten hat, was - wie dargelegt - die Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses gerade voraussetzt.

bb) Soweit die Patentinhaberin geltend macht, dass zu fragen sei, ob die Patentinhaberin mit ihrer Erklärung auch bewusst auf die Möglichkeit der Teilung habe verzichten wollen, kommt es hierauf nicht an, zumal eine Anfechtung der Verzichtserklärung wegen Irrtums weder erklärt worden ist noch zulässig wäre (vgl. BPatGE 15, 153, 155). Denn der Verlust des Teilungsrechts ist nicht von einer entsprechenden Erklärung abhängig, sondern die Rechtsfolge des - hier durch Verzicht auf das Rechtsmittel der Beschwerde herbeigeführten - Eintritts der Bestandskraft des Beschlusses über die Erteilung des Patents.

cc) Der erstmals in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Patentinhaberin, dass fraglich sei, ob ihr seinerzeit mit einer Inlandsvertretervollmacht gemäß § 25 Abs. 1 PatG ausgestatteter Verfahrensbevollmächtigter den Rechtsmittelverzicht wirksam erklärt habe, kann nicht gefolgt werden. Die Vollmacht nach § 25 Abs. 1 PatG berechtigt den Inlandsvertreter grundsätzlich zur Vornahme aller die Anmeldung oder das Patent betreffenden Verfahrenshandlungen.



gen (vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, a. a. O., § 25 Rn. 34), zu denen auch die Erklärung eines Rechtsmittelverzichts vor dem Patentamt gehört (vgl. BPatGE 15, 153, 155).

d) Mit Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses ist das Anmeldeverfahren somit beendet und die Anmeldung mit der Folge zum Vollrecht erstarkt, dass die Teilung nach Abgabe der Rechtsmittelverzichtserklärung nicht mehr wirksam erklärt werden konnte (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 23).

Somit erweist sich die vom Patentamt getroffene Entscheidung als zutreffend. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

### III.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil keiner der Fälle des § 100 Abs. 2 PatG vorliegt, insbesondere keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i. S v. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zu klären ist. Grundsätzlich ist eine Rechtsfrage, wenn ein Interesse der Allgemeinheit für die Zukunft besteht, insbesondere wenn sie für eine größere Anzahl von Fällen entscheidungserheblich ist (vgl. Schulte/Voß, a. a. O., § 100 Rn. 17 m. w. N.). Dies ist hier weder im Hinblick auf die Wirkungen eines Rechtsmittelverzichts noch im Hinblick auf die rechtlichen Voraussetzungen einer Teilungserklärung geboten. Dass eine Teilung der Anmeldung nur möglich ist, solange der Erteilungsbeschluss noch nicht bestandskräftig geworden ist, ist höchstrichterlich bereits entschieden (vgl. BGH GRUR 2000, 688 - Graustufenbild). Ebenso ist höchstrichterlich geklärt, dass ein Rechtsmittelverzicht die Bestandskraft der betroffenen Entscheidung herbeiführt (vgl. für den Zivilprozess BGH NJW-RR 2018, 250 m. w. N.).

#### IV.

##### **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

Pr