

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 1 W (pat) 8/24

**Entscheidungsdatum:** 13. Mai 2024

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 39 PatG

---

Zur Frage der Wirksamkeitsvoraussetzungen von Teilungserklärungen



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 8/24

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2015 007 327.2**

(hier: Teilungserklärung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Mai 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Teilanmeldung 11 2015 007 327.2 wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent - und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2015 007 327.2 ist durch Teilung der Stammanmeldung 11 2015 002 893.5 im Beschwerdeverfahren 1 W (pat) 4/23 entstanden.

Mit Beschluss vom 23. November 2022 hat die Prüfungsstelle für Klasse G01R des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) das Patent 11 2015 002 893 mit der Bezeichnung „Magnetische Sensor-Einheit und Verfahren zur Herstellung derselben“ erteilt. Ihre gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde, die beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen 1 W (pat) 4/23 geführt wurde, hat die Beschwerdeführerin auf einen Hinweis des Senats mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2023, beim BPatG eingegangen am 14. Dezember 2023 (11.59 Uhr), zurückgenommen.

Ebenfalls am 13. Dezember 2023 hat die Beschwerdeführerin die Teilung der Stammanmeldung 11 2015 002 893.5 erklärt. Die Teilungserklärung ist per Fax am selben Tag beim DPMA eingegangen und wurde dem Bundespatentgericht über eine Schnittstelle mit der sog. Tageslieferung am 14. Dezember 2023 in der Früh (5.00 Uhr) zur Verfügung gestellt. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin am 13. Dezember 2023 geänderte Ansprüche, eine Zusammenfassung, eine Beschreibung sowie Zeichnungen eingereicht. Die Anmeldegebühr für die Teilung wurde am 13. März 2024, die weiteren Gebühren (Jahresgebühren und Prüfungsgebühr) wurden am 13. Dezember 2023 bezahlt. Auf Anordnung des Bundespatentgerichts vom 27. März 2024 hat das DPMA die Akte zur Teilanmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2015 007 327.2 angelegt und diese dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die wirksam erklärte Teilanmeldung wird gem. § 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 3 PatG zur Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.

1. Die Teilungserklärung konnte während der Anhängigkeit der Stammanmeldung wirksam erklärt werden.

a) 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 (vgl. Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl. 2023, § 39 Rn. 24). Während eines Beschwerdeverfahrens ist eine Anmeldung weiterhin anhängig und eine Teilung derselben möglich (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 22).

b) Vorliegend wurde die Teilung am 13. Dezember 2023 erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war die Stammanmeldung anhängig, da der Erteilungsbeschluss vom 23. November 2022 aufgrund der zulässigen Beschwerde noch nicht in Rechtskraft erwachsen war. Die Beschwerderücknahme im Verfahren 1 W (pat) 4/23 ging erst am 14. Dezember 2023 im Laufe des Vormittags beim BPatG ein.

Unschädlich war im Ergebnis auch, dass die Teilungserklärung beim DPMA und nicht unmittelbar beim Bundespatentgericht eingereicht wurde. Der Adressat einer Teilungserklärung richtet sich nach der Anhängigkeit der Stammanmeldung, so dass während eines Beschwerdeverfahrens das Bundespatentgericht der zutreffende Empfänger einer Teilungserklärung ist (vgl. BGH GRUR 2019, 766 Rn. 11 – Abstandsberechnungsverfahren). Eine gegenüber dem falschen Adressaten abgegebene Teilungserklärung wird mit Eingang beim richtigen Adressaten wirksam (vgl. BGH a. a. O. Rn. 17 – Abstandsberechnungsverfahren; Schulte/Moufang, a. a. O. § 39 Rn. 23). Vorliegend wurde die während des anhängigen Beschwerdeverfahrens gegenüber dem DPMA abgegebene Teilungserklärung am 14. Dezember 2023 noch vor Eingang der Beschwerderücknahme dem Bundespatentgericht auf elektronischem Wege vorgelegt, so dass die Teilungserklärung rechtzeitig den zutreffenden Adressaten erreicht hat.

2. Die Beschwerdeführerin hat des Weiteren innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung gem. § 39 Abs. 3 PatG die notwendigen Anmeldeunterlagen eingereicht sowie die erforderlichen Gebühren hierfür entrichtet.

3. Der Senat hält es vorliegend für angebracht, die Teilanmeldung gem. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Dies entspricht dem Interesse und dem Willen der Patentinhaberin, die insoweit schon mit dem DPMA in Kontakt ist. Den Prüfungsstellen des DPMA stehen die erforderlichen Recherchemittel zur Verfügung, um den Anmeldegegenstand anhand des Standes der Technik umfassend zu prüfen. Durch die Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt wird außerdem sichergestellt, dass der Beschwerdeführerin auch im Hinblick auf die Teilanmeldung zwei Instanzen verbleiben.

4. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, § 78 PatG.

### 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

Lachenmayr-Nikolaou