



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 38/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2011 081 091.9**

(hier: Teilungserklärung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. August 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin hat am 17. August 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und System für die Regelung des Betriebs einer elektrischen Ölpumpe in einem Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)“ eingereicht und Prüfungsantrag gestellt. Mit Beschluss vom 21. November 2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse B60W des DPMA die Anmeldung 10 2011 081 091.9 aus den Gründen des Prüfbescheids vom 18. Februar 2019 unter Hinweis auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123 a PatG zurückgewiesen. Den Antrag der Anmelderin auf Weiterbehandlung vom 20. Dezember 2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse B60W mit weiterem Beschluss vom 15. Januar 2020 ebenfalls zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin blieb erfolglos und wurde mit Beschluss des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 4. Juni 2020 (Az. 7 W (pat) 3/20) mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Anmelderin die versäumte Handlung nicht innerhalb der einmonatigen Antragsfrist nachgeholt habe. Voraussetzung für die Zulässigkeit des Antrags auf Weiterbehandlung sei gem. § 123 a Abs. 2 Satz 2 PatG u. a. die Nachholung der versäumten Handlung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung. Unter nachzuholender Handlung im Sinne dieser Vorschrift sei jede Handlung zu verstehen, die sich als sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstelle. Der von der Anmelderin eingereichte bloße Fristverlängerungsantrag vom 20. Dezember 2019 stelle daher nicht die nachzuholende Handlung i. S. v. § 123 a Abs. 2 S. 2 PatG dar. Eine sachliche Stellungnahme sei erst nach Fristablauf vorgelegt worden.

Am 17. Juli 2020 hat die Anmelderin die Teilung erklärt und hierzu eine Beschreibung, eine Erfinderbenennung, eine Zusammenfassung, Patentansprüche und Zeichnungen eingereicht. Mit Zwischenbescheid vom 13. August 2020 hat das DPMA – Prüfungsstelle für Klasse B60W – die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Teilungserklärung wegen fehlender Anhängigkeit der Patentanmeldung unwirksam sei. Auf Antrag der Anmelderin wurde am 25. November 2021 eine Anhörung vor der Prüfungsstelle durchgeführt, bei der neben der Frage der Anhängigkeit der Patentanmeldung auch auf den fehlenden Gebühreneingang zur Teilungserklärung hingewiesen wurde.

Die Prüfungsstelle für Klasse B60W des DPMA hat die Teilungserklärung vom 17. Juli 2020 mit Beschluss vom 31. März 2022 zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Prüfungsstelle aus, dass die Voraussetzung des Vorliegens einer anhängigen Stammanmeldung nicht erfüllt sei. Vielmehr sei die Teilung zu einem Zeitpunkt erklärt worden, zu dem die Anmeldung bereits erledigt gewesen sei, da nur ein rechtswirksamer Weiterbehandlungsantrag den Zurückweisungsbeschluss gem. § 123 a Abs. 1 PatG wirkungslos mache, so dass das Anmeldeverfahren in der Lage vor dem Erlass des Zurückweisungsbeschlusses fortgesetzt werden könne. Die Voraussetzungen für einen rechtswirksamen Weiterbehandlungsantrag hätten jedoch nicht vorgelegen. Damit sei die Teilungserklärung unwirksam.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie in einer Stellungnahme vom 18. September 2020 die Ansicht vertreten, dass die Anmeldung im Zeitpunkt der Teilungserklärung noch anhängig gewesen sei und daher eine wirksame Teilungserklärung anzunehmen sei. Der Gesetzgeber habe mit der Einführung des Instituts der Weiterbehandlung gem. § 123 a Abs. 1 PatG die Intention verfolgt, dem Säumigen die Wahlmöglichkeit zwischen der Einlegung einer Beschwerde, dem Antrag auf Weiterbehandlung und ggf. dem Antrag auf Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand einzuräumen. Somit habe der Gesetzgeber die Weiterbehandlung als prinzipiell gleichrangig mit Beschwerde und Wiedereinsetzung erachtet. Die Anmeldung sei daher während eines Weiterbehandlungsverfahrens im gleichen Zustand wie während eines Beschwerdeverfahrens, also anhängig. Aus diesem Grunde sei die Teilungserklärung vorliegend rechtzeitig eingelegt worden und wirksam.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte und gem. § 73 Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Die Prüfungsstelle für Klasse B60W des DPMA hat die Teilungserklärung vom 17. Juli 2020 zu Recht zurückgewiesen, da zum Zeitpunkt der Erklärung keine anhängige Stammanmeldung mehr vorlag, deren Teilung hätte erklärt werden können.

1. Gem. § 39 Abs. 1 S. 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Gegenstand der Teilungserklärung kann jedoch nur eine im Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung anhängige Stammanmeldung sein, so dass eine Teilung nicht mehr möglich ist, wenn die Stammanmeldung beispielsweise infolge Rücknahme oder unanfechtbar gewordener Patenterteilung erloschen ist (vgl. Schulte/Moufang PatG, 11. Aufl. 2022, § 39 Rn. 16). Die Formulierung „jederzeit“ in § 39 Abs. 1 S. 1 PatG bedeutet somit, dass die Teilung in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens erklärt werden kann, nicht jedoch außerhalb des Erteilungsverfahrens und der Anhängigkeit der Stammanmeldung (Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl. 2023, § 39 Rn. 24).

2. Unter Beachtung dieser Grundsätze kann vorliegend keine wirksame Teilungserklärung angenommen werden.

Die Beschwerdeführerin hat die Teilungserklärung vom 17. Juli 2020 während des anhängigen Beschwerdeverfahrens gegen die Zurückweisung des unzulässigen Weiterbehandlungsantrags gestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Stammanmeldung jedoch nicht mehr anhängig.

a) Ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung hat zur Folge, dass der Zurückweisungsbeschluss ohne ausdrückliche Aufhebung wirkungslos wird, das Verfahren fortgesetzt wird und die Rechtsnachteile, die durch die Fristversäumung eingetreten sind, beseitigt werden; das Anmeldeverfahren wird in der Lage vor Erlass des Beschlusses fortgeführt (vgl. Schulte/Schell, a. a. O. § 123 a Rn. 29; BeckOK PatR/Hofmeister, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 123 a Rn. 12). Im Falle eines wirksamen Weiterbehandlungsantrags ist daher von einer weiterhin anhängigen Stammanmeldung auszugehen, so dass auch eine Teilungserklärung noch möglich ist.

Vorliegend fehlt es jedoch bereits an der Zulässigkeit des Weiterbehandlungsantrags. Dies wurde mit Beschluss des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 4. Juni 2020 (Az. 7 W (pat) 3/20) rechtskräftig festgestellt. Auf die Ausführungen in diesem Beschluss wird Bezug genommen.

Im Falle eines gem. § 123 a Abs. 2 PatG unzulässigen Weiterbehandlungsantrags treten die Wirkungen des § 123 a Abs. 1 PatG nicht ein, so dass das Erteilungsverfahren mit dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60W vom 21. November 2019 beendet war und ab diesem Zeitpunkt keine anhängige Stammanmeldung mehr vorlag, deren Teilung hätte erklärt werden können.

b) Hieran ändert auch die erfolglose Beschwerde gegen die Zurückweisung des Weiterbehandlungsantrags nichts. Auch während dieses Beschwerdeverfahrens war die Stammanmeldung aus den vorgenannten Gründen nicht mehr anhängig. Zudem hat das Weiterbehandlungsverfahren entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht dieselben Auswirkungen auf den Status einer Anmeldung wie eine Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss.

Während eines Beschwerdeverfahrens ist eine Anmeldung weiterhin anhängig und eine Teilung derselben möglich (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 22). Dabei bleibt dem Patentanmelder bzw. der Patentanmelderin die Möglichkeit der Teilung der Anmeldung auch dann bis zum Ablauf der Beschwerdefrist erhalten, wenn eine Beschwerde nicht eingelegt wird (vgl. BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild); zudem ist eine Teilung der Anmeldung noch während der Anhängigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung der Beschwerde möglich (vgl. BGH GRUR 2019, 766 – Teilung einer Patentanmeldung während Anhängigkeit der Rechtsbeschwerde – Abstandsberechnungsverfahren, unter Aufgabe der früheren Rechtsprechung).

Vorliegend war die Beschwerdefrist gegen den Zurückweisungsbeschluss des DPMA vom 21. November 2019 zum Zeitpunkt der Teilungserklärung vom 17. Juli 2020 bereits abgelaufen und der Antrag auf Weiterbehandlung und das diesbezügliche Beschwerdeverfahren können für die Frage der Zulässigkeit der Teilungserklärung entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht mit der Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss gleichbehandelt werden.

Soweit die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA ausgeführt hat, der Gesetzgeber habe mit der Regelung des § 123 a PatG die Intention verfolgt, dem Säumigen die Wahlmöglichkeit zwischen der Einlegung einer Beschwerde, dem Antrag auf Weiterbehandlung und ggf. dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand einzuräumen, so erschließt sich dies hinsichtlich der Institute der Weiterbehandlung und der Wiedereinsetzung bereits nicht ohne Weiteres, da

diese unterschiedliche Voraussetzungen haben (vgl. Schulte/Schell, a. a. O. § 123 a Rn. 26). Vor allem aber sagt eine bestehende Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Rechtsbehelfen nichts über deren rechtliche Wirkungen aus. Eine Teilungserklärung setzt, wie dargelegt, die rechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung voraus (vgl. BGH GRUR 2019, 766 Rn. 8 – Teilung einer Patentanmeldung während Anhängigkeit der Rechtsbeschwerde – Abstandsberechnungsverfahren). In Bezug auf die Existenz der Stammanmeldung ist zwischen Beschwerde und Rechtsbeschwerde einerseits und Weiterbehandlungsantrag andererseits zu unterscheiden. Die Unzulässigkeit eines Weiterbehandlungsantrags führt dazu, dass es bei der abschließenden Entscheidung der Prüfungsstelle – hier dem Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60W vom 21. November 2019 – bleibt. Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG 7 W (pat) 3/20 war vom Gericht dementsprechend nur über die Frage der Weiterbehandlung zu entscheiden, nicht jedoch über den Gegenstand des Anmeldeverfahrens, wie dies aufgrund des Devolutiveffekts bei einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2019, 766 Rn. 14 – Teilung einer Patentanmeldung während Anhängigkeit der Rechtsbeschwerde – Abstandsberechnungsverfahren).

Daher konnte die Teilung während des Beschwerdeverfahrens gegen die Zurückweisung des Weiterbehandlungsantrags nicht mehr wirksam erklärt werden.

3. Die vorliegende Entscheidung konnte gem. § 78 PatG im schriftlichen Verfahren ergehen, da die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung nicht beantragt und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat.

### 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 auf Grund 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.

Dr. Hock

Schell  
Zugleich für RiBPatG  
Schell, der bei der  
Unterschriftsleistung  
verhindert ist.  
Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou