

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	7 W (pat) 5/19
<b>Entscheidungsdatum:</b>	28. Juli 2021
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	ja
<b>Normen:</b>	PatG § 39; EPÜ Art. 66

---

### Ohrhörer

1. Mit dem Begriff „Anmeldung“ im Sinne von § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG, wonach ein Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen kann, ist ein beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängiges Erteilungsverfahren, das auf die Erteilung eines nationalen deutschen Patents gerichtet ist, gemeint. Diese Voraussetzung ist bei einer europäischen Patentanmeldung nicht gegeben.

2. Eine Anwendung des Teilungsrechts aus § 39 PatG auf europäische Patentanmeldungen ergibt sich auch nicht aus Art. 66 EPÜ, wonach eine europäische Patentanmeldung, der ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung hat.



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 5/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2018 008 650.0**

wegen Teilung aus einer europäischen Patentanmeldung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel und den Richter Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 11. Oktober 2018 hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter Erklärung der Teilung der europäischen Patentanmeldung 15179718.0 als Stammanmeldung und unter Beifügung von Anmeldeunterlagen und der Einzahlung von Gebühren die Erteilung eines deutschen Patents beantragt und Prüfungsantrag gestellt. Zugleich ist eine deutsche Übersetzung des englischen Anmeldetextes der europäischen Patentanmeldung 15179718.0 eingereicht worden mit der Anmerkung, dass diese noch beim Europäischen Patentamt anhängig sei und nach Art. 66 EPÜ die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen – deutschen – Hinterlegung habe. Diese europäische Patentanmeldung 15179718.0 mit der Bezeichnung „Improved Earpiece“ (verbesserter Ohrhörer) mit dem Anmeldetag 30. Mai 2008 und der Priorität einer norwegischen Patentanmeldung vom 1. Juni 2007 (Az. NO 20072812) ist ihrerseits durch Teilung nach Art 76 EPÜ entstanden (aus 11188661.0/ 2 434 777 bzw. 08766905.7/ 2 177 0459).

Mit Bescheid vom 13. November 2018 hat die Prüfungsstelle 23 des Deutschen Patent- und Markenamts der Anmelderin unter dem Aktenzeichen 10 2018 008 650.0 mitgeteilt, dass diese keine rechtswirksame Teilungserklärung abgegeben habe. Eine Teilung nach § 39 PatG setze das Vorliegen einer nationalen Anmeldung voraus, welche nicht vorliege. Ein wirksamer Umwandlungsantrag nach Art II § 9 IntPatÜG, Art. 135 EPÜ i. V. m. Art. 66 EPÜ liege auch nicht vor.

Hierauf hat die Anmelderin mit Eingabe vom 11. Januar 2019 mit näheren Ausführungen entgegnet, dass mit ihrer europäischen Patentanmeldung 15179718.0 aufgrund der durch Art. 66 EPÜ bestimmten Wirkung einer europäischen Patentanmeldung rechtlich eine nationale Anmeldung bzw. Stammanmeldung im Sinne von § 39 PatG vorliege. Zudem sei auf die Möglichkeit der Abzweigung von Gebrauchsmustern auf Basis einer anhängigen europäischen Patentanmeldung sowie auf das Entstehen von Entschädigungsansprüchen aus einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung hinzuweisen. Die durch Art 135 bis 137 EPÜ geschaffene Umwandlungsmöglichkeit einer europäischen in eine nationale Patentanmeldung spreche ebenso wenig gegen die Möglichkeit einer deutschen Teilanmeldung auf Basis einer europäischen Patentanmeldung; denn die die dort genannten zwei Spezialfälle lägen nicht vor.

Durch Beschluss vom 10. Mai 2019 hat die Prüfungsstelle 23 des Deutschen Patent- und Markenamts die Teilungserklärung der Beschwerdeführerin vom 11. Oktober 2018 als nicht statthaft mit der Begründung verworfen, der Teilungserklärung fehle die erforderliche Rechtsgrundlage. Einer europäischen Patentanmeldung, der ein Anmeldetag zuerkannt worden und in der ein nationaler Vertragsstaat benannt worden sei, in dem das zu erteilende Patent Wirkung entfalten solle, komme zwar nach Art. 66 EPÜ die Wirkung einer im nationalen Vertragsstaat eingereichten Patentanmeldung zu. Diese Regelung diene nach der Auslegung, wie die Prüfungsstelle unter Bezugnahme auf die „Travaux Préparatoires“ zum EPÜ 1973 und auf die Gesetzesbegründung zum IntPatÜG näher ausführt, aber allein dem Zweck, für die besonderen Fälle der Umwandlung einer europäischen in eine nationale Patentanmeldung nach Art. 135 EPÜ Rechtsnachteile für den (umwandelnden) Anmelder hinsichtlich des Prioritätsrechts zu vermeiden. Ein selbständiger Übergang ins nationale Patenterteilungsverfahren sei mit Art. 66 EPÜ nicht eröffnet worden. Überdies beziehe sich § 39 PatG nicht auf europäische Anmeldungen. Die Vorschriften des Patentgesetzes bezögen sich grundsätzlich auf nationale Patentanmeldungen bzw. nationale Patente, ohne dass dies ausdrücklich formuliert sei; Abweichungen

hiervon seien nur durch besondere Bestimmung (z. B. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG) oder höchstrichterliche Rechtsprechung eröffnet. Auch aus der Möglichkeit einer Gebrauchsmusterabzweigung aus einer anhängigen europäischen Patentanmeldung könne keine Möglichkeit zur Teilung einer europäischen Anmeldung nach § 39 PatG hergeleitet werden, denn § 5 Abs. 1 GebrMG enthalte anders als § 39 PatG eine entsprechende Formulierung. Die Entschädigungsansprüche aus einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung betreffende Vorschrift des Art. II § 1 IntPatÜG beruhe auf einer eigenständigen Regelung, die ihre Grundlage in Art. 67 EPÜ habe und ohne Bezug zum Teilungsrecht des § 39 PatG sei.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde und beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Mai 2019 aufzuheben, die Erklärung der Teilung der europäischen Patentanmeldung 15179718.0 als statthaft anzuerkennen und die deutsche Patentanmeldung 10 2018 008 650.0 zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Sie regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zur Frage der Statthaftigkeit der Erklärung der Teilung einer Patentanmeldung gemäß § 39 PatG aus einer anhängigen europäischen Patentanmeldung.

Zur Begründung führt die Anmelderin aus, die Kommentarliteratur (Singer/Stauder, EPÜ, 7. Aufl., Art. 66 Fußnote 3) zu Art. 66 EPÜ schließe die Möglichkeit von deutschen Teilanmeldungen aus anhängigen europäischen Patentanmeldungen nicht explizit aus. Die Auslegung des Art. 66 EPÜ könne und dürfe nicht nur im Kontext von Art. 135 EPÜ erfolgen und darauf beschränkt werden. Die in dem angefochtenen Beschluss geäußerte Auffassung, dass sich die Wirkung des Art. 66 EPÜ darauf beschränke, hinsichtlich des Prioritätsrechts einen Gleichlauf

zu nationalen Anmeldungen zu schaffen, und zwar konkret für den Fall der Umwandlung gemäß Art. 135 EPÜ, sei weder den zitierten „Travaux Préparatoires“ zum EPÜ 1973 noch der Begründung zum IntPatÜG zu entnehmen.

Die durch Art. 135 EPÜ geschaffene Möglichkeit einer expliziten Umwandlung einer europäischen in eine nationale deutsche Patentanmeldung spreche nicht gegen die Möglichkeit einer Einreichung von deutschen Teilanmeldungen gemäß § 39 PatG auf Basis einer anhängigen europäischen Patentanmeldung. Art. 135 EPÜ betreffe nämlich ausschließlich Spezialfälle, in denen die europäische Patentanmeldung nach Art. 77 Abs. 3 EPÜ als zurückgenommen gelte und in denen eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen sei oder als zurückgenommen gelte oder das europäische Patent widerrufen worden sei. Hier sei keiner dieser Spezialfälle gegeben, so dass Art. 135 Abs. 1 EPÜ i. V. m. Art. II § 9 IntPatÜG keine Anwendung finde.

Schließlich beträfen die in dem angefochtenen Beschluss zitierten Textpassagen aus den „Travaux Préparatoires“ zum einen die Frage, inwieweit die Priorität einer europäischen Patentanmeldung in Anspruch genommen werden kann. In Anlehnung an Art. 4 A Abs. 2 PVÜ solle klargestellt werden, dass die europäische Patentanmeldung als vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft anzusehen ist und damit ein Prioritätsrecht für Anmeldungen in Drittstaaten begründen könne. Zum anderen befassten sich die zitierten Bemerkungen der „Travaux Préparatoires“ mit dem Verbot eines Doppelschutzes dergestalt, dass grundsätzlich verboten werden müsse, ein und demselben Patenanmelder für ein und dieselbe Erfindung ein europäisches Patent und gleichzeitig ein oder mehrere einzelstaatliche Patente zu erteilen. Allerdings werde an keiner Stelle der „Travaux Préparatoires“ auf ein mögliches Verbot oder den Ausschluss der Möglichkeit einer Einreichung von deutschen Teilanmeldungen gemäß § 39 PatG i. V. m. Art. 66 EPÜ auf Basis einer

vorschriftsmäßig hinterlegten, anhängigen europäischen Patentanmeldung eingegangen.

Bei der vorliegenden, am 11. Oktober 2018 eingereichten deutschen Teilanmeldung handele es sich nicht um eine aus einem Umwandlungsantrag hervorgegangene Patentanmeldung. Ausschließlich diese Fälle würden jedoch durch Art. II § 9 IntPatÜG in Verbindung mit Art. 135 EPÜ geregelt. Des Weiteren könne der Begründung zu Art. II. § 9 IntPatÜG entnommen werden, dass diese Vorschrift keinen Gebrauch von der in Art. 135 Abs. 1 Buchst. b EPÜ dem nationalen Gesetzgeber vorbehaltenen Möglichkeit mache, die Umwandlung auch für die Fälle vorzusehen, in denen die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgewiesen oder zurückgenommen gilt. Im vorliegenden Fall befinde sich die europäische Stammanmeldung 15179718.0 im Prüfungsverfahren und sei weder zurückgewiesen noch zurückgenommen worden oder gelte als zurückgewiesen oder zurückgenommen mit der Folge, dass Art. II § 9 IntPatÜG keine Anwendung finde.

Auf einen Hinweis des Senats mit Schreiben vom 24. April 2020, wonach die Beschwerde voraussichtlich keinen Erfolg haben dürfte, hat die Anmelderin ihre Argumentation wiederholt und vertieft. Art. 66 EPÜ i. V. m. § 39 PatG eröffne die Möglichkeit einer nationalen deutschen Teilungserklärung auf Basis einer anhängigen, europäischen Patentanmeldung. Ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung hat sie mit Schriftsatz vom 25. Juni 2020 zurückgenommen.

Die hier als Stammanmeldung beanspruchte europäische Patentanmeldung 15179718.0 hat mittlerweile zur Erteilung des europäischen Patents 3 016 406 geführt; gegen die Patenterteilung, die am 22. Januar 2020 veröffentlicht worden ist, ist derzeit ein Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt anhängig.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zutreffend eine Teilung nach § 39 PatG auf Grundlage einer europäischen Patentanmeldung nicht als statthaft angesehen.

1. Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Gegenstand der Teilungserklärung kann nur eine im Zeitpunkt der Teilungserklärung anhängige Anmeldung sein (vgl. BGH GRUR 2000, 688 (II2a) – Graustufenbild; Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 39 Rdn. 16). Eine anhängige Anmeldung im Sinne dieser Vorschrift liegt hier nicht vor, denn die als zu teilende Stammanmeldung beanspruchte Patentanmeldung ist zum Zeitpunkt der Teilung nur beim Europäischen Patentamt anhängig gewesen.

a) „Anmeldung“ im Sinne von § 39 Abs. 1 PatG meint ein beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängiges Erteilungsverfahren, das auf die Erteilung eines nationalen deutschen Patents gerichtet ist. Auch wenn dies die Vorschrift selbst nicht ausdrücklich bestimmt, so ergibt sich dies aber ohne weiteres aufgrund ihrer systematischen Einordnung in einen Abschnitt des Patentgesetzes, in dem es um das Verfahren der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentanmeldungen geht. Diese Voraussetzung ist bei der von der Anmelderin als Stammanmeldung beanspruchten europäischen Patentanmeldung nicht gegeben, denn bei dieser handelt es sich um eine beim Europäischen Patentamt anhängige Patentanmeldung, die auf die Erteilung eines europäischen Patents gerichtet ist; ein Fall der Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a EPÜ i. V. m. Art. II § 9 IntPatÜG liegt ersichtlich nicht vor.



Anhaltspunkte dafür, dass in der Anwendung des § 39 PatG auf nur eine beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängige nationale Patentanmeldung eine planwidrige Regelungslücke vorläge, die durch analoge Anwendung auf eine europäische Patentanmeldung geschlossen werden müsste, sind nicht zu erkennen. Vielmehr besteht für letztere die Möglichkeit zur Teilung nach den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (Art. 76 EPÜ).

Dass eine europäische Patentanmeldung nicht ohne weiteres in den Anwendungsbereich nationaler Vorschriften fällt, folgt im Übrigen schon aus der Eigenständigkeit des Europäischen Patentübereinkommens, das als weiteres Recht neben die nationalen Rechte tritt (vgl. Stauder in Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, 8. Aufl., Art. 1 Rdn. 4, Art. 2 Rdn. 6, 8). Nationales Recht kommt daher zur Anwendung, wenn das EPÜ ausdrücklich auf die ergänzende Anwendung nationalen Rechts verweist wie geschehen im Hinblick auf die ausschließlichen Rechtswirkungen des europäischen Patents (Art. 64 Abs. 1 EPÜ) und den einstweiligen Schutz einer europäischen Patentanmeldung (Art. 67 EPÜ, auf den Art. II § 1 IntPatÜG Bezug nimmt) sowie die Verletzung des europäischen Patents (Art. 64 Abs. 3 EPÜ) und die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens (Art. 74 EPÜ). Im Falle der Teilung einer europäischen Patentanmeldung gibt es eine solche Verweisung nicht.

b) Eine Anwendung des Teilungsrechts aus § 39 PatG auf europäische Patentanmeldungen ergibt sich auch nicht aus der von der Anmelderin herangezogenen Vorschrift des Art. 66 EPÜ, wonach eine europäische Patentanmeldung, der ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung hat, gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität.

Diese Bestimmung beschreibt nach ihrem Wortlaut und ihrem Sinn und Zweck eine rechtliche Wirkung der europäischen Patentanmeldung als nationale

Anmeldung, hat aber nicht zur Folge, dass mit einer europäischen Patentanmeldung, die auch auf die Erteilung eines Patents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist, die gleichzeitige tatsächliche Anhängigkeit einer nationalen deutschen Patentanmeldung verbunden ist.

aa) Eine Auslegung des Art. 66 EPÜ dahingehend, dass die Anhängigkeit einer nationalen Patentanmeldung begründet wird, ergibt sich nicht aus dem Wortlaut der Vorschrift.

In der französischen und in der englischen Fassung sehen sowohl Art. 2 Abs. 2 EPÜ als auch Art. 66 EPÜ lediglich vor, dass das europäische Patent/die europäische Anmeldung denselben Effekt wie die nationale Anmeldung/das nationale Patent haben (...have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent ...a le mêmes effets et soumis au même régime qu` un brevet national délivré...). Der englische Text des Art. 66 EPÜ betont zudem die Gleichwertigkeit der europäischen gegenüber einer nationalen Anmeldung (...shall, in the designated contracting States, be equivalent to a regular national filing, vgl. Bremi in Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, 8. Aufl., Art. 66 Rdn. 2). Nach Art. 177 EPÜ ist der Wortlaut des Europäischen Patentübereinkommens in jeder der drei Sprachen gleichermaßen verbindlich. Im Lichte der englischen und französischen Fassung wird deutlich, dass es bei der in Art. 66 EPÜ bestimmten Wirkung um die Gleichwertigkeit und damit Gleichstellung der europäischen Patentanmeldung mit einer nationalen Patentanmeldung geht. Aus dem Wortlaut ist dagegen nicht zu entnehmen, dass dies auch bedeutet, dass jede europäische Patentanmeldung zugleich als eine vor dem nationalen Patentamt anhängige Patentanmeldung zu betrachten ist. Diese in Art. 66 EPÜ angeordnete Wirkung einer europäischen Patentanmeldung hat Bedeutung für den Fall, dass die europäische Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung umgewandelt wird (vgl. BGH GRUR 1982, 31 – Roll- und Wippbrett).

bb) Dass es bei der Vorschrift des Art. 66 EPÜ um eine Wirkung im Sinne einer Rechtsfiktion geht, wird bestätigt durch die schon von der Prüfungsstelle zutreffend aus den „Travaux Préparatoires“ zum EPÜ 1973 zitierten Stellen (URL: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux/documents\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux/documents_de.html)). So heißt es zu dem damaligen Art. 67c des Entwurfs (der lautete „Die europäische Patentanmeldung hat die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung in den Vertragsstaaten.“) in dem auf der angegebenen Website des EPA aufrufbaren Dokument „Haertel-Entwurf Art. 1-100“ unter dem 2. August 1961 (pdf-Datei Seiten 359 ff.) zu Art. 67 bis 67 c (dortige Seite 2, pdf-Datei Seite 361): „I. Die Artikel 67 bis 67 c behandeln die Inanspruchnahme von Prioritäten auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft.“ Weiter heißt es (dortige Seite 28, pdf-Datei Seite 394): „Artikel 67 c will der europäischen Patentanmeldung die Wirkung einer vorschriftsmäßigen Hinterlegung in den Vertragsstaaten geben. Damit soll zweierlei erreicht werden: a) In Anlehnung an Artikel 4 A Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft soll damit klargestellt werden, daß die europäische Patentanmeldung als vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft anzusehen ist und damit ein Prioritätsrecht für Anmeldungen in Drittstaaten begründen kann. b) Ferner hat die Bestimmung den Zweck, klarzustellen, daß die für das Gebiet aller Vertragsstaaten eingereichte europäische Patentanmeldung zugleich die Wirkung von nationalen Anmeldungen in den einzelnen Vertragsstaaten hat. Welche Folgerungen aus dieser Wirkung zu ziehen sind – etwa die Möglichkeit der Umwandlung einer zurückgezogenen oder zurückgewiesenen europäischen Patentanmeldung in nationale Patentanmeldungen gleicher Priorität –, wird an anderer Stelle des Arbeitsentwurfs zu behandeln sein.“

Die Vorschrift soll demnach das Prioritätsrecht einer europäischen Patentanmeldung im Sinne der PVÜ sicherstellen. Zudem wird in dem oben zitierten Dokument die Wirkung einer europäischen Patentanmeldung als nationale Anmeldung im Zusammenhang mit einer möglichen Umwandlung in eine

nationale Patentanmeldung in den Blick genommen. Dass diese Wirkung zugleich mit einer Anhängigkeit einer nationalen Patentanmeldung bei den Vertragsstaaten einherginge, ergibt sich hieraus nicht, denn sonst würde es keiner Überlegungen in Richtung einer Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung bedürfen. Ebenso wenig ergibt sich dies aus den weiteren von der Prüfungsstelle aus den „Travaux Préparatoires“ zitierten Stellen.

cc) Auch die Existenz der Bestimmungen der Art. 135 und 137 EPÜ, die die Umwandlung einer europäischen in eine nationale Patentanmeldung regeln und die durch Art. II § 9 IntPatÜG für den Fall des Art. 135 Abs. 1 Buchst. a EPÜ in das deutsche Recht übernommen worden sind, lässt nur den Schluss darauf zu, dass eine europäische Patentanmeldung nicht zugleich eine nationale Patentanmeldung darstellt (vgl. Bremi in Singer/Stauder/Luginbühl, a. a. O., Art. 66 Rdn. 3). Entstände mit der Zuerkennung eines Anmeldetages für die europäische Patentanmeldung regelmäßig zugleich eine nationale Patentanmeldung, wären die bestehenden Regelungen zur Umwandlung insgesamt unnötig und ohne Bedeutung. Die derart entstandene nationale Patentanmeldung, mit der die nationale Behörde bereits befasst wäre, könnte dort in allen Fällen des Art. 135 EPÜ in irgendeiner Form „weiterbehandelt“ werden, um die in dieser Vorschrift genannten Rechtswirkungen eintreten zu lassen, ohne dass es dazu einer Umwandlung bedürfte. Im Übrigen sind die in Art. 135 EPÜ genannten Fälle der Umwandlung nicht vollständig in das nationale Recht übernommen worden mit der Erwägung, worauf schon die Prüfungsstelle hingewiesen hat, dass kein Anlass dazu bestehe, „nationale Patenterteilungsverfahren zum Auffangbecken für fehlgeschlagene europäische Patentanmeldungen zu machen.“ (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 7/3712 vom 2. Juni 1975, Seite 21; BIPMZ 1976, 322, 328). Der nationale Gesetzgeber ist hierbei ersichtlich davon ausgegangen, dass mit der europäischen Patentanmeldung nicht schon stets die Anhängigkeit einer nationalen Patentanmeldung verbunden ist, sondern es hierzu einer ausdrücklich geregelten Umwandlung bedarf.

Der Einwand der Anmelderin, die in Art. 135 EPÜ vorgesehene Umwandlung komme nur in den dort näher bezeichneten Fällen in Betracht, wobei ein solcher Fall hier nicht vorliege, ändert an diesem folgerichtigen Schluss nichts. Gleiches gilt für ihren Hinweis auf die durch die Bundesrepublik Deutschland nicht genutzte Möglichkeit, von den dem nationalen Recht vorbehaltenen Umwandlungsgründen gemäß Art. 135 Abs. 1 Buchst. b EPÜ Gebrauch zu machen.

dd) Im Übrigen dient das Europäische Patentübereinkommen dem Ziel, auf Grund einer europäischen Patentanmeldung „ein einheitliches Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt“ durchzuführen, „das mit der Erteilung eines europäischen Patents endet.“ (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 7/3712 vom 2. Juni 1975, Seite 13; BIPMZ 1976, 322). Die Annahme, dass mit jeder europäischen Patentanmeldung zugleich ein nationales Erteilungsverfahren anhängig wäre, das nach den nationalen Vorschriften zu behandeln wäre, stünde diesem Ziel diametral entgegen.

ee) Schließlich vermag auch die nahezu wortgleiche Vorschrift des Art. 11 Abs. 3 PCT, wonach jede internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern i bis iii des Absatzes 1 erfüllt und der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden ist, vorbehaltlich des Art. 64 Abs. 4 in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung mit dem internationalen Anmeldedatum hat, die Auffassung der Anmelderin nicht zu stützen. Dass aufgrund der internationalen Anmeldung auch ein nationales Erteilungsverfahren bei dem jeweiligen nationalen Patentamt des Bestimmungsstaats anhängig wird – beim Deutschen Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt nach Art. III § 4 IntPatÜG –, folgt schlicht daraus, dass ein Anmelder die sog. nationale Phase nach Art. 22 bzw. Art. 39 PCT einleiten muss, um im Bestimmungsstaat zu einem nationalen Patent zu gelangen; anderenfalls endet die in Art. 11 Abs. 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung in einem Bestimmungsstaat mit denselben Folgen wie die

Zurücknahme einer nationalen Anmeldung (Art. 24 Abs. 1 iii PCT bzw. Art. 39 Abs. 2 PCT). Eine derartige Notwendigkeit der Einleitung eines nationalen Patenterteilungsverfahrens ist demgegenüber bei dem vor dem Europäischen Patentamt durchzuführenden einheitlichen Erteilungsverfahren nach dem EPÜ gerade nicht gegeben.

ff) Nachdem Art. 66 EPÜ nur eine Rechtswirkung regelt, aber nicht eine tatsächliche Anhängigkeit einer nationalen Patentanmeldung schafft (ebenso Bremi in Singer/Stauder/Luginbühl, a. a. O., Art. 66 Rdn. 3), ist sie nicht geeignet, für eine europäische Patentanmeldung den Anwendungsbereich der Teilung nach deutschem Recht nach § 39 PatG zu eröffnen.

Bei der Teilung nach § 39 PatG geht es um die reale Aufteilung eines beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängigen Patenterteilungsverfahrens in zwei selbständige Anmeldeverfahren, wobei es sich um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbaren Vorgang handelt (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rdn. 10; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdn. 25). Wenn aber ein Patenterteilungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt tatsächlich nicht anhängig ist wie bei der hier vorliegenden europäischen Patentanmeldung, läuft die Teilungserklärung ins Leere. Im Gegensatz dazu ist bei der von der Anmelderin in Bezug genommenen Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung aus einer europäischen Patentanmeldung nach § 5 GebrMG ausdrücklich geregelt, dass dies möglich ist, wenn der Gebrauchsmusteranmelder mit „Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland“ für dieselbe Erfindung bereits früher ein Patent nachgesucht hat. Eine entsprechende Regelung findet sich für die Teilung einer deutschen Patentanmeldung nicht.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

2. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuzulassen, denn bei der Frage der Teilung nach § 39 PatG aus einer europäischen Patentanmeldung handelt es sich um eine grundsätzliche Rechtsfrage.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

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.

Kopacek

Püschel

Schell

Fi