



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 19/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2021 006 628.6**

**(Teil anmeldung zur Stammanmeldung 10 2021 200 171.8)**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juli 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing. Baumgart als Vorsitzender, sowie der Richterin Kriener, des Richters Dr.-Ing. Geier und des Richters Dipl.-Ing. Körtge

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Teilungserklärung der Anmelderin vom 22. August 2022, eingegangen beim Bundespatentgericht am 23. August 2022, als nicht abgegeben gilt.

2. Die Rückzahlung der Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmelderin hat im Beschwerdeverfahren 9 W (pat) 19/22 zu der Stammanmeldung 10 2021 200 171.8 mit beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Schriftsatz vom 22. August 2022, der beim Bundespatentgericht am 23. August 2022 eingegangen ist, erklärt, dass die dem Schreiben beigefügten Anmeldeunterlagen eine Teilanmeldung aus der beschwerdegegenständlichen Stammanmeldung darstellten.

Die Beschwerde zu der Stammanmeldung 10 2021 200 171.8 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 24. August 2022, eingegangen am 25. August 2022 zurückgenommen, so dass sich das darauf bezogene Beschwerdeverfahren erledigt hat, was der Anmelderin mit gerichtlichen Schreiben vom 21. September 2022 mitgeteilt worden ist.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundespatentgerichts zu der Teilungserklärung der Anmelderin eine Trennakte angelegt und mit Schreiben vom 16. März 2023 das Aktenzeichen der Trennanmeldung als 10 2021 006 628.6 mitgeteilt. Weiter hat es darüber informiert, dass die erforderlichen Gebühren nicht vollständig gezahlt worden seien, weil die Prüfungsantragsgebühr nicht entrichtet worden sei.

Die Anmelderin hatte am 22. August 2022 zu der Akte 10 2021 006 628.6 die Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro bezahlt.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 11. Mai 2023, der Anmelderin zugestellt am 12. Mai 2023, wurde ihr unter Verweis auf § 39 Abs. 3 PatG Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Eine Äußerung der Anmelderin erfolgte hierzu nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

## II.

1. Die von der Anmelderin am 22. August 2022 gegenüber dem Bundespatentgericht gemäß § 39 Abs. 1 PatG erklärte Teilung war zwar zunächst wirksam, da sie vor der rechtskräftigen Erledigung des Anmeldeverfahrens betreffend die Stammanmeldung erklärt worden ist. Die Erklärung hat die Anmelderin nicht an das Bundespatentgericht, sondern an das DPMA gerichtet. Richtiger Adressat der Teilungserklärung ist das Bundespatentgericht, als die Stelle, vor der die Anmeldung in diesem Zeitpunkt anhängig war. Das Bundespatentgericht hat die Erklärung am 23. August 2022 erhalten. Die Erklärung ist somit dem Bundespatentgericht als dem richtigen Adressaten noch vor der Rücknahmeerklärung der Beschwerde durch die Anmelderin am 25. August 2022 zugegangen (vgl. BPatG Beschluss vom 1. Februar 2017 - 20 W (pat) 7/16 m. w. N.; Beschluss vom 17. November 2005, 10 W (pat) 1/03; Busse, Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 39 Rn. 12; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 18 ff insbes. Rn. 18m;).

Die Teilungserklärung ließ daher bereits mit ihrem Eingang die Teilanmeldung entstehen, wobei deren Existenz - bis zur fristgerechten Erfüllung der Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG - noch in der Schwebe war.

Die im Schwebezustand befindliche Teilanmeldung konnte vorliegend nicht zu einer vollwirksamen Anmeldung erstarken, da die Anmelderin innerhalb von drei Monaten

nach Eingang der Teilungserklärung nicht die für die Teilanmeldung erforderlichen Gebühren entrichtet hat (§ 39 Abs. 3 PatG). Für die Teilanmeldung sind nach § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG die für die Zeit bis zur Teilung gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu bezahlen waren. Werden diese Gebühren nicht innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Teilungserklärung gezahlt, so gilt die Teilungserklärung als nicht abgegeben. Die Anmelderin hätte vorliegend somit bis zum 23. November 2022 die Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro sowie die Prüfungsgebühr in Höhe von 350 Euro zahlen müssen. Darauf hat das DPMA die Anmelderin auch mit Schreiben vom 11. Oktober 2022 hingewiesen. Die Anmelderin hat am 22. August 2022 zwar die Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro gezahlt, nicht aber die Prüfungsgebühr in Höhe von 350 Euro.

Dies hat zur Folge, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt (§ 39 Abs. 3 PatG). Dadurch werden ihr die Wirkungen, die sie bei ihrem Eingang hatte, mit rückwirkender Kraft entzogen, sodass auch die bereits entstandene Teilanmeldung rückwirkend entfällt (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 37).

Aus Gründen der Rechtssicherheit war diese - kraft Gesetzes eingetretene - Rechtsfolge durch Beschluss festzustellen.

2. Die Anordnung der Rückzahlung der Anmeldegebühr beruht auf einer entsprechenden Anwendung des § 812 BGB i. V. m. § 10 PatKostG.

Der Rechtsgrund für die Zahlung der zunächst durch die mit der Teilungserklärung fällig gewordenen Gebühren ist infolge der Unwirksamkeit der Teilungserklärung rückwirkend entfallen, so dass die bereits entrichteten Gebühren, vorliegend die am 22. August 2022 gezahlte Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro, zurückzuerstatten sind (vgl. dazu auch BGH GRUR 1993, 890 - Teilungsgebühr; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 10 Rn. 8 ff, 16).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten elektronisch einzulegen.

Dr. Baumgart

Kriener

Dr. Geier

Körtge